SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

21 ta' Frar 2013*

"Trade marks Komunitarji — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 9(1) — Kunċett ta' 'terzi' — Proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti"

Fil-Kawża C-561/11,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanja), permezz ta' deċiżjoni tas-27 ta' Ottubru 2011, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta' Novembru 2011, fil-proċedura

Fédération Cynologique Internationale

vs

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Relatur), M. Safjan u M. Berger, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Mengozzi,

Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-3 ta' Ottubru 2012,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għall-Fédération Cynologique Internationale, minn E. Jordi Cubells, avukat,

— għall-Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, minn S. Doménech López, avukat,

— għall-Gvern Grieg, minn D. Kalogiros u G. Papadaki, bħala aġenti,

— għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn F.W. Bulst u R. Vidal Puig, bħala aġenti,

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-15 ta' Novembru 2012,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(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 ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn il-Fédération Cynologique Internationale (iktar 'il quddiem il-"FCI") u l-Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (iktar 'il quddiem il-"FCIPPR") dwar proċedimenti ta' vjolazzjoni u dwar talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark imressqa mill-FCI.

Il-kuntest ġuridiku

3 L-Artikolu 8 tar-Regolament, intitolat "Raġunijiet relattivi għal rifjut", jipprovdi:

"1. Jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa:

a) jekk tkun identika għal trade mark preċedenti u jekk il-prodotti jew servizzi fir-rigward ta' liem qiegħda ssir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huma identiċi mal-prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark preċedenti;

b) jekk minħabba identiċità jew xebħ bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xebħ tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

2. Għall-iskopijiet tal-Paragrafu 1, 'Trade marks preċedenti' tfisser:

a) trade marks tat-tip imsemmija hawn taħt b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, wara li wieħed iqis, fejn dan ikun xieraq, il-prijoritajiet mitluba fir-rigward ta' dawk it-trade marks:

i) trade marks Komunitarji,

ii) trade marks reġistrati fi Stati Membru, jew, fil-każ tal-Belġju, l-Olanda jew il-Lussemburgu, fl-Uffiċċju tal-Benelux Għall-Proprjetà Intellettwali,

iii) trade marks reġistrati taħt arranġamenti internazzjonali li għandhom effett fi Stat Membru,

iv) trade marks reġistrati taħt arranġamenti internazzjonali li għandhom effett fil-Komunità;

b) applikazzjonijiet għal trade marks imsemmija fis-sub paragrafu (a), bla ħsara għar-reġistrazzjoni tagħhom;

c) trade marks li, fid-data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, jew, fejn xieraq, ta' talba ta' prijorità fir-rigward tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, huma magħrufa sew f'xi Stat Membru, fis-sens li l-kliem 'magħrufa sew' huma wżati fl-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

3. Malli ssir opposizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark, it-trade mark m'għandhiex tiġi reġistrata jekk aġent jew rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark japplika għar-reġistrazzjoni tagħha f'ismu mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, sakemm l-agent jew ir-rappreżentant ma jiġġustifikax l-azzjoni tiegħu.

4. mal-oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark mhux reġistrata jew ta' xi sinjal ieħor użat fil-kors tal-kummerċ ta' aktar minn sempliċement ta' sinifikanza lokali, it-trade mark li tkun saret applikazzjoni dwarha m'għandiex tkun reġistrata meta u sal-limitu li, bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità jew tal-liġi tal-Istat Membru li jirregola dak is-sinjal:

a) id-drittijiet għal dak is-sinjal kienu nkisbu qabel id-data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, jew id-data tal-prijorità mitluba għall-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja;

b) dak is-sinjal jagħti lill-proprjetarju d-dritt li jiprojbixxi l-użu ta' trade mark suċċessiv.

5. Barra minn hekk, malli ssir opposizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti skont it-tifsira tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni m'għandhiex tiġi reġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah trade mark preċedenti, u għandha tiġi reġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixbħux lil dawk li għalihom tkun reġistrata it-trade mark preċedenti, meta f'każ ta' trade mark Komunitarja preċedenti it-trade mark għandha reputazzjoni fil-Komunità u, f'każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Istat Membru konċernat, u dana meta l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni ikun jieħu vantaġġ inġust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti."

