

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
SHARPSTON

ippreżentati fis-26 ta' Ġunju 2008¹

1. Dan ir-rinviju għal deċizzjoni preliminari mill-Court of Appeal tal-Ingilterra u Wales jikkonċerna l-kwistjoni safejn trade marks li għandhom reputazzjoni jistgħu jiġu protetti minn “tidjif” [bl-Ingliż, “dilution”].

iż-żewġ marki li m'hemmx għalfejn ikun tali li jagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni imma li sempliċement jista' jkollu l-effett li l-parti rilevanti tal-pubbliku 'tistabbilixxi rabta' bejniethom.

2. Il-liġi Komunitarja tat-trade marks² tippermetti lil Stat Membru jistabbilixxi li trade mark nazzjonali tista' tiġi ddikjarata invalida jekk tkun simili għal trade mark nazzjonali preċedenti, anki jekk iż-żewġ marki jiġu reġistrati għal prodotti jew servizzi li m'humiex simili, jekk il-marka preċedenti għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u jekk “l-użu tat-trade mark ta' l-ahħar [sussegwenti] mingħajr raġuni valida tiehu [jiegħu] vantaġġ ingust mill-, jew tkun [ikun] ta' detriment għall-, kwalitajiet distintivi [karattru distintiv] jew ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti”.

4. Il-kwistjoni fil-proċeduri legali nazzjonali hija jekk il-proprietarji tat-trade mark 'Intel', li għandha reputazzjoni fir-rigward ta' prodotti u servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' kompjuters, jistgħux jiksbu l-invalidazzjoni tat-trade mark sussegwenti 'Intelmark', irreġistrata fir-rigward ta' servizzi promozzjonali. F'dak il-kuntest, il-Court of Appeal qed titlob kjarifikazzjoni ulterjuri dwar in-natura tar-rabta' rikjesta mill-ġurisprudenza, u tal-kunċetti ta' (i) vantaġġ ingust u (ii) detriment għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti.

3. Il-Qorti tal-Ġustizzja interpretat dak il-kliem bħala li jirrikjedi grad ta' xebh bejn

Il-kunċett ta' tidjif

5. Funzjoni importanti ta' trade mark hija li torbot prodotti jew servizzi ma' sors ta' provvista, kemm jekk produttur originali jew intermedjarju kummerċjali. Dan hu fl-interess kemm tal-fornitur kif ukoll tal-konsumatur.

1 — Lingwa originali: l-Ingliż.

2 — L-Artikolu 4(4)(a) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Dicembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (GU 1989 L 40, p. 1, (iktar 'il quddiem, id-“Direttiva” jew id-“Direttiva dwar it-trade marks”). Se nispjega l-leġiżlazzjoni f'aktar dettal iktar 'il quddiem (punt 14 *et seq* ta' dawn il-konkluzjonijiet).

Il-fornitur jista' jistabbilixxi reputazzjoni, li hija protetta mill-użurpazzjoni ta' kompetituri, għal prodotti li jgħibu l-marka, u jistgħu għalhekk jippromwovu l-kummerċ f'dawk il-prodotti. Bl-istess mod, il-konsumatur jista' jagħmel deċiżjonijiet dwar xiri abbażi tal-kwalitajiet li fil-perċezzjoni tiegħu huma marbutin mal-marka. Peress li dawk id-deċiżjonijiet jistgħu jkunu negattivi, il-fornituri għandhom inċentiv li jzommu u jtejbju l-kwalità tal-prodotti jew servizzi furnuti b'dik il-marka.

ikbar f'termini ta' prodotti jew servizzi koperti. Bil-maqlub ta' dan, marka użata għal prodotti identiċi jew li huma simili hafna għandha tinzamm f'distanza ikbar f'termini ta' xebh mal-marka protetta.

