

KONKLUŻJONIJET TAL-AVUKAT ĠENERALI

MENGOZZI

ippreżentati fil-31 ta' Jannar 2008¹

1. B'din it-talba għal deċiżjoni preliminari, il-Court of Appeal (England & Wales) tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja diversi domandi dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet li hemm fl-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks², u fid-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, tal-10 ta' Settembru 1984, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi³, kif emendata mid-Direttiva 97/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 1997⁴.

2. Dawn id-domandi saru fil-kuntest ta' kawża bejn impriżi li joperaw fil-qasam tat-telefonija mobbli, O2 Holdings Limited u O2 (UK) Limited (iktar 'il quddiem, flimkien: "O2"), minn naħa, u Hutchison 3G Limited (iktar 'il quddiem: "H3G"), min-naħa l-oħra, dwar kampanja ta' reklamar televiżiva magħmula minn din tal-aħħar fir-Renju Unit sabiex tippromwovi s-servizzi ta' telefonija mobbli tagħha.

Il-kuntest ġuridiku

3. L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", jipprovdi:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti l-proprietarju drittijiet esklużivi fuqha. Il-proprietarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw matul il-kummerċ:

- a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi reġistrata;
- b) kwalunkwe sinjal li, minħabba l-identità ma', jew li jixbah it-trade mark u l-identità jew xebh tal-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni da parti tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

1 — Lingwa oriġinali: it-Taljan.

2 — ĠU 1989, L 40, p. 1.

3 — ĠU L 250, p. 17.

4 — ĠU L 290, p. 18.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistabbilixxi li l-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi lil terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu li jużaw matul il-kummerċ kwalunkwe sinjal li hu identiku ma', jew simili għat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li mhux simili għal dawk li għalihom it-trade mark hi reġistrata, fejn ta' l-aħħar għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta' dak is-simbolu minghajr raġuni valida jieħu vantaġġ mhux onest jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza wiehed għall-iehor jew reputazzjoni tat-trade mark.

[...]

5. Il-paragrafi 1 sa 4 m'għandhomx jaffettwaw id-dispożizzjonijiet fi kwalunkwe Stat Membru dwar protezzjoni kontra l-użu tas-sinjal barra dak għall-iskopijiet li jiddistingwu bejn merkanzija jew servizzi, fejn l-użu ta' dak is-sinjal minghajr raġuni valida jieħu vantaġġ minn, jew hu ta' detriment għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark."

3. Is-segwenti, inter alia, jistgħu jkunu proj-biti taħt paragrafi 1 u 2:

4. L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 89/104, intitolat "Limitazzjoni ta' l-effetti ta' trade mark", jipprovdi:

(a) li jitwahhal is-simbolu mal-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

"It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi terza persuna milli tuza matul il-kummerċ;

(b) li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jaħznuhom għal dawn l-iskopijiet taħt dak is-sinjal, jew li joffru u jfornu servizzi kif jidhru hawn taħt;

(a) l-isem jew l-indirizz tiegħu [tagħha];

(c) jimpurtaw jew jesportaw il-merkanzija taħt is-simbolu;

(b) indikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini geografika, iż-żmien tal-produzzjoni ta' l-merkanzija jew l-għoti tas-servizz, jew karatteristika oħra ta' merkanzija jew servizzi;

(d) jużaw is-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar.

- (ċ) it-trade mark fejn hi neċessarja biex tindika l-iskop intiż ta' prodott jew servizz, b'mod partikolari bhala aċċessorji jew spare parts; kompetitur jew oġġetti jew servizzi offruti minn kompetitur".

7. L-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450 jipprovdi:

sakemm [t]użahom skond prattiċi onesti f'materji industrijali jew kummerċjali".

"Reklamar komparattiv għandu, safejn jirrigwarda l-paragun, ikun permess meta jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

5. Id-Direttiva 97/55 dahhlet fid-Direttiva 84/450, li fil-bidu kienet tirrigwarda biss ir-reklamar qarrieqi, numru ta' dispożizzjonijiet dwar ir-reklamar komparattiv.

a) ma jkunx qarrieqi skond l-Artikoli 2(2), 3 u 7 (1);

6. L-Artikolu 2(2)a tad-Direttiva 84/450, kif emendata bid-Direttiva 97/55 (iktar 'il quddiem: id-"Direttiva 84/450")⁵, jiddefinixxi r-"reklamar komparattiv", għall-finijiet ta' din l-istess direttiva, bhala "kull reklamar li espliċitament jew b'deduzzjoni jidentifika

b) jikkompara oġġetti jew servizzi li jissodisfaw l-istess htigiet jew ikunu maħsuba għall-istess skop;

5 — Id-Direttiva 84/450 ġiet emendata ulterjorment bid-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta' Mejju 2005, dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negożju mal-konsumatur fis-suq intern ("Direttiva dwar prattiċi żleali") (GU L 149, p. 22). Uħud mill-emendi magħmula mid-Direttiva 2005/29 jirrigwardaw dispożizzjonijiet tad-Direttiva 84/450 li jikkoncernaw ir-reklamar komparattiv, fosthom l-Artikolu 3a. Peress li d-Direttiva 2005/29 hija posterjuri għall-fatti inkwistjoni, f'dawn il-konkluzjonijiet ser niehu inkunsiderazzjoni t-test tad-Direttiva 84/450 kif emandat bid-Direttiva 97/55 u mhux dak li jirriżulta anki mill-emendi imdahhla mid-Direttiva 2005/29. Barra minn hekk, id-Direttiva 84/450 ġiet reċentement abrogata u ssostitwita, sa mit-12 ta' Diċembru 2007, mid-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-12 ta' Diċembru 2006, dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (GU L 376, p. 21), li tikkostitwixxi biss madankollu verżjoni kkodifikata, għall-ghanjiet ta' ċarezza u razzjonalizzjoni, tad-dispożizzjonijiet li ġejjin mid-Direttiva 84/450.

ċ) jikkompara oġġettivament karatteristika materjali, rilevanti, verifikabbli u rappreżentattiva waħda jew iktar ta' dawk l-oġġetti u servizzi, li jistgħu jinkludu l-prezz;

d) ma johloqx konfużjoni fil-post tas-suq bejn min jirreklama u kompetitur jew bejn it-trade marks, ismijiet tad-ditta,

marki distintivi oħra, oġġetti jew servizzi ta' min jirreklama u dawk ta' kompetitur;

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- e) ma jiskreditax jew ma jimmalafamax it-trade marks, ismijiet ta' ditti, marki distintivi oħra, oġġetti, servizzi, attivita- jiet jew ċirkustanzi ta' kompetitur;
- f) għall-prodotti b'deskrizzjoni ta' oriġini, jirrelata f'kull każ ma' prodotti bl-istess deskrizzjoni;
- g) ma jehux vantaġġ inġust mir-repu- tazzjoni ta' trade mark, isem ta' ditta jew marki distintivi oħra ta' kompetitur jew tad-deskrizzjoni ta' oriġini ta' prodotti li jkunu jikkompetu;
- h) ma jipprezentax oġġetti jew servizzi bħala imitazzjonijiet jew repliki ta' oġġetti jew servizzi li jġibu trade mark jew isem ta' ditta protett."
8. Għall-għanjiet ta' promozzjoni, b'mod partikolari, tas-servizzi ta' telefonija mobbli tagħha, O2 tuża stampi ta' bzieżaq ta' tipi diversi. Fost oħrajn, O2 hija proprjetarja ta' trade marks magħmula billi jingħaqdu l-ittra O u numru 2 (iktar 'il quddiem: it-"trade marks O2") kif ukoll taż-żewġ trade marks figurattivi li t-tnejn jirrapprezentaw stampa statika ta' bzieżaq, irreġistrati fir-Renju Unit għal tagħmir u servizzi ta' telekomuni- kazzjoni (iktar 'il quddiem: it-"trade marks bil-bzieżaq"). Mid-deċiżjoni ta' rinviju jirriżulta li saret il-prova li l-konsumaturi jassoċjaw esklużivament ma' O2 l-istampi ta' bzieżaq fl-ilma (b'mod partikolari fuq skont blu fi gradi differenti) użati f'kuntest ta' tele- fonija mobbli.
9. H3G ilha toffri servizzi ta' telefonija mobbli fir-Renju Unit, bis-sinjal "3", minn Marzu 2003 biss, mentri erba' operaturi oħra, fosthom O2, kienu stabbiliti sew fis-suq. F'Marzu 2004 H3G nediet servizz imhallas minn qabel imsejjaħ "Threepay" u, fl-istess sena, kampanja ta' reklamar komparattiv, li fil-kuntest tiegħu kienu mxandra reklami fuq it-televizjoni li għamlu tqabbil fil-prezz mas- servizzi tal-operaturi kompetituri.
10. O2 fethet kawża quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chan- cery Division, għal użu kontravvenjenti tat- trade marks O2 u t-trade marks bil-bzieżaq