4 Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament, intitolat "Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja":

"1. It-trade mark Komunitarja tagħti lill-proprjetarju d-drittijiet esklussivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jipprojbixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija reġistrata;

b) kull sinjal fejn, minħabba identiċità jew xebħ mat-trade mark Komunitarja u l-identiċità jew xebħ mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark Komunitarja u mis-sinjal, tkun teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku; il-problabiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

c) kull sinjal li huwa identiku għal jew li jixbaħ lit-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma jixbħux lil dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija reġistrata, meta din tal-aħħar għandha reputazzjoni fil-Komunità u fejn l-użu mingħajr raġuni valida tas-sinjal ikun jieħu vantaġġ inġust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

[...]

3. Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja għandhom jipprevalu kontra terzi persuni mid-data ta' pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark. Madanakollu, jista' jintalab kumpens raġonevoli fir-rigward ta' atti li jiġru wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark

Komunitarja, jekk dawn ikunu atti li, wara l-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark, jkunu projbiti bis-saħħa tal-istess pubblikazzjoni. Il-qorti li quddiemha jiġi l-każ ma tistax tiddeċiedi fuq il-merti tal-każ qabel ma tiġi ppubblikata r-reġistrazzjoni."

5 L-Artikolu 12 tar-Regolament, intitolat "Il-limitazzjoni tal-effetti ta' trade mark Komunitarja", jipprovdi li:

"It-trade mark Komunitarja ma tagħtix jedd lill-proprjetarju li jipprojbixxi lil terza persuna milli tuża fil-kummerċ:

a) isimha stess jew l-indirizz tagħha;

b) indikazzjonijiet li jirrigwardaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-oriġini ġeografiku jew il-ħin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta ngħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew tas-servizzi;

c) it-trade mark fejn dan huwa meħtieġ sabiex wieħed jindika l-għan intenzjonat tal-prodotti jew servizz, b'mod partikolari bħala aċċessorji jew spare parts.

sakemm dan l-użu jsir f'konformità mal-użi tajba fl-oqsma industrijali u kummerċjali."

6 It-Titolu IV tar-Regolament, intitolat "Il-proċedura ta' reġistrazzjoni" huwa kkostitwit mill-Artikoli 36 sa 45.

7 L-Artikolu 40 tar-Regolament, intitolat "Osservazzjonijiet minn terzi persuni", jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, kull persuna naturali jew ġuridika u kull grupp jew organu li jirrappreżenta l-fabbrikanti, il-produtturi, il-forniturі ta' servizzi, in-negozjanti jew il-konsumaturi jista' tissottometti lill-[Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)] osservazzjonijiet bil-miktub, li jispjegaw għal-liema raġunijiet taħt l-Artikolu 7, b'mod partikolari, it-trade mark m'għandhiex tiġi reġistrata *ex officio*. […]"

8 L-Artikolu 41 tar-Regolament, intitolat "Oppożizzjoni", jipprovdi li:

"1. Fi żmien perjodu ta' tliet xhur wara l-pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, notifika ta' oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark tista' tingħata fuq il-bażi li ma tistax tiġi reġistrata taħt l-Artikolu 8 […]

[...]

3. L-oppożizzjoni għandha tiġi espressa bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet li fuqhom tkun qiegħda issir. L-oppożizzjoni ma tistax titqies li tkun ġiet preżentata kif dovut qabel ma jsir il-ħlas tad-dritt tal-opposizzjoni. Fi żmien perjodu stabbilit mill-[UASI], l-opponent jista' jissottometti fatti, xiehda u argumenti sabiex isaħħaħ il-każ tiegħu."

9 L-Artikolu 53(1) tar-Regolament jipprovdi li:

"Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-[UASI] jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni,

a) meta jkun hemm trade mark preċedenti kif msemmi fl-Artikolu 8(2) u l-kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 jew fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu jkunu sodisfatti;

b) meta ikun hemm trade mark kif imsemmi fl-Artikolu 8(3) u l-kundizzjonijiet msemmija f'dak il-paragrafu jkunu sodisfatti;

c) meta jkun hemm dritt preċedenti kif imsemmi fl-Artikolu 8(4) u l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu jkunu sodisfatti."