6. F'dak il-kuntest, marki li huma identiċi, jew simili biżżejjed biex jiġu mfixkla ma' xulxin, m'għandhomx jikkoeżistu sakemm il-prodotti jew servizzi li għalihom jintużaw ma jixbhux lil xulxin biżżejjed biex jiġi eskluż il-periklu ta' konfużjoni. It-trade marks għalhekk huma protetti minn regola bażika³ li timpedixxi r-registrazzjoni jew l-użu ta' sinjali identiċi jew li huma simili għal trade mark irregistrata, għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili għal dawk li għalihom it-trade mark hi rregistrata. Biex dan jiġi mfiisser b'mod aktar grafiku, madwar kull trade mark hemm "zona ta' esklużjoni" li fiha ma jistgħux jidhlu trade marks oħra. Il-kobor ta' dik iż-żona jvarja skont iċ-ċirkostanzi. Marka identika jew li hi simili hafna għandha tinzamm f'distanza

7. Bhala regola generali, protezzjoni bħal din titqies suffiċjenti. Trade marks li huma simili jew anki identiċi jistgħu jikkoeżistu għal prodotti li m'humiex simili mingħajr ma johlqu konfużjoni fl-imhuh tal-konsumaturi jew jagħmlu ħsara għall-interessi kummerċjali tan-negozjanti.

8. Imma dan m'huwiex dejjem il-każ. B'mod xi ftit jew wisq paradossali, l-iktart trade marks magħrufin huma partikolarment vulnerabbli għall-eżistenza ta' marki simili anki f'oqsma ta' prodotti li ma jkunux simili hafna, fejn konfużjoni attwali mhijiex probabbli. Barra dan, marki bħal dawn hafna drabi jwettqu funzjonijiet li jmorru lil hinn min dik li jorbtu prodotti jew servizzi ma' sors uniformi. Dawn jipprezentaw immaġni effettiva ta' kwalità, esklużività, zgħożija, gost, lussu, avventura, faxxinu jew karatteristiċi ta' mod ta' għajxien mixtieq mill-maġġoranza tan-nies, mhux necessarjament assoċjata mal-prodotti speċifiċi imma kapaci tipprezenta messaġġ promozzjonali effettiv minnu nnifsu⁴.

3 — Bhal dik fl-Artikolu 4(1) tad-direttiva; ara l-punt 16 iktar 'il quddiem.

4 — Ara wkoll il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Ruiz-Jarabo fil-Kawża Arsenal Football Club (sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punti 46 u 47).

9. Wiehed jista' jimmaġina kif, li kieku 'Coca-Cola' kienet irregistrata biss fir-rigward ta' xarbiet minerali, id-distintività tal-marka tista' tittiekel li kieku din (jew marka jew sinjal simili) kellha tintuża minn oħrajn fir-rigward ta' numru ta' prodotti mhux relatati; jew kif tista' ssir hsara lir-reputazzjoni tagħha li kieku tintuża għal żjut tal-magni ta' kwalità inferjuri jew sustanza rħisa li tqaxxar iż-żebgħa.

10. Il-kuncett ta' protezzjoni ta' trade marks mit-tidjif feġġ bħala risposta għal preokkupazzjonijiet bħal dawn. Kif ġie nnutat mill-Avukat Ġenerali Jacobs fil-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża Adidas I⁵, l-ewwel persuna li harġet b'din l-idea kienet Schechter fl-1927 — għalkemm Schechter ikkunsidra li kienu 'marki arbitrarji, ivvintati jew kapriċċużi', aktar milli marki famużi, li jmisshom jibbenefikaw minn protezzjoni bħal din⁶.

11. Żewġ tipi ta' tidjif huma komunement rikonnoxuti: iċ-ċajpir u t-titbigh⁷. B'mod ġenerali, tal-ewwel jirreferi għall-kuncett ta' detriment għall-karattru distintiv tat-trade

mark preċedenti msemmi fl-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva, u għall-ewwel eżempju tiegħi li jikkoncerna l-Coca-Cola, filwaqt li tal-aħħar jikkorrispondi għal dak ta' detriment għar-reputazzjoni, u għat-tieni eżempju tiegħi.