kontra H3G, b'riferiment għar-reklamar televiżiv mxandar minn din tal-aħhar fejn gie użat it-terminu "O2" u stampi ta' bżieċaq jiċċaqalqu, barra l-istampa stilizzata u tiċċaqalq tan-numru 3, u li minnu rriżulta, fis-sustanza, li s-servizz "Threepay" kien orhos mis-servizz analogu offert minn O2 (iktar 'il quddiem: ir-"reklamar ikkontestat").

11. Fil-kuntest ta' din il-kawża O2 waqqfet milli ssostni l-kontravvenzjoni tat-trade marks O2⁶ u aċċettat li t-tqabbil dwar il-prezzijiet kien veru u li, ikkunsidrat kollu fl-intier tiegħu, ir-reklamar ikkontestat ma kienx qarrieqi mill-ebda lat u, b'mod partikolari, ma kien jissuġġerixxi ebda tip ta' konnessjoni, mil-lat kummerċjali, bejn O2 u 3. Il-pubbliku ordinarju jikkunsidra l-użu tas-sinjali O2 u tal-bżieċaq bhala riferiment għal O2 u l-istampa tagħha u jifhem li dan huwa reklamar ta' kompetitur, 3, li jiddikjara li l-prezz tas-servizz tiegħu huwa orhos⁷.

12. Il-kawża għal kontravvenzjoni, li issa saret biss kontra l-użu tal-istampi ta' bżieċaq fir-reklamar ikkontestat, giet miċhuda b'sentenza tat-23 ta' Marzu 2006. Essenzjalment, il-qorti li quddiemha tressqet il-kawża ddeċidiet li l-użu msemmi jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104, iżda li r-reklamar kien konformi mal-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450, b'tali mod li kienu ssodisfatti l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tapplika

l-eċċezzjoni li hemm fl-Artikolu 6(1)(b) tad-Direttiva 89/104.

13. O2 ipprezentat appell mill-imsem-mija sentenza quddiem il-Court of Appeal, fejn ikkontestat l-applikazzjoni tal-imsem-mija eċċezzjoni. H3G min-naħa tagħha ikkontestat is-sentenza fil-parti fejn gie ddikjarat li r-reklamar ikkontestat kien jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104, u talbet fi kwalunkwe każ li jiġi miċhud l-appell ta' O2.

14. Sabiex taqta' l-kontroversja, il-Court of Appeal, b'deċiżjoni tal-14 ta' Diċembru 2006, iddeċidiet li huwa meħtieġ li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) Meta kummerċjant, f'reklam dwar il-prodotti jew servizzi tiegħu, juża trade mark registrata ta' kompetitur sabiex iqabbel il-karatteristiċi (u, b'mod partikolari, il-prezz) ta' prodotti jew servizzi kkumerċjalizzati minnu mal-karatteristiċi (u, b'mod partikolari, mal-prezz) tal-prodotti jew servizzi kkumerċjalizzati mill-kompetitur taht din it-trade mark, b'tali mod li ma johloqx konfużjoni jew b'mod iehor jagħmel ħsara lill-funzjoni essenzjali tat-trade mark bhala indikazzjoni ta' oriġini, dan l-użu jaqa' taht l-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104?

6 — Ara d-deċiżjoni tar-rinviju, punt 3; in-nota ta' osservazzjonijiet ta' O2, p. 14, nota 4, u n-nota ta' osservazzjonijiet ta' H3G, punti 5-6.

7 — Ara d-deċiżjoni tar-rinviju, punt 11.

2) Meta kummerċjant juża, f'reklamar komparattiv, it-trade mark reġistrata ta' kompetitur, dan l-użu, sabiex ikun konformi mal-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, kif emendata, irid ikun "indispensabbli" u, jekk dan hu l-każ, liema huma l-kriterji li abbażi tagħhom għandha tiġi evalwata l-indispensabbiltà?

Analizi ġuridika

Fuq l-ewwel domanda preliminari

3) B'mod partikolari, jekk hemm kundizzjoni ta' indispensabbiltà, din il-kundizzjoni tipprekludi kwalunkwe użu ta' sinjal li mhuwiex identiku għat-trade mark irreġistrata iżda li jixbaha hafna?"

16. Bl-ewwel domanda preliminari l-qorti tar-rinviju fis-sustanza trid tkun taf jekk l-użu tat-trade mark reġistrata (iktar 'il quddiem, iktar sempliċement: tat-"trade mark") ta' kompetitur fil-kuntest ta' reklamar komparattiv sabiex jiġu mqabbla l-karatteristiċi tal-prodotti jew servizzi tal-operatur li jagħmel ir-reklamar u dawk tal-prodotti jew servizzi tal-kompetitur jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104, fl-ipoteżi li dan l-użu ma jgħallix konfużjoni u lanqas ma jagħmel xi hsara għall-funzjoni essenzjali tat-trade mark, jiġifieri li tiggarrantixxi l-orijini tal-prodott jew tas-servizz.

Il-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

15. Skont l-Artikolu 23 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja O2, H3G u l-Kummissjoni pprezentaw in-noti ta' osservazzjonijiet tagħhom quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li r-rappreżentanti tagħhom għamlu t-trattazzjonijiet tagħhom matul is-seduta li nżammet fid-29 ta' Novembru 2007.

17. Il-kwistjoni tqajmet peress li l-qorti nazzjonali tal-ewwel grad iddeċidiet li r-reklamar ikkontestat kien jidhol fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b) tal-imsemmija direttiva u li huwa legali biss safejn, peress li huwa konformi mal-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, kien kopert bl-eċċezzjoni li hemm fl-Artikolu 6(1)(b) tad-Direttiva 89/104, filwaqt li H3G issostni li dan bl-ebda mod ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b) ta' din l-aħħar direttiva.

18. Lanqas ma hu kważi l-każ li jiġi mfakkar, bhala premissa, li, skont ġurisprudenza kostanti, direttiva ma tistax minnha nnifisha tohloq obbligi għal individwu u ma tistax għalhekk tiġi sostnuta bhala tali fil-konfront tiegħu, iżda li, fl-applikazzjoni tad-dritt nazzjonali, independentement mill-fatt jekk humiex normi li saru qabel jew wara d-direttiva, il-qorti nazzjonali li għandha tinterpretaha għandha tagħmel dan kemm jista' jkun fid-dawl tal-ittra u l-ispiritu tad-direttiva sabiex jinkiseb ir-riżultat mixtieq mid-direttiva u tikkonforma ruħha għalhekk mat-tielet paragrafu tal-Artikolu 249 KE⁸. Huwa f'dan id-dawl li għandhom jinftehemu, f'din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari, ir-riferimenti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 89/104 u 84/450.

19. Huwa probabbli li, meta qajmet l-imsem-mija domanda preliminari, il-qorti tar-rinviju kienet qed tistenna li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċċara l-kundizzjonijiet mehtieġa għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li hemm fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 89/104, u b'mod partikolari jekk il-projbizzjonijiet li hemm f'dawn id-dispożizzjonijiet jgħoddx anki meta l-użu f'reklamar ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark ta' haddiehor ma jsirx sabiex issir distinzjoni tal-prodotti jew servizzi ta' min jagħmel ir-reklamar, iżda ta' dawk tal-proprietarju ta' din it-trade mark⁹.

