

Kawża C-533/06

O2 Holdings Limited u O2 (UK) Limited

vs

Hutchison 3G UK Limited

(talba għal deċiżjoni preliminari
mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

“Trade marks — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 5(1) — Dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark — Użu ta’ sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark f’reklamar komparattiv — Limitazzjoni tal-effetti tat-trade mark — Reklamar komparattiv — Direttivi 84/450/KEE u 97/55/KE — Artikolu 3a(1) — Kundizzjonijiet għal-legalità tar-reklamar komparattiv — Użu tat-trade mark ta’ kompetitur jew ta’ sinjal li jixbah lil din it-trade mark”

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali P. Mengozzi, ippreżentati fil-31 ta’ Jannar
2008 I - 4235
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Ġunju 2008 I - 4254

Sommarju tas-sentenza

1. *Approssimazzjoni tal-liġijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Dritt tal-proprjetarju ta’ trade mark li jopponi l-użu minn terzi ta’ sinjal identiku jew li jixxiebah fir-rigward ta’ prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu*
(Direttiva tal-Kunsill 89/104, Artikolu 5(1) u (2))

2. *Approssimazzjoni tal-ligijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-użu minn terzi ta' sinjal identiku jew li jixxiebah fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu*
(*Direttivi tal-Kunsill 89/104, Artikolu 5(1) u (2), u 84/450, Artikolu 3a(1)*)
3. *Approssimazzjoni tal-ligijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Reġistrazzjoni ta' trade mark ġdida — Eżistenza ta' trade mark precedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu — Dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-użu minn terzi ta' sinjal identiku jew li jixxiebah fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu — Probabbiltà ta' konfużjoni*
(*Direttiva tal-Kunsill 89/104, Artikoli 4(1)(b) u 5(1)(b)*)
4. *Approssimazzjoni tal-ligijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-użu minn terzi ta' sinjal identiku jew li jixxiebah fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu*
(*Direttivi tal-Kunsill 89/104, Artikolu 5(1)(b), u 84/450, Artikolu 3a*)

1. L-użu minn min jirreklama, freklamar komparattiv, ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark ta' kompetitur sabiex jiġu identifikati l-prodotti jew is-servizzi li joffri dan tal-aħħar għandu jitqies bħala użu fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi stess ta' min jirreklama, fis-sens tal-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 89/104 dwar it-trade marks.

evidenti, sabiex jippromwovi l-prodotti u s-servizzi ta' min jirreklama. Permezz ta' tali reklamar, l-intenzjoni ta' min jirreklama tkun li jiddistingwi l-prodotti u s-servizzi tiegħu, billi jqabbel il-karatteristiċi tagħhom ma' dawk ta' prodotti u servizzi kompetituri. Din l-analiżi hija kkonfermata permezz tal-premessa ħmistax tad-Direttiva 97/55, fejn il-leġiżlatur Komunitarju enfasizza li l-għan tar-reklamar komparattiv huwa li jiddistingwi l-prodotti u s-servizzi ta' min jirreklama minn dawk tal-kompetitur tiegħu.

Fil-fatt, minn naħa, l-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li jkopri l-użu ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark fir-rigward ta' prodotti kkommerċjalizzati jew ta' servizzi pproduti minn terzi.

(ara l-punti 34-36)

Min-naħa l-oħra, reklamar li bih min jirreklama jqabbel il-prodotti u s-servizzi kkommerċjalizzati minnu ma' dawk ta' kompetitur huwa intiż, b'mod

2. L-Artikolu 5(1) u (2) tal-Ewwel Direttiva 89/104 dwar it-trade marks u l-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450 dwar ir-reklamar qarrieqi u komparattiv, kif emendata bid-Direttiva 97/55 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata

ma jistax jipprojbixxi l-użu minn terzi, f'reklamar komparattiv li jissodisfa l-kundizzjonijiet ta' legalità kollha stabbiliti fl-imsemmi Artikolu 3a(1), ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark tiegħu.