12. L-Artikolu 4(4)(a) jzid kategorija oħra ta' abbuż: li jittiehed vantaġġ iġust mid-distintività jew reputazzjoni tal-marka preċedenti, li ta' spiss tisseejaħ "parassitiżmu"⁸.

13. Il-protezzjoni hekk mogħtija għandha x'taqsam inqas mar-rabta stabbilita bejn prodott u s-sors tiegħu milli mal-użu tat-trade mark bħala għodda ta' komunikazzjoni, li għandha messaġġ promozzjonali iktar ġenerali.

5 — Sentenza tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux (C-408/01, Ġabra p. I-12537); punti 37 u 38 tal-konklużjonijiet, ikkwotati b'mod shih fil-punt 33 iktar 'il quddiem.

6 — Frank I. Schechter, "The rational basis of trademark protection", *Harvard Law Review* 1927, p. 813. Schechter innifsu ispira ruhu minn deċiżjoni tal-1924 tal-Landesgericht Elberfeld, il-Ġermanja, li ppermettiet lill-proprietarju tat-trade mark magħrufa "Odol", registrata għal-likwidu għat-tlahliħ tal-halq, li jikseb il-kancellament tar-registrazzjoni tal-istess marka għal prodotti tal-azzar, abbażi tal-fatt li l-lanjant kellu "l-akbar interess li jara li l-marka tiegħu ma tidgħajjifx [verwässert]: din titef mill-attrazzjoni tagħha għax-xerref jekk kulhadd jużaha bħala l-isem tal-prodotti tiegħu" [traduzzjoni libera]. Huwa ta' sodisfazzjoni il-fatt li l-kuncett ta' "dilution" għandu l-origini tiegħu fil-likwidu għat-tlahliħ tal-halq.

7 — Dawn huma t-termini użati fit-Trademark Dilution Revision Act tal-2006 tal-Istati Uniti. It-terminu "tidjif", madankollu, xi kultant jintuża biss għaċ-ċajpir, u t-titbigh jiġi ttrattat bħala kuncett separat.

8 — Ara l-punt 39, u n-nota ta' qiegħ il-paġna 18, tal-konklużjonijiet fil-kawża Adidas I. F'dawn il-konklużjonijiet, meta nuża t-termini "parassitiżmu", "ċajpir" u "titbigh", jiena naghmel dan biex nirreferi b'mod sommarju, rispettivament, għall-fatt li wiehed jiehu vantaġġ iġust mill-karattru distintiv jew reputazzjoni tal-marka preċedenti, għal aġir li jkun ta' detriment għall-karattru distintiv ta' dik il-marka u għal aġir li jkun ta' detriment għar-reputazzjoni ta' dik il-marka, kif inhu previst mid-Direttiva.

Legiżlazzjoni rilevanti

14. Fi hdan il-Komunità Ewropea, il-liġi tat-trade marks fiha żewġ friegħi. Minn banda waħda, hemm sistema ta' trade marks Komunitarji li hi valida mal-Komunità kollha u li hija regolata bir-Regolament dwar it-Trade Mark Komunitarja⁹. Mill-banda l-oħra, hemm sistemi separati ta' trade marks nazzjonali, kull waħda minnhom limitata għall-Istat Membru kkonċernat imma armonizzati b'mod kunsiderevoli bid-Direttiva dwar it-Trade Marks¹⁰.

15. Skont il-preambolu tagħha, il-protezzjoni bażika mogħtija mid-direttiva — li għandha l-funzjoni, b'mod partikolari, li tiggarantixxi t-trade mark bħala indikazzjoni ta' oriġini — hija assoluta fil-każ ta' identikità bejn il-marka u s-sinjal u bejn il-prodotti jew servizzi koperti, imma tapplika wkoll fil-każ ta' xebh bejn il-marka u s-sinjal u bejn il-prodotti jew servizzi, f'liema każ il-probabbiltà ta' konfużjoni hija l-kundizzjoni speċifika għal protezzjoni bħal din¹¹.

9 — Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1) (iktar 'il quddiem, ir-"Regolament").

10 — Iċċitata fin-nota ta' qiegħ il-paġna 2.