8 — Ara, b'riferiment partikolari għad-Direttiva 89/104, is-sentenzi tas-16 ta' Lulju 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Gabra p. I-4799, punt 36), u tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux (C-408/01, Gabra p. I-12537, punt 21).

9 — Meta neżamina l-ewwel domanda preliminari, mhux ser nikkunsidra l-fatt li r-riferiment għall-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 jidher li f'kull każ mhux rilevanti f'din il-kawża, peress li f'din il-kawża qed jiġi diskuss biss l-użu fir-reklamar ikkontestat ta' sinjali (l-istampi ta' bżieġaq) mhux identiċi, iżda simili għat-trade marks ta' O2.

20. Risposta dettaljata għad-domanda kif magħmula mill-qorti tar-rinviju tehtieġ eżami tal-ġurisprudenza relattiva għall-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 89/104, li ma tidhirx, tal-anqas mad-daqqa t'għajn, għal kollox konsistenti fir-rigward tal-kundizzjonijiet mehtieġa għall-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Insemmi f'dan ir-rigward b'mod partikolari d-diffikultà li l-metodu użat mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza BMW¹⁰, li minnha jidher li jirriżulta li l-użu li jsir minn persuna terza ta' trade mark ta' haddiehor sabiex tiddistingwi l-prodott jew is-servizz tal-proprietarju tat-trade mark u mhux dawk tagħha, ma johroġx minnu nnifsu mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, jiġi rrikonciljat mal-metodu segwit fl-iktar sentenzi reċenti, li jxaqilbu pjuttost għas-soluzzjoni opposta.

21. Fis-sentenza BMW il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, bla hsara għall-applikazzjoni tal-Artikoli 6 jew 7 tal-istess direttiva, l-użu f'reklamar ta' trade mark ta' haddiehor intiz li jiddistingwi l-prodotti *tal-proprietarju tat-trade mark* bhala s-sugġett tas-servizzi pprovduti minn min jagħmel ir-reklamar¹¹.

22. Fis-sentenza Hölderhoff¹² il-Qorti tal-Ġustizzja eskudiet li l-proprietarju ta' trade mark jista' jinvoka d-dritt esklużiv tiegħu skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 meta persuna terza,

10 — Sentenza tat-23 ta' Frar 1999 (C-63/97, Gabra p. I-905).

11 — Sentenza BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punt 38. Is-servizzi inkwistjoni kienu servizzi ta' bejgħ ta' karozzi BMW użati u servizz ta' tiswija u manutenzjoni ta' karozzi BMW.

12 — Sentenza tal-14 ta' Mejju 2002 (C-2/00, Gabra p. I-4187, punt 17).

fil-kuntest ta' negozjati kummerċjali, tirri-vela li l-merkanizja hija produzzjoni tiegħu u li tuża t-trade mark inkwistjoni biss sabiex tiddekrivi l-karatteristiċi partikolari tal-merkanzija offerta minnha¹³, hekk li jiġi eskluż li t-trade mark użata tintfiehmed bħala indikazzjoni tal-azjenda li minnha giet l-imsemmija merkanzija.

23. Fis-sentenza Arsenal Football Club¹⁴ il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li d-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 ngħata “bil-għan li jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark iħares l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din tal-aħħar, jiġifieri li jassigura li t-trade mark tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha”, u li “[l]-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandu jkun għalhekk riżervat għall-każijiet fejn l-użu tas-sinjali min-naħa ta' persuna terza jagħmel hsara jew jista' jagħmel hsara lill-funzjonijiet tat-trade mark u, b'mod partikolari, lill-funzjoni essenzjali tagħha li tiggarrantixxi lill-konsumaturi l-orijini tal-prodott”¹⁵.

24. Fl-istess sentenza l-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li f'dik il-kawża l-użu tas-sinjali inkwistjoni ma kienx manifestament intiz għal għanijiet purament deskrittivi, li inkella kien ikun eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tal-imsemmija dispożizzjoni, iżda kien tali

li jagħmel kredibbli l-eżistenza ta' konnessjoni materjali fil-kummerċ bejn il-prodotti tal-persuna terza u l-proprjetarju tat-trade mark u għalhekk seta' jagħmel hsara lill-garanzija ta' orijini li tikkostitwixxi l-funzjoni essenzjali tat-trade mark. Il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li għalhekk kien involut użu li għalih il-proprjetarju tat-trade mark seta' jopponi skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104¹⁶.

25. Fis-sentenza Adam Opel¹⁷ il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li “[m]inbarra [...] il-każ speċifiku tal-użu ta' trade mark minn terza persuna li tipprovdi servizzi li għandhom bħala suġġett il-prodotti li jgħibu din it-trade mark”, bħall-każ eżaminat fl-imsemmija sentenza BMW, “l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva [89/104] għandu jkun interpretat fis-sens li jkopri l-użu ta' sinjal identiku għat-trade mark għal prodotti kkummerċjalizzati jew servizzi pprovduti *mit-terza persuna* li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata”. Fl-istess sentenza Adam Opel huwa indikat li, għalkemm fis-sentenza BMW il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, fiċ-ċirkustanzi speċifiċi li kienu s-suġġett ta' din l-aħħar sentenza, “l-użu mit-terza persuna tas-sinjali identiku għat-trade mark għal prodotti kkummerċjalizzati *mhux mit-terza persuna, iżda mill-proprjetarju tat-trade mark*, kien jaqa' fl-ambitu tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva”, dan kien proprju “fid-dawl [tar-]rabta speċifika u inseparabbli bejn il-prodotti li jgħibu t-trade mark u s-servizzi pprovduti mit-terza persuna”.

13 — F'dik il-kawża kien paċifiku li t-terza persuna kienet użat l-ismijiet protetti tat-trade mark ta' haddiehor għall-għan biss li tiddekrivi l-kwalità u, iktar preċiżament, it-tip ta' qtugħ ta' ġebel prezzjuż li kienet qeghda toffri għall-bejgħ (ara s-sentenza Hölderhoff, iċċitata iktar 'il fuq, punt 10).

14 — Sentenza tat-12 ta' Novembru 2002 (C-206/01, Gabra p. I-10273).

15 — *Ibidem*, punt 51. Fl-istess sens anki s-sentenzi tas-16 ta' Novembru 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Gabra p. I-10989, punt 59); tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, Gabra p. I-1017, punt 21), u tal-11 ta' Settembru 2007, Céline (C-17/06, Gabra p. I-7041, punti 16 u 26).

26. Għalhekk, l-użu ta' trade mark ta' haddiehor magħmul minn terza persuna

16 — Sentenza Arsenal Football Club, iċċitata iktar 'il fuq (punti 54-56 u 60).

17 — Iċċitata iktar 'il fuq, punti 27-28 (il-korsiv huwa tiegħi).

sabiex jiġu identifikati l-prodotti jew servizzi pprovduti mill-proprietarju tat-trade mark u li ma johloqx konfużjoni dwar l-orijini ta' dawn il-prodotti jew servizzi u ta' dawk tat-terza persuna jidher li jista' jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 abbażi tas-sentenza BMW, jista' jevita dan abbażi tas-sentenzi Hölderhoff u Adam Opel, filwaqt li, abbażi tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 23 iktar 'il fuq, ikun għadu meħtieġ li jiġi vverifikat, sabiex jiġi aċċertat jekk dan l-imsemmi użu jaqax jew le f'dan il-kamp ta' applikazzjoni, jekk dan huwiex tali li jagħmel hsara lil funzjoni tat-trade mark diversa minn dik essenzjali ta' garanzija ta' oriġini.

27. O2 tinsisti fuq dan l-aħħar punt finnota ta' osservazzjonijiet tagħha pprezentata fil-kuntest tal-preżenti proċedimenti, meta tirreferi b'mod partikolari għall-“funzjoni ta' reklamar” tat-trade mark u l-hsara li r-reklamar ikkontestat johloq lil din il-funzjoni tat-trade marks bil-bzieżaq tagħha.

28. Nikkunsidra madankollu li, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 84/450 dwar ir-reklamar komparattiv, id-domanda magħmula mill-qorti tar-rinviju tista' tinghata faċilment risposta negattiva mingħajr ma jkun meħtieġ li jsir eżami diffiċli tal-kundizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 89/104.