5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 kif ukoll fl-Artikolu 3a(1)(d) tad-Direttiva 84/450 għandu jingħata l-istess interpretazzjoni.

(ara l-punti 45-49, 51 u d-dispożittiv 1)

Madankollu, meta l-kundizzjonijiet rikjesti fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 sabiex jiġi pprojbit l-użu ta' sinjal identiku jew li jixbah lil trade mark irregistrata jkunu sodisfatti, huwa eskluż li r-reklamar komparattiv li fih dan is-sinjal jintuża jista' jissodisfa l-kundizzjoni għal-legalità stabbilita fl-Artikolu 3a(1)(d) tad-Direttiva 84/450, kif emendata bid-Direttiva 97/55.

3. Il-kunċett ta' probabbiltà ta' konfużjoni huwa l-istess fl-Artikoli 4(1)(b) u 5(1)(b) tal-Ewwel Direttiva 89/104 dwar it-trade marks.

Fil-fatt, minn naħa, fil-każ ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti jew is-servizzi, il-probabbiltà ta' konfużjoni tikkostitwixxi l-kundizzjoni speċifika tal-protezzjoni. Għalhekk, l-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 huwa intiz li japplika biss jekk, minħabba l-identikità jew ix-xebh bejn it-trade marks u bejn il-prodotti jew is-servizzi identifikati, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku. Min-naħa l-oħra, mill-Artikolu 3a(1)(d) tad-Direttiva 84/450 jirriżulta li reklamar komparattiv ma jkunx legali jekk ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn min jirreklama u kompetitur jew bejn it-trade marks, prodotti jew servizzi ta' min jirreklama u dawk ta' kompetitur. Fid-dawl tal-premessi tlettax sa hmistax tad-Direttiva 97/55, il-kunċett ta' "konfużjoni" użat kemm fl-Artikolu

Madankollu, fil-kuntest tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 89/104, hija inkwis-tjoni applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark. Ladarba trade mark tkun irregistrata, il-proprietarju ta' din it-trade mark għandu d-dritt li jużaha kif jidhirlu hu, b'mod li, sabiex jiġi evalwat jekk l-applikazzjoni għal registrazzjoni taqax taht il-motiv għal rifjut previst f'din id-dispożizzjoni, għandu jiġi vverifikat jekk teżistix probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark precedenti ta' min qed jopponi fiċ-ċirkustanzi kollha li fihom it-trade mark mitluba, jekk tiġi rregistrata, tkun tista' tintuża.

Bil-kontra, fl-ipotezi msemmija fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104, it-terza persuna li tuża sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark irregistrata m'għandha ebda dritt ta' trade mark fuq dan is-sinjal, iżda tagħmel użu okkażjonali minnu. F'dawn

iċ-ċirkustanzi, sabiex jiġi evalwat jekk il-proprjetarju tat-trade mark irreġistrata għandux dritt li jopponi għal dan l-użu speċifiku, din l-evalwazzjoni għandha tiġi limitata għaċ-ċirkustanzi li jikkarakterizzaw dan l-użu, mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġi mistharreġ jekk użu ieħor ta' dan l-istess sinjal f'ċirkustanzi differenti jistax ukoll joħloq probabbiltà ta' konfużjoni.

ta' trade mark irreġistrata ma jistax jipprojbixxi l-użu minn terza persuna, f'reklamar komparattiv, ta' sinjal li jixbah lil din it-trade mark fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi għal jew li jixbhu lil dawk li għalihom l-istess trade mark hija rreġistrata, meta dan l-użu ma johloqx probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku, u dan indipendentement mill-fatt jekk l-imsemmi reklamar komparattiv jissodisfax jew le l-kundizzjonijiet kollha ta' legalità stabbiliti fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, kif emendata bid-Direttiva 97/55.

(ara l-punti 65-67)

4. L-Artikolu 5(1)(b) tal-Ewwel Direttiva 89/104 dwar it-trade marks għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju

(ara l-punt 69 u d-dispożittiv 2)