11 — Ara l-għaxar premissa.

16. Konsegwentement l-Artikolu 4(1) jip-provdi:

“Trade mark ma tiġix reġistrata, jew jekk reġistrata, għandha tkun suġġetta li tiġi dikjarata invalida:

(a) jekk hija identika għat-trade mark preċedenti, u l-merkanzija jew servizzi li għalihom t-trade mark hija applikata jew reġistrata huma identiċi għall-merkanzija jew is-servizzi li għalihom t-trade mark preċedenti hi protetta;

(b) jekk minhabba l-identikità tagħha ma', jew xebh mat-trade mark preċedenti u l-identikità jew ix-xebh mal-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade marks, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni minnaha tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trade mark ta' qabel.”

17. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jagħtu protezzjoni iktar estensiva lil dawk it-trade marks li għandhom reputazzjoni¹².

12 — Id-disa' premissa fil-preambolu.

18. F'dan ir-rigward, l-Artikolu 4(4)(a) — id-dispożizzjoni li hemm kwistjoni dwarha fil-każ preżenti — tippermetti lil kwalunkwe Stat Membru jistabbilixxi li “trade mark mhux għandha [m'għandhiex] tiġi reġistrata jew, jekk tiġi reġistrata, għandha tkun suġġetta li tkun dikjarata invalida fejn, u sakemm li: ... it-trade mark hija identika ma', jew simili għal, trade mark preċedenti nazzjonali ... u għandha tkun, jew kienet, irreġistrata għall-merkanzija jew is-servizzi li m'humiex simili għal dawk li għalihom it-trade mark preċedenti hi reġistrata, fejn it-trade mark preċedenti għandha reputazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat u fejn l-użu tat-trade mark ta' l-aħhar [sussegwenti] mingħajr raġuni valida tiegħu [jiegħu] vantaġġ ingust mill-, jew tkun [ikun] ta' detriment għall-, kwalitajiet distintivi [karattru distintiv] jew ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti”¹³.

19. F'termini simili, l-Artikolu 5(2) jippermetti lil kwalunkwe Stat Membru jagħti lil proprjetarju ta' trade mark id-dritt li jimpe-dixxi lil kull terza persuna li ma jkollhiex il-kunsens tiegħu tuża għall-finijiet ta' kummerċ kwalunkwe sinjal li huwa identitku ma', jew simili għat-trade mark tiegħu fir-rigward ta' merkanzija jew servizzi li m'humiex simili għal dawk li għalihom

13 — Wiehed jista' jinnota li l-kliem ta' din id-dispożizzjoni, fir-rigward tat-termini “reputation” u “repute” użati fil-verżjoni Inġliża, m'humiex konsistenti fil-verżjonijiet lingwistiċi tad-Direttiva. Diversi verżjonijiet (per eżempju, il-Franċiża, il-Portugiża u l-Ispanjola) jużaw l-istess terminu fiż-żewġ istanzi, filwaqt li oħrajn (per eżempju l-Germaniża u l-Olandiża) jagħmlu distinzjoni simili għal dik li ssir fil-verżjoni Inġliża.

it-trade mark hija reġistrata, fejn it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u “fejn l-użu ta' dak is-simbolu [sinjal] mingħajr raġuni valida jiegħu vantaġġ mhux onest [gust] jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza wiehed għall-iehor [karattru distintiv] jew reputazzjoni tat-trade mark”.

20. Id-Direttiva u r-Regolament tfasslu b'mod parallel, u hafna mid-dispożizzjonijiet sostantivi tagħhom huma simili, biex b'hekk, generalment, l-interpretazzjoni ta' wahda tista' tiġi trasposta għall-oħra. Dan hu rilevanti fil-każ preżenti fir-rigward tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament, li jippermetti lil proprjetarji ta' trade marks preċedenti nazzjonali jew Komunitarji li jkollhom reputazzjoni fit-territorju fejn huma reġistrati li jopponu r-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarju abbażi tal-istess raġunijiet bħal dawk fl-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva¹⁴.