29. Qabel xejn għandu jiġi mfakkar li d-Direttiva 97/55 riedet li tagħmel uniformi “id-dispożizzjonijiet bażiċi li jirregolaw il-forma u l-kontenut ta' reklamar

komparattiv” u tarmonizza “l-kundizzjonijiet għall-użu ta' reklamar komparattiv fl-Istati Membri [kollha]” (tieni premessa), b'mod partikolari billi tistabbilixxi “kundizzjonijiet li bihom reklamar komparattiv huwa permess” (tmintax-il premessa).

30. F'dan ir-rigward, l-imsemmija direttiva tispeċifika, meta ddaħhal l-Artikolu 3a fid-Direttiva 84/450, il-kundizzjonijiet ta' reklamar komparattiv permess¹⁸, li fid-dawl tagħhom, kif jirrizulta mis-seba' premessa tad-Direttiva 97/55, jista' jiġi stabbilit “liema prattiċi rrelativi mar-reklamar komparattiv jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni, ikunu detrientali għal kompetituri u jkollhom effett negattiv fuq l-għażla tal-konsumatur”. Kif il-Qorti tal-Ġustizzja diġà enfasizzat, l-għan kien “dak li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li fihom ir-reklamar komparattiv għandu jiġi permess bhala legali fil-kuntest tas-suq intern”¹⁹. Minn dan isegwi, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, li d-“Direttiva 84/450 wettqet armonizzazzjoni eżawrjenti tal-kundizzjonijiet ta' legalità tar-reklamar komparattiv fl-Istati Membri”, liema “armonizzazzjoni timplika, mit-tifsira tagħha nnifisha, li l-legalità tar-reklamar komparattiv fil-Komunità kollha għandha tiġi evalwata biss fid-dawl tal-kriterji stabiliti mil-legiżlatur Komunitarju”²⁰.

18 — Ara l-Artikolu 1 tad-Direttiva 84/450 li jipprovi li “[i] l-għan ta' din id-Direttiva huwa li jipproteġi konsumaturi, persuni eżerċjenti f'sengħa jew negozju jew eżerċjenti f'okkupazzjoni jew professjoni u l-interessi tal-pubbliku in ġenerali kontra reklamar qarrieqi u l-konsegwenzi ingusti tiegħu u b'hekk jistipula l-kundizzjonijiet li bihom reklamar komparattiv huwa permess” (il-korsiv huwa tiegħi).

19 — Sentenza tat-8 ta' April 2003, Pippig Augenoptik (C-44/01, Gabra p. I-3095, punt 38; ara anki l-punt 43).

20 — *Ibidem*, punt 44.

31. Għal dan il-għan, l-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 jelenka l-kundizzjonijiet ta' legalità li għandhom jiġu ssodisfatti b'mod kumulattiv flimkien f'dak li jirrigwarda r-reklamar komparattiv²¹.

32. Għalhekk, għandu jiġi enfasizzat li mhux inqas minn erbgħa mit-tmien dispożizzjonijiet li hemm fl-Artikolu 3a(1) huma intiżi li jassiguraw protezzjoni tat-trade mark, tal-isem tad-ditta jew ta' marki distintivi oħra ta' kompetitur fil-kuntest tar-reklamar komparattiv. Kif qalet il-Qorti tal-Ġustizzja, id-“Direttiva 84/450 tippermetti lil min jagħmel ir-reklamar sabiex, f'ċerti kundizzjonijiet, jindika f'reklamar komparattiv it-trade mark tal-prodotti ta' kompetitur”²². B'mod partikolari, huwa previst li r-reklamar komparattiv m'għandux: johloq konfużjoni fis-suq bejn it-trade marks, l-ismijiet tad-ditta jew marki distintivi oħra, [subparagrafu (d)]; jiskredita jew jimmalfama t-trade marks, l-ismijiet ta' ditti jew marki distintivi oħra ta' kompetitur [subparagrafu (e)]; jiehu vantaġġ inġust mir-reputazzjoni tat-trade mark, tal-isem ta' ditta jew ta' marki distintivi oħra ta' kompetitur [subparagrafu (g)]; jirrapreżenta oġġetti jew servizzi bħala imitazzjonijiet jew repliki ta' oġġetti jew servizzi li jġibu trade mark jew isem ta' ditta protetti [subparagrafu (h)]. Minn dan jirrizulta, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, li “meta t-tqabbil m'għandux bħala suġġett jew bħala effett li jipprovoka dawn is-sitwazzjonijiet ta' kompetizzjoni

zleali, l-użu tat-trade mark ta' kompetitur huwa aċċettat fid-dritt Komunitarja”²³.

33. Barra minn dan, fl-erbatax-il premesa tad-Direttiva 97/55 jingħad li, “jista', b'danakollu, ikun indispensabbli, sabiex isir reklamar komparattiv effettiv, li jidentifikaw l-oġġetti jew servizzi ta' kompetitur, li jagħmel riferenza għal trade mark jew isem ta' ditta li tiegħu dan tal-aħħar huwa l-proprjetarju”. Il-premessa ta' wara żżid li “dan l-użu ta' trade mark, isem ta' ditta jew marki distintivi oħra ta' haddiehor, ma jiksirx dan id-dritt esklużiv f'każi fejn ikun konformi mal-kundizzjonijiet stipulati b'din id-Direttiva, l-iskop intenzjonat huwa biss li jiddistingwu bejniethom u hekk li joħroġu ahjar id-differenzi oġġettivament”.

34. L-użu tat-trade mark ta' kompetitur fil-kuntest ta' reklamar li jqabbal il-karatteristiċi tal-prodotti jew servizzi kkummerċjalizzati minn dan tal-aħħar b'din it-trademark ma' dawk ta' min jagħmel ir-reklamar huwa għalhekk irregolat b'mod speċifiku u eżawrjenti mill-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450. Dan huwa pprojbit biss jekk huwa kontrarju għall-kundizzjonijiet previsti f'dan l-artikolu. F'dan il-każ, dan huwa pprojbit minn dan tal-aħħar u mhux mill-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104. Jekk iżda huwa konformi mal-imsemmija kundizzjonijiet, ma jistax jiġi kkunsidrat bħala pprojbit mid-dispożizzjonijiet li hemm fl-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104.

21 — In-natura kumulattiva ta' dawn il-kundizzjonijiet hija enfasizzata fil-hdax il-premessa tad-Direttiva 97/55 (“il-kundizzjonijiet ta' reklamar komparattiv għandhom ikunu kumulattivi u rispettati kollha kemm huma”) u tfakkret mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Pippig Augenoptik, iċċitata iktar 'il fuq, punt 54.

22 — Sentenza Pippig Augenoptik, iċċitata iktar 'il fuq, punt 47.

23 — *Ibidem*, punt 49. Ara wkoll il-konklużjonijiet tal-Avukat Generali Tizzano tat-12 ta' Settembru 2002 fil-kawża maqtugħa bis-sentenza Pippig Augenoptik, iċċitata iktar 'il fuq (punt 27).

35. Dawn tal-aħħar, bħad-dispożizzjonijiet li hemm fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 89/104, ma jkunux ikkunsidrati sabiex tiġi evalwata l-legalità tal-imsemmi użu. Ftit hemm lok issaqsi jekk tistax tasal għal din il-konklużjoni anki fin-nuqqas tad-Direttiva 97/55 — għaliex, kif isostnu H3G u l-Kummissjoni, l-imsemmi użu ma jaqax fi kwalunkwe każ fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 89/104²⁴ — jew jekk bil-kontra dan jirriżultax mill-introduzzjoni, bl-Artikolu 3a imdaħħal fid-Direttiva 84/450 mid-Direttiva 97/55, ta' regoli li, mahsuba bhala *lex specialis* għall-ipotezi ta' użu ta' trade mark ta' haddiehor f'reklamar komparattiv, jidderogaw minn dak li hemm fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 89/104.

36. Din l-imsemmija domanda għandha, għall-għanijiet tal-kwistjoni li waslet għand il-qorti tar-rinviju, natura ipotetika, li għaliha m'hemmx bżonn li tingħata risposta f'din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari.