10 L-Artikolu 54 tar-Regolament, intitolat "Limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens", jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Meta l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trade mark Komunitarja sussegwenti fil-Komunità waqt li huwa jkun jaf b'dan l-użu, hu ma jkunx intitolat iżjed fuq il-bażi tat-trade mark preċedenti li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark sussegwenti hija invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun intużat it-trade mark sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja sussegwenti ma tkunx saret morożament."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

11 Il-FCI hija l-proprjetarja tat-trade mark Komunitarja verbali u figurattiva Nru 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Ir-reġistrazzjoni tat-trade mark intalbet fit-28 ta' Ġunju 2005 u ġiet ippubblikata fir-reġistru fil-5 ta' Lulju 2006. Is-sinjal irreġistrat huwa s-segwenti:



12 Din it-trade mark ġiet irreġistrata, b'mod partikolari, għall-organizzazzjoni u t-tmexxija ta' esibizzjonijiet għal skopijiet kummerċjali u promozzjonali relatati mal-klieb, it-taħriġ fil-qasam tat-trobbija, il-kura u ż-żamma ta' klieb, l-organizzazzjoni u tmexxija ta' wirjiet tat-trobbija tal-klieb, tħejjija ta' ċertifikazzjoni tan-nisel u tat-testijiet relatati mal-klieb fil-qasam tal-popolazzjoni u l-ġenetika kif ukoll it-trobbija u l-kura tal-klieb.

13 Il-FCIPPR hija l-propjetarja tat-trade mark nazzjonali segwenti:

— it-trade mark verbali nazzjonali Nru 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fit-23 ta' Settembru 2004 u li ġiet ippubblikata fir-reġistru fl-20 ta' Ġunju 2005;

— it-trade mark nazzjonali verbali u figurattiva Nru 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fid-9 ta' Awwissu 2007 u li ġiet ippubblikata fir-reġistru fit-12 ta' Marzu 2008:



— it-trade mark nazzjonali verbali u figurattiva Nru 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fil-11 ta' Frar 2008 u li ġiet ippubblikata fir-reġistru fis-26 ta' Awwissu 2008:



14 Il-FCIPPR hija wkoll il-proprjetarja tat-trade mark Komunitarja figurattiva Nru 7597529. L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark saret fit-12 ta' Frar 2009 u ġiet ippubblikata fir-reġistru fit-3 ta' Settembru 2010. Is-sinjal irreġistrat huwa s-segwenti:



15 L-imsemmija trade marks li l-FCIPPR hija l-proprjetarja tagħhom ġew irreġistrati, b'mod partikolari, għal konkorsi u wirjiet ta' razez puri, għall-għoti ta' titoli, ta' diplomi u ta' ċertifikati ta' akkreditament, ta' pubblikazzjonijiet stampati, ta' formoli u ta' materjal li jirreferi għall-ġeneoloġija tal-klieb kif ukoll għal pubblikazzjonijiet stampati u katalogi fuq razez puri ta' klieb.

16 Il-FCI opponiet għar-Reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 7597529 mill-FCIPPR, iżda l-oppożizzjoni ġiet miċħuda minħabba n-nuqqas ta' ħlas tat-taxxa korrispondenti. Fit-18 ta' Novembru 2010, il-FCI ressqet lill-UASI talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark. Fil-11 ta' Lulju 2011, il-FCIPPR talbet li l-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità jiġu sospiżi minħabba l-ftuħ tal-proċedura fil-kawża prinċipali. L-UASI laqa' t-talba għal sospensjoni fl-20 ta' Settembru 2011.

17 Fit-18 ta' Ġunju 2010, il-FCI ppreżentat rikors kontra l-FCIPPR quddiem il-Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria li fih żewġ azzjonijiet:

— proċedimenti ta' vjolazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 4438751 li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha, u

— proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade marks nazzjonali Nru 2614806, Nru 2786697 u Nru 2818217 li l-FCIPPR hija l-proprjetarja tagħhom, ibbażati b'mod partikolari fuq il-motiv li l-imsemmija trade marks joħolqu probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark Komunitarja Nru 4438751 li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha.