21. Id-Direttiva — inklużi d-dispożizzjonijiet mhux obligatorji fl-Artikoli 4(4)(a) u 5(2) — giet implementata fir-Renju Unit bit-Trade Marks Act 1994. Il-qorti tar-rinviju tindika espressament li l-Att għandu l-istess tifsira tad-Direttiva, u għalhekk m'huwiex mehtieg li jissemmew separatament id-dispożizzjonijiet tal-Att.

14 — L-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament jistabbilixxi li trade mark Komunitarja, għadarma reġistrata, tista' tiġi ddikjarata invalida abbażi tal-istess raġunijiet, b'hekk tikkompleta l-parallel mal-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva.

Ġurisprudenza

22. L-unika okkażjoni s'issa fejn il-Qorti tal-Ġustizzja kellha tinterpreta l-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva kien fis-sentenza Davidoff II, dwar punt li minnu nnifsu m'huwiex direttament rilevanti għall-kawża prezenti¹⁵. Madankollu, hi tat numru ta' deċiżjonijiet iktar rilevanti li għandhom x'jaqsmu mad-dispożizzjonijiet simili tal-Artikolu 5(2)¹⁶.

23. Fis-sentenza General Motors¹⁷, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li t-terminu 'reputazzjoni' fl-Artikolu 5(2) jimplika "grad ta' għarfien" li jintlehaq meta trade mark tkun magħrufa minn "parti sinjifikanti" tal-pubbliku kkonċernat mill-prodotti jew servizzi koperti bil-marka, f'"parti sostanzjali" tal-Istat Membru kkonċernat. Huwa biss fejn hemm grad suffiċjenti ta' għarfien tal-marka preċedenti li l-pubbliku, meta kkonfrontat bit-trade mark sussegwenti, jista' possibbilment jagħmel assoċjazzjoni bejn iż-żewġ trade marks anki meta jintużaw għal prodotti jew servizzi li ma jkunux simili, u li t-trade mark

preċedenti tista' konsegwentement tiġi dda-negġjata. Sabiex jiġi stabbilit jekk dak il-grad intlehaq, iridu jiġu kkunsidrati l-fatti rilevanti kollha, b'mod partikolari is-sehem mis-suq li għandha dik it-trade mark, l-intensità u l-medda ġeografika tal-użu taġġha, iż-żmien kemm ilha tintuża u d-daqs tal-investment magħmul mill-impriza biex tippromwoviha. Il-Qorti tal-Ġustizzja osservat ukoll li iktar ma jkun b'saħħithom il-karattru distintiv u r-reputazzjoni tal-marka preċedenti, iktar ikun faċli li wiehed jaċċetta li tkun garrbet hsara.

24. Fis-sentenza Adidas I¹⁸, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat, essenzjalment, li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva ma jeħtieġx probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, imma jissopponi grad ta' xebh viżiv, fonetiku jew kuncettwali bejn il-marka li għandha reputazzjoni u s-sinjali¹⁹ tali li l-parti rilevanti tal-pubbliku "taġġmel konnessjoni", jew "tistabbilixxi rabta", bejn it-tnejn, anki jekk ma thawwadx waħda mal-oħra. L-eżistenza ta' rabta bħal din għandha, l-istess bħal probab-

15 — Sentenza tad-9 ta' Jannar 2003 Davidoff u Zino Davidoff (C-292/00, Gabra p. I-389). Il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li, minkejja li jużaw il-kliem "m'humix simili" u "mhux simili", l-Artikoli 4(4)(a) u 5(2) kienu japplikaw ukoll għal każijiet fejn il-merkanzija jew servizzi koperti kienu identiċi jew simili (dan gie kkonfermat fis-sentenzi Adidas I, punt 19, u tal-10 ta' April 2008 adidas and adidas Benelux, magħrufa bħala "Adidas-II" (C-102/07, Gabra p. I-2439, punt 37).

16 — Il-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewopej tat ukoll numru ta' sentenzi li għandhom x'jaqsmu mad-dispożizzjonijiet ekwivalenti tar-Regolament.