37. Nirrileva għalhekk li, kif enfasizzat minn O2²⁵, l-ewwel domanda preliminari, kif ifformulata fid-deċiżjoni tar-rinviju, tirrigwarda l-użu minn min jaġġmel ir-reklamar ta' *trade mark* ta' haddiehor, (jew, iktar eżatt, ta' sinjal identiku għat-trade mark ta' haddiehor), meta però l-kwistjoni pendenti quddiem il-qorti tar-rinviju tikkonċerna issa, wara li

O2 llimitat is-sugġett tal-kawża tagħha għal kontravvenzjoni kif inizjalment proposta²⁶, l-użu min-naha ta' min jaġġmel ir-reklamar (H3G) mhux ta' trade marks ta' haddiehor (O2 jew it-trade marks bil-bzieżaq), iżda ta' sinjali (stampi ta' bzieżaq) li huma simili hafna għat-trade marks ta' haddiehor (it-trade marks bil-bzieżaq).

38. Nikkunsidra madankollu li din il-preċiżazzjoni ma tbidilx sostanzjalment it-termini tal-problema eżaminata iktar 'il fuq.

39. L-użu f'reklamar ta' sinjal li jixbah trade mark ta' kompetitur jista' jkun wiehed mill-metodi sabiex tidentifika, għall-inqas b'mod implicitu, dan il-kompetitur jew il-prodotti jew is-servizzi tiegħu, skont l-Artikolu 2(2) (a) tad-Direttiva 84/450. Ir-reklamar li jaġġmel dan l-użu u li huwa intiz li jistabbilixxi tqabbil bejn min jaġġmel ir-reklamar u l-kompetitur tiegħu, jew bejn il-prodotti jew is-servizzi relatati, ikun sugġett għar-regoli li hemm fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450. Dan l-artikolu, kif intwera, jipprovd, fi hdan sistema iktar wiesgħa ta' normi li jistabbilixxu, b'mod eżawrjenti, il-kundizzjonijiet ta' legalità tar-reklamar komparattiv, normi speċifiċi intizi li jassiguraw harsien għat-trade mark kontra din il-forma ta' reklamar. Għalhekk, meta l-proprietarju ta' trade mark ikun irid jopponi l-użu, fil-kuntest ta' reklamar komparattiv, ta' sinjal simili għall-imsemmi trade mark, huwa għandu jibbaża l-pretensjoni tiegħu fuq ksur ta' waħda

24 — F'dan is-sens essenzjalment esprima ruhu l-Avukat Generali Jacobs fil-konklużjonijiet tiegħu tal-20 ta' Settembru 2001 magħmula fil-kawża maqtugħa bis-sentenza Hölderhoff, iċċitata iktar 'il fuq (punti 74-77).

25 — Ara l-punt 52 tan-nota ta' osservazzjonijiet.

26 — Ara l-punt 11 iktar 'il fuq.

mill-kundizzjonijiet li hemm fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450²⁷, peress li dan l-użu ma jaqax għalhekk fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 l-istess bħall-użu ta' trade mark ta' haddiehor fl-istess kuntest.

40. Nikkunsidra għalhekk li tista' tingħata r-risposta li ġejja għall-ewwel domanda preliminari:

“L-użu ta' trade mark identika jew simili għal trade mark registrata ta' kompetitur fil-kuntest ta' reklamar li jgħabbel il-karatteristiċi tal-prodotti jew servizzi kkumerċjalizzati mill-istess kompetitur b'din it-trade mark ma' dawk ta' prodotti jew servizzi pprovduti minn min jagħmel ir-reklamar huwa rregolat b'mod eżawrjenti mill-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 u mhuwiex sugġet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104”.

Fuq it-tieni u t-tielet domanda preliminari

41. Bit-tieni u t-tielet domanda preliminari l-qorti tar-rinviju ssaqsi essenzjalment jekk,

sabiex ikun legali skont l-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, l-użu tat-trade mark ta' kompetitur f'reklamar komparattiv għandux ikun “indispensabbli”. Fl-affermattiv, il-qorti tar-rinviju tixtieq tkun taf il-kriterji li abbażi tagħhom għandha tiġi evalwata din l-indispensabbiltà u jekk din il-kundizzjoni tipprobjixxix kull użu ta' sinjal mhux identiku għat-trade mark tal-kompetitur, iżda li jixbaha hafna.

42. O2, filwaqt li bbażat ruhha fuq l-erbatax u fuq il-ħmistax-il premessa tad-Direttiva 97/55, fuq ix-xogħol preparatorju għal din tal-aħħar u fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, b'mod partikolari fuq is-sentenzi Toshiba²⁸ u Siemens²⁹, issostni li, jekk l-użu f'reklamar komparattiv tat-trade mark ta' kompetitur ta' min jagħmel ir-reklamar mhuwiex indispensabbli sabiex jiġi identifikat l-imsemmi kompetitur jew il-prodotti jew servizzi tiegħu, huwa jiehu vantaġġ ingust mir-reputazzjoni tat-trade mark stess bi ksur tal-Artikolu 3a(1)(g) tad-Direttiva 84/450. O2 issostni li, peress li H3G għamlet użu, għall-ghanijiet tar-reklamar komparattiv inkwistjoni, mit-trade mark O2, perfettament adattata sabiex jiġi identifikat il-kompetitur ta' min jagħmel ir-reklamar, ma kien hemm ebda bżonn li din tal-aħħar tuża l-istampi ta' bżieċaq, iktar u iktar meta dawn kienu ppreżentati f'verżjoni distorta tat-trade marks bil-bżieċaq ta' O2.

43. Madankollu, naqbel ma' H3G u mal-Kummissjoni meta nikkunsidra li l-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 ma jimponix

27 — B'riferiment ukoll naturalment għad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-imsemmi Artikolu 3a fid-dritt nazzjonali.

28 — Sentenza tal-25 ta' Ottubru 2001 (C-112/99, Ġabra p. I-7945).

29 — Sentenza tat-23 ta' Frar 2006 (C-59/05, Ġabra p. I-2147).

il-kundizzjoni li l-użu tat-trade mark ta' haddiehor ikun indispensabbli sabiex jiġi identifikat il-kompetitur jew il-prodotti jew servizzi tiegħu fir-reklamar komparattiv.

44. Din il-konkluzjoni ma tistax però tinltlaħaq sempliċement abbażi ta' dak li l-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet, dwar il-problema ta' riproduzzjoni, freklam, barra tal-isem tal-kompetitur, tal-logo tal-kompetitur u tal-istampa tal-faċċata tal-ħanut tal-istess, fil-punti 83 u 84 tas-sentenza Pippig Augenoptik, imfakkra minn H3G. Il-Qorti tal-Ġustizzja hemmhekk ikkonkludiet, minn eżami tal-ħmistax-il premessa tad-Direttiva 97/55, li "l-Artikolu 3a(1) (e) tad-Direttiva 84/450 ma jipprojbixxix li reklamar komparattiv jirriproduċi, barra l-isem tal-kompetitur, il-logo tiegħu u stampa tal-faċċata tal-ħanut tiegħu, jekk dan ir-reklamar iħares il-kundizzjonijiet ta' legalità stabbiliti mid-dritt Komunitarju".

45. Konsegwentement, peress li l-imsemmija dispożizzjoni hija intiża biss li tipprojbixxi r-reklamar komparattiv li "[...] jiskredita[...]" jew "[...] jimmalfama[...]" it-trade marks jew elementi oħra konnessi mal-kompetitur, l-imsemmija konkluzjoni li waslet għaliha l-Qorti tal-Ġustizzja tista' tfisser biss, oġġettivament, li r-riproduzzjoni, freklam, barra l-isem tal-kompetitur, tal-logo u tal-istampa tal-faċċata tal-ħanut tal-istess — jiġifieri ta' elementi li probabbilment mhumix indispensabbli sabiex jiġi identifikat il-kompetitur diġà indikat b'ismu — ma tiskreditax jew ma timmalafamax fiha nnifisha, lil dan tal-aħħar. Dan ma jibiddilx il-fatt, madankollu, kif ġie osservat

minn O2, li kundizzjoni ta' indispensabbiltà tal-użu tat-trade mark jew ta' sinjali distintivi oħra ta' haddiehor f'reklamar komparattiv tista' eventwalment tiġi dedotta minn dispożizzjonijiet oħra tal-istess Artikolu 3a. Barra dan, ma nonqosx li nirrileva l-ambigwià u l-impreċiżjoni tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li jien semmejt fil-punt 44 iktar 'il fuq fejn jidher li tissugġetta l-ħarsien tal-Artikolu 3a(1)(e) tad-Direttiva 84/450 għall-ħarsien tal-kundizzjonijiet l-oħra kollha dwar il-legalità tar-reklamar komparattiv stabbiliti mid-dritt Komunitarju, li ma jirrigwardawx madankollu l-aspett ta' skreditar u ta' mala-fama ta' dan ir-reklamar meħud inkunsiderazzjoni minn din id-dispożizzjoni.