18 Il-FCIPPR ikkontestat l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali li hija tuża u t-trade mark Komunitarja Nru 4438751 li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha u għamlet kontrotalba intiża sabiex tikseb dikjarazzjoni ta' invalidità tal-imsemmija trade mark Komunitarja minħabba l-fatt li din ġiet irreġistrata f'*mala fide* u li toħloq konfużjoni mat-trade mark nazzjonali preċedenti Nru 2614806.

19 Il-qorti tar-rinviju ssostni li l-kawża prinċipali tqajjem il-kwistjoni dwar jekk id-dritt esklużiv li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jagħti lill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja, f'dan il-każ il-FCI, jistax jiġi invokat kontra t-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja rreġistrata sussegwentement, f'dan il-każ il-FCIPPR, sakemm din l-aħħar trade mark ma tkunx ġiet iddikjarata invalida.

20 Il-qorti tar-rinviju tikkunsidra li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament jista' jingħata żewġ interpretazzjonijiet differenti. Minn naħa, din id-dispożizzjoni tista' tiġi interpretata fis-sens li d-dritt esklużiv mogħti minn trade mark Komunitarja ma jippermettix lill-proprjetarju tagħha li jipprojbixxi lil proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti milli juża din l-aħħar trade mark. Ikun biss fil-każ li din it-tieni trade mark hija ddikjarata invalida li l-proprjetarju tal-ewwel trade mark Komunitarja jkun jista' jibda' proċedimenti ta' vjolazzjoni. Din l-interpretazzjoni ġiet segwita mit-Tribunal Supremo (Spanja), f'sentenza tat-23 ta' Mejju 1994, u reġgħet intużat mit-Tribunal de Marcas comunitario (Spanja), kif turi d-deċiżjoni ta' din il-qorti tat-18 ta' Marzu 2010.

21 Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 9(1) tar-Regolament jista' jiġi interpretat fis-sens li d-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jista jiġi invokat kontra kull terz, inkluż dak li jkun irreġistra sussegwentement trade mark Komunitarja, anki jekk din tal-aħħar ma tkunx ġiet preċedentement jew simultanjament iddikjarata invalida.

22 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari segwenti:

"F'kawża dwar il-ksur tad-dritt esklużiv mogħti minn trade mark Komunitarja, id-dritt li jiġi pprojbit l-użu ta' din it-trade mark minn terzi fil-kummerċ, li huwa stabbilit fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament […], huwa estiż għat-terzi kollha li jużaw sinjal li jimplika probabbiltà ta' konfużjoni (minħabba xebh mat-trade mark Komunitarja u minħabba l-fatt li l-prodotti jew is-servizzi jixxiebhu) jew, kuntrarjament, jeskludi lit-terzi milli jużaw dan is-sinjal, li jista' jwassal għal konfużjoni, li kien irreġistrat f'isem din it-terza persuna bħala trade mark Komunitarja sakemm din ir-reġistrazzjoni sussegwenti tiġi ddikjarata invalida?"

Fuq id-domanda preliminari

Fuq l-ammissibbiltà

23 Il-FCI ssostni li d-domanda magħmula hija inammissibbli. Hija ssostni, l-ewwel nett, li d-domanda hija ta' natura ipotetika, peress li l-interpretazzjoni mixtieqa ma hijiex neċessarja għall-eżitu tal-kawża prinċipali. Fil-fatt, l-azzjonijiet li jinsabu fir-rikors tal-FCI jikkonċernaw unikament it-trade marks nazzjonali Nru 2614806, Nru 2786697 u Nru 2818217, billi t-trade mark Komunitarja Nru 7597529, irreġistrata sussegwentement, qatt ma tissemma fl-imsemmi rikors. Barra minn hekk, il-FCIPPR ma għamlitx riferiment għal din it-trade mark Komunitarja la fir-risposta tagħha u lanqas fil-kontrotalba tagħha, apparti minn referenza għal skopijiet informattivi.