17 — Sentenza tal-14 ta' Settembru 1999(C-375/97, Gabra p. I-5421, b'mod partikolari l-punti 22 sa 30).

18 — Iċċitata hawn fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 5, punti 27 sa 30. Il-Qorti tal-Ġustizzja rreferiet wkoll għas-sentenzi General Motors (iċċitata iktar 'il fuq, punt 23); tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL (C-251/95, Gabra p. I-6191, punti 22 u 23); tat-22 ta' Gunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Gabra p. I-3819, punti 25 u 27); u tat-22 ta' Gunju 2000, Marca Mode (C-425/98, Gabra p. I-4861, punti 34, 36 u 40).

19 — L-Artikolu 5(2) isemmi sinjali li m'humix trade marks registrati, filwaqt li l-Artikolu 4(4)(a) għandu x'jaqsmu ma' sinjali li ġew registrati, jew li għandhom jiġu registrati, bħala trade marks "ta' l-ahhar [sussegwenti]". Għalkemm id-dispożizzjonijiet għalhekk huma differenti fl-isfera tal-applikazzjoni tagħhom, il-paralleliżmu bejniethom ifisser li r-referenzi għal "sinjal" f'kuntest wiehed huwa ekwivalenti għal referenzi għal "trade mark ta' l-ahhar [sussegwenti]" fl-iehor.

biltà ta' konfużjoni f'ċirkostanzi oħra fejn hi meħtieġa, tiġi evalwata globalment, billi jit-tiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha li huma rilevanti għaċ-ċirkostanzi tal-każ.

25. Fis-sentenza Adidas II²⁰, il-Qorti tal-Gustizzja kkonfermat is-sentenza tagħha f'Adidas I u kompliet biex tiddikjara li l-ħtieġa ta' disponibbiltà (ċjoè, li l-użu ta' ċerti sinjali m'għandux ikun ristrett bla bżonn għal negozjanti oħra, kuncett magħruf bil-Germaniż bhala *Freihaltebedürfnis*) hija estranja kemm għall-evalwazzjoni tal-grad ta' xebh bejn it-trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal użat mit-terzi persuni kif ukoll għar-rabta li tista' ssir mill-pubbliku kkonċernat bejn l-imsemmija trade mark u l-imsemmi sinjal. Għaldaqstant, din ma tistax tikkostitwixxi fattur rilevanti sabiex jiġi vverifikat jekk l-użu tas-sinjal jihux vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jew jippreġudikahomx.

Fatti u proċedura

26. Intel Corporation Inc. (iktar 'il quddiem, "Intel") hija l-proprjetarja ta' numru ta' trade marks tar-Renju Unit u Komunitarji li ġew irreġistrati qabel l-1997, li jikkonsistu minn jew jinkludu l-kelma "Intel", u li ġew irreġis-

trati fil-klassijiet 9, 16, 38 u 42 tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza²¹ għal dak li l-qorti tar-rinviju tiddekrivi bhala "essenzjalment, kompjuters u prodotti u servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' kompjuters". Il-qorti tar-rinviju tikkunsidra li "Intel" għandha "reputazzjoni kbira" bhala trade mark u li diġà kellha din ir-reputazzjoni fl-1997. Tindika wkoll li hi "kelma ivvintata bla ebda tifsira jew sinjifikat lil hinn mill-prodotti li tidentifika", u li hi "unika" peress li ma ntużat minn hadd għal kwalunkwe prodotti jew servizzi ħlief għal dawk ta' Intel stess.

27. CPM United Kingdom Ltd (iktar 'il quddiem 'CPM') hi l-proprjetarja tat-trade mark tar-Renju Unit "Intelmark", irreġistrata fl-1997 fil-klassi 35 tal-klassifikazzjoni ta' Nizza għal "servizzi ta' promozzjoni u telepromozzjoni" (din ġiet mahluqa, skont il-qorti tar-rinviju, mis-sillabi inizjali tal-frazi "integrated telephone marketing").

28. Intel qed titlob, abbażi tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li ttrasponew l-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva, li tiġi ddikjarata l-invalidità tal-

20 — Iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 15, punt 41 sa 43.