46. Sabiex jiġi aċċertat jekk l-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 jippreskrivix kundizzjoni ta' indispensabbiltà għall-użu tat-trade mark ta' haddiehor f'reklamar komparattiv, infakkar qabel xejn li dan l-artikolu johloq armonizzazzjoni eżawrjenti tal-kundizzjonijiet ta' legalità ta' dan it-tqabbil (ara l-punt 30 iktar 'il fuq) u nosserva li ebda waħda mid-dispożizzjonijiet tagħha ma tistabbilixxi espressament kundizzjoni ta' indispensabbiltà għall-użu tat-trade mark jew ta' sinjal distintiv iehor ta' haddiehor.

47. Ma jidhirlix lanqas li, kif sostnut minn O2, tista' tiġi dedotta implicitament din il-kundizzjoni mill-Artikolu 3a(1)(g) tal-imsemmija direttiva, dispożizzjoni li tipprojbixxi li jittiehed vantaġġ ingust mir-reputazzjoni ta' trade mark jew sinjal distintiv iehor ta' kompetitur jew tad-deskrizzjoni ta' oriġini ta' prodotti li jkunu jikkompetu.

48. Ir-riferiment li O2 tagħmel għall-erbatax-il premessa tad-Direttiva 97/55 ma jiswiex sabiex jissostanzja l-interpetazzjoni tagħha tal-imsemmija dispożizzjoni. Kif għustament tirrileva l-Kummissjoni, f'din il-premessa l-leġizlatur Komunitarju jidher li sempliċement ried jgħid li, bħala regola generali, sabiex isir reklamar komparattiv effettiv huwa inevitabbli r-riferiment għal trade mark jew isem ta' ditta tal-kompetitur, minghajr ma' tiġi b'dan il-mod stabbilita f'dan l-istadju kundizzjoni ta' legalità tal-imsemmi riferiment. Barra dan, il-kundizzjonijiet ta' legalità ta' dan ir-riferiment huma msemmija separatament fil-premessa li jmiss, il-ħmistax-il waħda (“fejn ikun konformi mal-kundizzjonijiet stipulati b'din id-Direttiva”), li meta ssemmi “dan l-użu ta' trade mark”, tagħmel riferiment għall-użu tat-trade mark intiz li jidentifika l-prodotti jew servizzi ta' kompetitur u mhux għal użu tat-trade mark li jirriżulta indispensabbli għal dan il-għan.

49. Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha okkazjoni tinterpreta l-Artikolu 3a(1)(g) tad-Direttiva 84/450.

50. Fil-kawża Toshiba din intalbet mill-qorti nazzjonali sabiex, fost l-oħrajn, tiċċara l-kriterji li abbażi tagħhom għandu jiġi stabbilit li reklamar komparattiv jieħu vantaġġ ingust mill-fama li jkollu s-sinjali distintivi ta' kompetitur, skont l-imsemmija dispożizzjoni.

51. L-Avukat Ġenerali Léger issuġġerixxa lill-Qorti tal-Ġustizzja raġunament intiz

li jidentifika, fil-kuntest tal-Artikolu 3a(1)(g) tad-Direttiva 84/450, “il-limitu li lil hinn minnu min jagħmel ir-reklamar għandu jiġi kkunsidrat li aġixxa b'mod ingust”. Huwa indika, l-ewwel nett, li tiżboq dan il-limitu Prattika li hija ispirata mill-intenzjoni biss li jittiehed vantaġġ mill-fama tal-kompetitur sabiex tiggwadanja l-attività ta' min jagħmel ir-reklamar, mentri ma jistax jiġi kkunsidrat li hemm abbuż ta' fama jekk il-kontenut tar-reklamar komparattiv jista' jiġi gġustifikat minn kundizzjonijiet speċifiċi³⁰.

52. F'dan ir-rigward, l-Avukat Ġenerali Léger ikkonkluda mill-erbatax u mill-ħmistax-il premessa tad-Direttiva 97/55 li “d-dritt esklużiv ta' operatur ekonomiku fuq it-trade mark tiegħu jew fuq sinjali distintivi oħra jista' jiġi użat minn kompetitur jekk ir-riferiment hekk magħmul ikun gġustifikat mir-rekwiziti ta' reklamar komparattiv” u li “min jagħmel ir-reklamar għandu d-dritt li juża dawn ir-riferimenti jekk it-tqabbil tal-kwalità u tad-difetti rispettivi tal-prodotti li jikkompetu jkun magħmul impossibili jew, b'mod iktar sempliċi, ikun żvantaġġjat min-nuqqas li jiġi identifikat il-kompetitur”. Dwar il-“metodi li bihom huwa possibli li jintużaw is-sinjali distintivi tal-kompetitur”, huwa osserva li, “peress li l-eċċezzjonijiet għandhom jiġu interpretati restrittivament, id-derogi għad-drittijiet mharsa tal-proprjetarji għandhom jiġu aċċettati biss fil-limiti strettament mehtieġa sabiex jintlaħaq l-għan tad-Direttiva, li huwa li tagħmel possibli t-tqabbil tal-karatteristiċi oġġettivi tal-prodotti”. “Għalhekk” — ikompli l-Avukat Ġenerali — “jittiehed vantaġġ ingust mill-fama ta' kompetitur meta r-riferiment li

30 — Konklużjonijiet tat-8 ta' Frar 2001 li saru fil-kawża deċiża bis-sentenza Toshiba, iċċitata iktar 'il fuq (punti 79-80).

jsir għal dan tal-aħhar jew il-mod kif isir dan ir-riferiment ma jkunx meħtieġ għall-informazzjoni tal-klijenti dwar il-kwalitajiet rispettivi tal-oġġetti mqabbla. Min-naħa l-oħra, dan l-ilment ma jstax jitlaqa' meta l-elementi li fuqhom isir it-tqabbil ma jstgħux jiġu deskritti mingħajr ma min jagħmel ir-reklamar jagħmel riferimenti għall-kompetitur, anki fejn jista' jieħu vantaġġ speċifiku". "Huwa għalhekk fuq il-kriterju tal-bżonn li [huwa kkunsidra] li għandha tiġi abbażata evalwazzjoni tar-regolarità ta' reklamar komparattiv taħt l-Artikolu 3a(1)(g) tad-Direttiva"³¹.

53. Dawn l-aħhar kunsiderazzjonijiet, li jsostnu t-tezi interpretattiva difiża minn O2, ġew fil-fehma tiegħi mwarrba mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Toshiba. Il-punt 54 ta' din is-sentenza, imsemmi minn O2, ma jsostnix fir-realtà din it-tezi, peress li, għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja stabbiliet f'dan il-punt li "ma jstax jiġi deċiż li min jagħmel reklamar jieħu vantaġġ ingust mill-fama tas-sinjali distintivi tal-kompetitur tiegħu meta riferiment għal dawn is-sinjali jkun kundizzjoni għal kompetizzjoni effettiva fis-suq inkwistjoni", xejn ma jindika li riedet tfisser ukoll li, meta għall-kuntrarju ma jkunx hemm il-kundizzjoni ta' kompetizzjoni effettiva fl-imsemmi suq, riferiment għal dawn is-sinjali ifisser bil-fors li min jagħmel ir-reklamar jieħu vantaġġ ingust mill-fama tagħhom. Fis-sentenza Toshiba, il-Qorti tal-Ġustizzja pjuttost ikkunsidrat li l-użu tas-sinjali distintivi ta' kompetitur jippermetti lil min jagħmel ir-reklamar "li jieħu vantaġġ ingust mill-fama tiegħu biss meta l-fatt li jissemmew għandu l-*effett* li johloq

f'moħħ il-pubbliku li għalih ir-reklamar huwa intiz rabta bejn il-produttur li miegħu jkunu identifikati il-prodotti u l-fornitur kompetitur, peress li l-pubbliku jittrasferixxi l-fama tal-prodotti tal-produttur fuq il-prodotti tal-fornitur kompetitur"³².