24 Il-FCI ssostni, barra minn hekk, li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament ma jħalli l-ebda lok għal dubju raġonevoli. Id-domanda magħmula hija għalhekk influwenzata ħafna mill-ġurisprudenza tat-Tribunal Supremo li tipprovdi li proċedimenti ta' vjolazzjoni mibdija mill-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata preċedentement kontra l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata sussegwentement ma jistgħux jirnexxu fin-nuqqas ta' dikjarazzjoni minn qabel ta' invalidità ta' din tal-aħħar.

25 It-tieni nett, il-FCI tesponi li ġew miksura d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet fil-kawża prinċipali, sa fejn id-domanda preliminari tqajmet *ex officio* mill-qorti tar-rinviju mingħajr ma l-imsemmija partijiet ingħataw il-possibbiltà li jippreżentaw osservazzjonijiet dwar jekk ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari kienx xieraq qabel l-għeluq tat-trattazzjoni.

26 Għandu jiġi mfakkar qabelxejn li, fil-kuntest ta' proċedura taħt l-Artikolu 267 TFUE, ibbażata fuq separazzjoni ċara bejn il-funzjonijiet tal-qrati nazzjonali u tal-Qorti tal-Ġustizzja, hija biss il-qorti nazzjonali, li quddiemha titressaq it-tilwima u li jkollha tassumi r-responsabbiltà għad-deċiżjoni ġudizzjarja eventwali, li għandha tevalwa, fid-dawl tal-karatteristiċi partikolari tal-kawża, kemm in-neċessità ta' domanda preliminari sabiex tkun f'pożizzjoni li tagħti d-deċiżjoni tagħha kif ukoll ir-rilevanza tad-domandi li hija tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja. Konsegwentement, peress li d-domandi magħmula jirrigwardaw l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja hija, bħala prinċipju, marbuta tagħti deċiżjoni (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-18 ta' Lulju 2007, Lucchini, C-119/05, Ġabra p. I-6199, punt 43; tas-17 ta' Frar 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Ġabra p. I-527, punt 15, kif ukoll tal-25 ta' Ottubru 2011, eDate Advertising *et*, C-509/09 u C-161/10, Ġabra p. I-10269, punt 32).

27 Ir-rifjut tal-Qorti tal-Ġustizzja li tiddeċiedi fuq talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn qorti nazzjonali huwa, fil-fatt, possibbli meta jidher b'mod ċar li l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea mitluba bl-ebda mod ma hija relatata mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawża prinċipali, meta l-problema tkun ta' natura ipotetika jew inkella meta l-Qorti tal-Ġustizzja ma jkollhiex il-punti ta' fatt u ta' liġi meħtieġa sabiex tirrispondi b'mod utli għad-domandi li jkunu sarulha (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Lucchini, punt 44; TeliaSonera Sverige, punt 16, kif ukoll eDate Advertising *et*, punt 33).

28 Issa, għandu jiġi kkonstatat li, f'dan il-każ, ma jirriżultax b'mod manifest mill-proċess mogħti lill-Qorti tal-Ġustizzja li l-interpretazzjoni mixtieqa tad-dritt tal-Unjoni ma għandha ebda relazzjoni mas-suġġett tal-kawża, jew li l-problema mqajma mill-qorti tar-rinviju hija ta' natura ipotetika.

29 Għall-kuntrarju, mill-imsemmi proċess jirriżulta li l-proċedimenti mibdija mill-FCI jqajmu mistoqsijiet dwar l-użu mill-FCIPPR ta' sinjali li jistgħu jippreġudikaw it-trade mark Komunitarja preċedenti li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha. Issa, fost dawn is-sinjali hemm dak kopert mit-trade mark Komunitarja sussegwenti Nru 7597529. Barra minn hekk, fir-rikors tagħha l-FCI rreferiet speċifikament għall-użu u għall-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark Komunitarja mill-FCIPPR.