21 — Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Registrazzjoni tat-trade marks, stabbilita bil-Ftehim ta' Nizza tal-15 ta' Gunju 1957, li ġie rivedut f'Stokkolma fl-1967 u Ġinevra fl-1977.

marka ta' CPM. Wara li giet miċhuda fl-ewwel istanza u mill-High Court, id-destin tat-talba tagħha għandu jiġi stabbilit mill-Court of Appeal, li qed titlob li tinghata gwida minn din il-Qorti dwar id-domandi li ġejjin:

dawn il-fatti huma suffiċjenti, minnhom infushom, sabiex tiġi stabbilita (i) "rabta" fis-sens tal-punti 29 u 30 tas-sentenza [Adidas I] u/jew (ii) vantaġġ ingust u/jew detriment fis-sens ta' dak l-artikolu?

"(1) Għall-finijiet tal-Artikolu 4(4)(a) [tad-Direttiva], meta:

- (a) it-trade mark preċedenti jkollha reputazzjoni kbira għal ċerti tipi speċifiċi ta' prodotti jew servizzi,
 - (b) dawn il-prodotti jew servizzi huma differenti jew differenti b'mod sostanzjali mill-prodotti jew servizzi tat-trade mark sussegwenti,
 - (c) it-trade mark preċedenti hija unika fir-rigward ta' *kwalunkwe* prodotti jew servizzi,
 - (d) it-trade mark preċedenti tiġi f'moħħ il-konsumatur medju meta dan jiltaqa' mat-trade mark sussegwenti użata għas-servizzi tat-trade mark sussegwenti,
- (2) Jekk le, liema fatturi għandha tiegħu inkunsiderazzjoni l-qorti nazzjonali meta tiġi sabiex tiddeċiedi jekk din ir-rabta hijiex suffiċjenti? Speċifikament, fl-ewwelwazzjoni ġenerali sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx "rabta", x'importanza għandha tinghata lill-prodotti jew servizzi koperti mit-trade mark sussegwenti?
 - (3) Fil-kuntest tal-Artikolu 4(4)(a), x'inhwa meħtieġ sabiex tiġi sodisfatta l-kundizzjoni ta' detriment għall-karattru distintiv? Speċifikament (i) huwa meħtieġ li t-trade mark preċedenti tkun unika, (ii) l-ewwel użu konfliġġenti huwa suffiċjenti sabiex jiġi stabbilit detriment għall-karattru distintiv u (iii) l-element ta' detriment għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti jeħtieġ effett fuq l-imġiba ekonomika tal-konsumatur?"

29. Ġew ipprezentati osservazzjonijiet bil-miktub minn Intel, minn CPM, mill-Gvernijiet tal-Italja u tar-Renju Unit u mill-Kummissjoni, li lkoll kemm huma hliet għall-Gvern Taljan ipprezentaw ukoll argumenti orali waqt is-seduta. Fil-qosor, Intel u l-Gvern Taljan huma favur interpretazzjoni ġeneruża tal-portata tal-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 4(4)(a), u CPM targumenta favur interpretazzjoni iktar restrittiva (li magħha jidher li taqbel il-qorti tar-rinviju), filwaqt li r-Renju Unit u l-Kummissjoni jiehdu pożizzjoni iktar flessibbli.

Ewropea xi kultant jiġu kkritikati għax ma jikkonformawx mal-fehma oriġinali ta' Schechter li huma l-marki *distintivi* hafna li għandhom jiġu protetti pjuttost milli l-marki li huma sempliċiment *famużi* hafna²³. B'mod kuntrarju għal dan, il-qrati xi kultant jiġu kkritikati għax ma jirrikonoxxux sa liema grad marki famużi għandhom jiġu protetti²⁴.