54. Meta nerġa' mmur lura għad-deċiżjonijiet li hemm fis-sentenza Toshiba, l-Avukat Generali Tizzano, fil-konkluzjonijiet tiegħu mogħtija fil-kawża Pippig Augenoptik³³, kien sostna li "l-indikazzjoni tat-trade mark tal-prodotti ta' kompetitur mhijiex kontra l-Artikolu 3a(1)(g), meta din l-indikazzjoni tkun iġġustifikata mill-ħtieġa oġġettiva li jiġu identifikati l-prodotti tal-kompetitur u li jitqiegħdu fid-deher il-kwalitajiet ta' dawk reklamati (eventwalment permezz ta' tqabbil dirett bejniethom stess) u ma tkunx għalhekk esklużivament intiza sabiex tieħu vantaġġ mill-fama tat-trade mark, tal-isem tad-ditta jew ta' xi sinjal distintiv iehor tal-kompetitur", "sakemm, fid-dawl tal-karatteristiċi partikolari ta' din il-kawża, m'għandux jiġi kkonstatat li l-imsemmija indikazzjoni saret b'tali mod li tohloq rabta fil-pubbliku bejn l-awtur tar-reklamar u l-kompetitur, billi tittrasferixxi l-fama tal-prodotti tat-tieni għal dawk tal-ewwel".

55. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma ħaditx deċiżjoni, fis-sentenza ċċitata iktar 'il fuq Pippig Augenoptik, fuq l-interpretazzjoni tal-Artikolu 3a(1)(g), iżda reġġhet semmietha fis-sentenza ċċitata iktar 'il fuq Siemens, li minnha jirriżulta li, sabiex jiġi vverifikat jekk

31 — *Ibidem*, punti 82, 84, 85 u 87. Fil-punt 86 l-Avukat Generali Léger wera barra dan, kif għamlet O2 fil-proċedimenti preżenti, li l-kriterju ta' bżonn huwa aċċettat anki fid-dispożizzjoni li hemm fl-Artikolu 6(1)(c) tad-Direttiva 89/104.

32 — Sentenza Toshiba, iċċitata iktar 'il fuq, punt 60 (ara wkoll il-punt 57). Il-korsiv huwa tiegħi.

33 — Iċċitata iktar 'il fuq, punt 32.

l-użu ta' trade mark jew sinjal distintiv iehor ta' kompetitur minn min jagħmel ir-reklamar f'reklamar komparattiv iwassalx għal vantaġġ iġust meħud mill-fama ta' din it-trade mark jew sinjal, huwa meħtieġ, minn naħa, li jiġi aċċertat jekk dan l-użu jistax ikollu l-*effett* li johloq f'moħħ il-pubbliku li għalih ir-reklamar huwa intiż, rabta bejn il-kompetitur u min jagħmel ir-reklamar, fis-sens li l-imsemmi pubbliku jista' jestendi l-fama tal-prodotti tal-ewwel għal dawk mibjugħa mit-tieni³⁴, u, min-naħa l-oħra, li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-benefiċċji li r-reklamar komparattiv inkwistjoni jippreżenta għall-konsumaturi³⁵.

56. Jekk, kif osservat generalment fid-duttrina, ir-reklamar komparattiv, fil-parti l-kbira tal-każijiet, ikollu bħala suġġett it-tqabbil ma' kompetitur iktar stabbilit u jkollu għalhekk fih innifsu ċertu grad ta' 'konnessjoni' mal-fama tal-istess jew tas-sinjali kkonċernati distintivi, il-vantaġġ miksub permezz ta' din il-konnessjoni jsir iġust, skont is-sentenzi Toshiba u Siemens, biss meta johloq, f'moħħ il-pubbliku rilevanti, rabta bejn min jagħmel ir-reklamar u l-kompetitur tiegħu hekk li l-imsemmi pubbliku jista' jestendi l-fama tal-prodotti ta' dan tal-aħħar għal dawk tal-ewwel. Skont dawn is-sentenzi, huwa involut *effett* li għandu jiġi aċċertat fil-każ konkret, aċċertament li evidentement ma jinkludix kunsiderazzjonijiet dwar l-indispensabbiltà tar-riferiment għas-sinjal distint tal-kompetitur.

57. Il-kriterju ta' applikazzjoni magħżul mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-imsemmija sentenza, ibbażat fuq analiżi tal-impresjonijiet li jinholqu fil-pubbliku dwar ir-relazzjonijiet bejn l-imprizi identifikati fir-reklamar, huwa tali li jiffavorixxi lil min jagħmel ir-reklamar, billi jippermetti r-riferiment għas-sinjal distintiv ta' haddiehor anki meta jidher li dan ir-riferiment ma jaqdi ebda bżonn leġittimu marbur mar-reklamar, sakemm ma tinholoqx fil-konkret f'moħħ il-pubbliku dik ir-rabta bit-trasferiment ta' fama imsemmija fl-imsemmija sentenza. Personalment, nikkunsidra li metodu li jirrikjedi li jkun hemm dan l-imsemmi bżonn, kif anki jidher li l-Avukat Generali Léger jipprevedi fil-bidu tar-raġunament tiegħu msemmi fil-punt 51 iktar 'il fuq, jista' johloq rikonċiljazzjoni iktar bilanċjata bejn l-interessi opposti ta' min jagħmel ir-reklamar u tal-kompetitur tiegħu, in kwantu jippermetti li jiġi kkunsidrat ipprobit ir-riferiment għas-sinjal distintiv ta' haddiehor meta r-reklamar komparattiv jidher li fir-realtà jkun biss pretest sabiex tiġi sfruttata, l-istess bħal ma tagħmel parassita, il-fama ta' dak is-sinjal, indipendentement mill-holqien tal-imsemmija rabta.

58. Fi kwalunkwe każ, mingħajr ma hemm bżonn, għall-għanijiet ta' din il-preżenti proċedura għal deċiżjoni preliminari, li jiġu spjegati b'mod ġenerali l-kriterji li għandhom jiġu segwiti fl-applikazzjoni tal-Artikolu 3a(1)(g) tad-Direttiva 84/450, huwa biżżejjed li jiġi rrelewat li s-sentenzi Toshiba u Siemens ma jaċċettawx, anzi impliċitament jeskludu, il-kriterju ta' indispensabbiltà (jew bżonn) f'dak li jirrigwarda l-użu ta' trade mark jew sinjal distintiv iehor tal-kompetitur f'reklamar komparattiv. Ma jistax għalhekk jiġi sostnut, kif tagħmel O2, li, meta dan l-użu ma jkunx indispensabbli sabiex jiġi identifikat il-kompetitur jew il-prodotti

34 — Sentenza Siemens, iċċitata iktar 'il fuq, punti 18-20.

35 — *Ibidem*, punti 22-24.

jew servizzi relattivi, ir-reklamar komparattiv huwa *ipso facto* tali li johloq għal min jagħmel ir-reklamar vantaġġ ingust miksub mill-fama ta' din it-trade mark jew sinjal. Kif tosserva l-Kummissjoni, dan il-vantaġġ ingust għandu għall-kuntrarju jiġi aċċertat fil-konkret minghajr ma jista' jiġi preżunt min-natura mhux indispensabbli tar-riferiment għal din it-trade mark jew sinjal fir-reklamar komparattiv.

59. Barra dan, kif ġustament josservaw kemm H3G kif ukoll il-Court of Appeal fid-deċiżjoni ta' rinviju, ir-rekwizit, enfasizzat b'mod kostanti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f'dan il-qasam, li l-kundizzjonijiet ta' legalità li r-reklamar komparattiv għandu jissodisfa jiġu interpretati bl-iktar mod favorevoli għal dan ir-reklamar, jimmilita kontra l-affermazzjoni li teżisti tali kundizzjoni ta' indispensabbiltà³⁶.