30 Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li, il-fatt li l-partijiet fil-kawża prinċipali ma invokawx, quddiem il-qorti tar-rinviju, kwistjoni ta' dritt tal-Unjoni, ma jipprekludix li ssir domanda preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja. Billi jipprevedu l-konjizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja b'deċiżjoni preliminari meta "kwistjoni titqajjem quddiem xi qorti jew tribunal ta' xi Stat Membru", l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 267 TFUE ma humiex intiżi li jillimitaw dan ir-rinviju biss għal każijiet fejn waħda mill-partijiet fil-kawża prinċipali tkun ħadet l-inizjattiva li tqajjem domanda ta' interpretazzjoni jew ta' validità tad-dritt tal-Unjoni, iżda jkopru wkoll il-każijiet fejn domanda titqajjem mill-qorti nazzjonali stess, li tqis li deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq dan il-punt hija "meħtieġa sabiex [tkun tista' tagħti] sentenza" (sentenza tas-16 ta' Ġunju 1981, Salonia, 126/80, Ġabra p. 1563, punt 7, u tat-8 ta' Marzu 2012, Huet, C-251/11, punt 23).

31 F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-talba għal deċiżjoni preliminari għandha tiġi kkunsidrata bħala ammissibbli.

Fuq il-mertu

32 Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9(1) tar-Regolament għandux jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fil-ħajja tan-negozju sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jestendix għat-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

33 Qabelxejn, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament ma jagħmilx distinzjoni skont jekk it-terz huwiex proprjetarju jew le ta' trade mark Komunitarja. Għaldaqstant, din id-dispożizzjoni tagħti lill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja dritt esklużiv li jippermettilu jipprekludi "kull terz", mingħajr il-kunsens tiegħu, milli juża, fil-ħajja tan-negozju, sinjali li jistgħu jippreġudikaw it-trade mark tiegħu (ara, b'analoġija, is-sentenza tas-16 ta' Frar 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, punti 33 u 34).

34 Sussegwentement, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-Artikolu 54 tar-Regolament, dwar il-limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens, li jipprovdi li "[m]eta l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trade mark Komunitarja sussegwenti […] hu ma jkunx intitolat iżjed […] li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark sussegwenti hija invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti".

35 Mill-kliem ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li, qabel ma jkun hemm limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jista' kemm jitlob quddiem l-UASI li t-trade mark Komunitarja sussegwenti tiġi ddikjarata invalida kif ukoll jopponi l-użu tagħha permezz ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni quddiem qorti ta' trade marks Komunitarji.

36 Fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li la l-Artikolu 12 tar-Regolament, dwar il-limitazzjoni tal-effetti ta' trade mark Komunitarja, u lanqas kwalunkwe dispożizzjoni oħra tiegħu ma tipprovdi limitazzjoni espressa tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja favur it-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti.

37 Għaldaqstant, mill-kliem tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament u mill-istruttura ta' dan tal-aħħar jirriżulta li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għandu jkun jista' jwaqqaf il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti milli jagħmel użu minnha.

38 Din il-konklużjoni ma hijiex ikkontestata mill-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti jibbenefika, huwa wkoll, minn dritt esklużiv skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament.

39 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, kif il-Kummissjoni Ewropea sostniet fl-osservazzjonijiet tagħha, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-prinċipju ta' prijorità, li abbażi tiegħu t-trade mark Komunitarja preċedenti għandha tipprevali fuq it-trade mark Komunitarja sussegwenti (ara, b'analoġija, is-sentenza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, iċċitata iktar 'il fuq, punt 39).

40 Fil-fatt, jirriżulta b'mod partikolari mill-Artikoli 8(1) u 53 tar-Regolament li, fil-każ ta' żewġ trade marks kunfliġġenti, dik irreġistrata l-ewwel hija preżunta li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tikseb il-protezzjoni Komunitarja qabel dik irreġistrata sussegwentement.

41 Għandu jiġi miċħud, barra minn hekk, l-argument tal-FCIPPR li jgħid li l-karatteristiċi tal-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji tirrikjedi li meta, wara din il-proċedura, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark tintlaqa', l-imsemmija trade mark tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt ta' użu li ma jistax jiġi kkontestat permezz ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem l-UASI jew fuq kontrotalba fil-kuntest ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni.

42 Huwa ċertament minnu li l-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji, kif stabbilita fl-Artikoli 36 sa 45 tar-Regolament, tinvolvi eżami fil-mertu intiż sabiex jiġi ddeterminat qabel ir-reġistrazzjoni jekk it-trade mark Komunitarja tissodisfax il-kundizzjonijiet għall-kisba tal-protezzjoni.

43 Din il-proċedura tipprovdi, barra minn hekk, għal fażi ta' pubblikazzjoni li fiha terzi jistgħu jissottomettu lill-UASI osservazzjonijiet bil-miktub li jispjegaw għal-liema raġunijiet it-trade mark ma għandhiex tiġi reġistrata *ex officio*, kif ukoll il-possibbiltà għall-proprjetarji ta' trade marks preċedenti li jopponu kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark f'terminu ta' tliet xhur mill-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, billi jagħtu b'mod partikolari r-raġunijiet relattivi għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament.

44 Madankollu, hekk kif semma l-Avukat Ġenerali fil-punti 32 u 42 tal-konklużjonijiet tiegħu, dawn iċ-ċirkustanzi ma humiex determinanti.

45 Minn naħa, għandu jiġi kkonstatat li, minkejja l-garanziji mogħtija mill-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji, ma jistax jiġi eskluż kompletament li sinjal li jista' jippreġudika trade mark Komunitarja preċedenti jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja.

46 Dan huwa partikolarment il-każ meta l-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja preċedenti ma jkunx oppona skont l-Artikolu 41 tar-Regolament, jew meta din l-oppożizzjoni ma tkunx ġiet eżaminata fil-mertu mill-UASI minħabba n-nuqqas ta' osservanza ta' rekwiżiti proċedurali stabbiliti fil-paragrafu 3 tal-imsemmi Artikolu 41, kif kien, barra minn hekk, il-każ fil-kawża prinċipali.

47 Min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet, fil-kuntest tar-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), li l-proċedimenti fil-qasam tal-vjolazzjoni u dawk għal dikjarazzjoni ta' invalidità huma differenti fir-rigward tal-għan tagħhom u tal-effetti tagħhom, b'mod li l-possibbiltà għall-proprjetarju ta' disinn Komunitarju rreġistrat qabel li jistitwixxi proċedimenti ta' vjolazzjoni kontra l-proprjetarju ta' disinn Komunitarju rreġistrat sussegwentement ma hijiex ta' natura li tirrendi mingħajr skop it-tressiq ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem l-UASI kontra dan tal-aħħar (sentenza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50).

48 Din il-konstatazzjoni tista' tiġi trasposta *mutatis mutandis* fil-kuntest tat-trade marks Komunitarji, b'tali mod li jiġi kkunsidrat li l-possibbiltà, għall-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti, li jiftaħ proċedimenti ta' vjolazzjoni kontra l-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti ma jistax irendi

mingħajr skop la t-tressiq ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem l-UASI u lanqas il-mekkaniżmi ta' kontroll minn qabel disponibbli fil-kuntest tal-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji.

49 Għandha tiġi enfasizzata, barra minn hekk, in-neċessità li tinżamm il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott (sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 51).

50 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkunsidrat diversi drabi li d-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament ingħata sabiex jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri sabiex jiżgura li din it-trade mark tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha (ara s-sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 75 u l-ġurisprudenza ċċitata).

51 Issa, hekk kif l-Avukat Ġenerali semma fil-punti 43 u 44 tal-konklużjonijiet tiegħu, jekk il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti kellu, sabiex jipprekludi l-użu, minn terz, ta' sinjal li jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark tiegħu, jistenna d-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark sussegwenti li l-imsemmi terz huwa l-proprjetarju tagħha, il-protezzjoni li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament tagħtih tiddgħajjef b'mod kunsiderevoli.

52 Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal, ir-risposta li għandha tingħata għad-domanda magħmula hija li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fil-ħajja tan-negozju sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jestendi għat-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

Fuq l-ispejjeż

53 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 (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 9(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja, għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fil-ħajja tan-negozju sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jestendi għat-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

Firem