60. Il-kunsiderazzjonijiet li għadhom kemm ġew magħmula, li jirreferu għall-użu f'reklamar komparattiv tat-trade mark ta' kompetitur, jgħoddu naturalment anki fir-rigward tal-użu fl-istess kuntest ta' sinjal mhux identiku, iżda li jixbah lill-imsem-mija trade mark. Fil-fehma tiegħi, it-termini tal-kwistjoni ġuridika mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja dwar jekk hemmx, skont l-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, kundizzjoni ta' legalità dwar l-indispensabbiltà tal-użu ta' sinjal intiż li jidentifika l-kompetitur jibqgħu l-istess, kemm jekk huwa involut l-użu ta' sinjal identiku jew ta'

sinjal li sempliċement jixbah biss lit-trade mark tal-kompetitur.

61. Inżid barra dan, fuq livell konkret li iżda jmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex tingħata risposta għall-ewwel parti tat-tieni domanda preliminari³⁷, li jidher li huwa diffiċli li jiġi immaginat li H3G setgħet hadet vantaġġ ingust mill-użu tar-reklamar komparattiv ta' stampi ta' bżieżaq li jixbhu t-trade marks bil-bżieżaq ta' O2, jekk jiġi kkunsidrat li l-imsemmi reklamar jidentifika l-kompetitur anki espliċitament permezz ta' riferimenti għat-trade mark O2, peress li l-legalità tal-użu tiegħu m'għadux iktar ikkontestat minn O2, u li, kif jirrizulta mid-deċiżjoni ta' rinviju, il-konsumaturi, f'kuntest ta' telefonija mobbli, jorbtu l-istampi ta' bżieżaq ma' O2. Jekk għalhekk effett ta' konnessjoni mal-kompetitur jinholoq digà permezz tar-riferiment għat-trade mark O2, minghajr ma jkun hemm kontestazzjonijiet minn O2 f'dan ir-rigward, ma narax liema vantaġġ ingust għal H3G jista' jintrabat mal-użu fir-reklamar ikkontestat anki ta' sinjali li jixbhu t-trade marks bil-bżieżaq li l-istess O2 hija proprjetarja tagħhom.

62. Peress li nikkunsidra li l-użu tat-trade mark, jew ta' sinjal li jixbah lit-trade mark, ta' kompetitur f'reklamar komparattiv mhux ipprobit mill-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 għas-sempliċi raġuni li mhux indispensabbli sabiex jiġi identifikat il-kompetitur jew il-prodotti jew servizzi

36 — Sentenzi Toshiba, iċċitata iktar 'il fuq, punt 37; Pippig Augeno, iċċitata iktar 'il fuq, punt 42; tad-19 ta' Settembru 2006, Lidl Belgium (C-356/04, Gabra p. I-8501, punt 22), u tad-19 ta' April 2007, De Landtsheer (C-381/05, Gabra p. I-3115, punti 35 u 63).

37 — Hija evidentement ġurisdizzjoni tal-qorti tar-rinviju li tistabbilixxi, jekk ikun il-każ, jekk l-użu fir-reklamar ikkontestat ta' stampi ta' bżieżaq jippermettix lil H3G tiehu vantaġġ ingust mill-fama tat-trade marks bil-bżieżaq ta' O2 (ara, b'analoga, is-sentenza Adam Opel, iċċitata iktar 'il fuq, punt 36).

relattivi, m'hemmx b'zonn li neżamina t-tieni parti tat-tieni domanda preliminari, u lanqas it-tielet domanda, li jippreżumu soluzzjoni opposta għal dik li għadni kemm indikajt.

63. Nosseva barra dan, peress li O2 insistiet, b'mod partikolari, speċjalment fis-seduta, fuq il-fatt li r-reklamar ikkontestat kellu stampa mibdula tat-trade marks bil-bżieċaq tagħha, b'tali mod li ppreġudika n-natura distintiva u r-reputazzjoni ta' dawn it-trade marks, li l-allegat tibdil ma jistax jiġi rrelevat fis-sens li jrendi illegali l-imsemmi reklamar jekk mhux fil-każ li dan ir-reklamar jikser waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450.

64. Fost dawn hemm kundizzjonijiet intiżi li jharsu r-reputazzjoni tat-trade mark, bħal dik li hemm fl-Artikolu 3a(1)(e), li tipprojbixxi li tiġi skreditata jew mmalfamata t-trade mark, u dik, li għadni kif eżaminajt, li hemm fl-Artikolu 3a (1)(g), li tipprojbixxi li jittiehed vantaġġ ingust mir-reputazzjoni tat-trade mark. B'mod partikolari, jekk it-tibdil tat-trade mark bil-bżieċaq fir-reklamar ikkontestat kien tali li jippreżenta b'mod negattiv dawn it-trade marks jew l-immagini tal-proprjetarju tagħhom, O2 tista' tilmenta dwar dan u tinvoka n-norma nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 3a(1)(e) tad-Direttiva 84/450.

65. Għall-kuntrarju, fost il-kundizzjonijiet li hemm fl-istess Artikolu 3a mhemmx ir-rekwiżit distint li tithares in-natura distintiva tat-trade mark. Dan ir-rekwiżit, ikkunsidrat fl-aspett doppju tiegħu tal-projbizzjoni li ssir hsara għal din in-natura tal-projbizzjoni

li jittiehed vantaġġ ingust minn din l-istess natura distintiva, kemm fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 kif ukoll fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja³⁸, kif emendat, b'riferiment għat-trade marks magħrufa, ma ġie riprodott — kuntrarjament għall-hteġa ta' ħarsien tar-reputazzjoni tat-trade mark, li tinsab ukoll fl-imsemmija dispożizzjonijiet dejjem b'riferiment għat-trade marks magħrufa — mill-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, li, kif intwera (ara l-punt 59 iktar 'il fuq), għandu jiġi interpretat b'mod strett. Issa, hawnhekk hija kwistjoni biss tal-għazla hielsa tal-leġislatur Komunitarju li evidentement ikkunsidra li għandu jagħti preferenza lill-interess ta' reklamar komparattiv effettiv li jaqdi l-funzjoni ta' strument ta' informazzjoni għall-konsumaturi u ta' stimolu għall-kompetizzjoni bejn il-fornitur ta' oġġetti u servizzi (ara, b'mod partikolari t-tieni premessa tad-Direttiva 97/55) fil-konfront tal-ħarsien tan-natura distintiva tat-trade marks.

66. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nissuġġerixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispondi għat-tieni domanda preliminari kif ġej:

“L-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 m'għandux jiġi interpretat fis-sens li jippermetti l-użu f'reklamar komparattiv ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark registrata ta' kompetitur biss meta dan l-użu jirriżulta indispensabbli sabiex jiġi identifikat il-kompetitur jew il-prodotti jew servizzi relattivi”.

38 — ĠU 1994 L 11, p. 1.

Konkluzjoni

67. Bħala konkluzjoni, nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi għad-domandi preliminari magħmula mill-Court of Appeal (England & Wales) kif ġej:

- “1) L-użu ta’ trade mark identika jew simili għal trade mark registrata ta’ kompetitur fil-kuntest ta’ reklamar li jqabbel il-karatteristiċi tal-prodotti jew servizzi kkummerċjalizzati mill-istess kompetitur b’din it-trade mark ma’ dawk ta’ prodotti jew servizzi pprovduti minn min jagħmel ir-reklamar huwa rregolat b’mod eżawrjenti mill-Artikolu 3a tad-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, tal-10 ta’ Settembru 1984, dwar reklamar qarrieqi u komparattiv, kif emendata bid-Direttiva 97/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta’ Ottubru 1997, li mhuwiex suġġet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks.

- 2) L-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 m’għandux jiġi interpretat fis-sens li jippermetti l-użu f’reklamar komparattiv ta’ sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark registrata ta’ kompetitur biss meta dan l-użu jirriżulta indispensabbli sabiex jiġi identifikat il-kompetitur jew il-prodotti jew servizzi relattivi”.