Kunsiderazzjonijiet

Rimarki preliminari

Il-liġi li għandha tiġi interpretata

30. It-teorija ta' tidjif ilha, għal żmien twil, is-suġġett ta' nuqqas ta' qbil fost il-kummentaturi (u ta' eżasperazzjoni minhabba l-ottuzità perċepita ta' oħrajn, inklużi l-qrati)²². Il-leġislazzjoni kurrenti tal-Istati Uniti u dik

31. Mill-banda l-oħra, il-kompitu tal-Qorti tal-Ġustizzja m'huwiex li tiddefinixxi d-duttrina ta' tidjif, kif spjegata minn Schechter jew oħrajn, imma li tinterpreta l-kliem ta' direttiva Komunitarja. Din tal-aħħar biss hija l-liġi, minkejja d-dawl kollu li tista' tixhet fuqha din id-duttrina.

22 — “Ebda parti mill-liġi tat-trade marks li ltqajt magħha fl-erbghin sena li ili nghallem u nipprattika l-liġi tal-PI ma holqot daqstant thabbil il-mohħ dottrinali u inkomprensjoni ġudizzjarja daqs il-kuncett ta' “tidjif” bħala forma ta' intrużjoni fuq trade mark. Hija sfida pedagoġika li taqta' qalb dak li jkun biex jispjega anki l-kuncett bażiku teoretiku ta' tidjif lill-istudenti, avukati u mħallfin. Ftit huma dawk li jirnexxilhom jispjegawh mingħajr ma jiltaqgħu ma' hars ċass ta' min mhux qed jifhimhom jew aghar minn hekk, sinjali birras li dak li jkun fehem li jostru u jahbu tahwid fil-mohħ u misinterpretazzjoni” — J. Thomas McCarthy, ‘Dilution of a trademark: European and United States law compared’, *The Trademark Reporter*, Vol. 94, 1994, p. 1163.

32. Imma anki meta tiġi interpretata d-diċi-tura bħala tali, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tistax tinjora l-forzi opposti involuti. Il-proprietarji

23 — Ara, per eżempju, Sara Stadler Nelson, ‘The wages of ubiquity in trademark law’, *Iowa Law Review* 2003, p. 731.

24 — Ara, per eżempju, Mathias Strasser, ‘The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context’, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, p. 375.

ta' marki famużi għandhom interess partikolari li joħolqu zona ta' esklużjoni wiesgħa kemm jista' jkun madwar il-marki tagħhom, u parteċipanti oħra fis-suq għandhom interess li jzommu dik iż-zona ta' esklużjoni kemm jista' jkun żgħira. U hemm interess pubbliku mhux biss fil-protezzjoni ta' trade marks li paradossalment huma vulnerabbli imma anki fil-fatt li negozjanti dominanti — li, ġeneralment, huma proprjetarji ta' dawk il-marki — jinżammu milli jabbużaw minn dik il-protezzjoni għad-detriment ta' operaturi oħra iktar dgħajfa. Kwalunkwe interpretazzjoni għandha, safejn possibbli, timmira għal bilanċ ġust bejn dawn l-interessi.

sinjal identiku jew simili 'fejn l-użu ta' dak is-simbolu [sinjal] mingħajr raġuni valida jjeħu vantaġġ mhux onest [ġust] jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza wiehed għall-iehor [karattru distintiv] jew reputazzjoni tat-trade mark'. Għalhekk, bħala regola, hemm erba' tipi ta' użu li jistgħu jinqabdu: użu li jjeħu vantaġġ ingust mill-karattru distintiv tal-marka, użu li jjeħu vantaġġ ingust mir-reputazzjoni tagħha, użu li hu ta' detriment għall-karattru distintiv tal-marka u użu li hu ta' detriment għar-reputazzjoni tagħha.

Id-deskrizzjoni ta' tidjif mogħtija mill-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża Adidas I

33. Saret referenza estensiva għall-punti 36 sa 39 tal-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża Adidas I. Jista' jkun ta' għajnuna li jingħata b'mod komplut it-test²⁵ ta' dawk il-punti. Huwa ddikjara li:

“L-Artikolu 5(2) jipproteġi lill-proprjetarju ta' marka li jkollha reputazzjoni kontra l-użu ta'

Il-kuncett ta' detriment għall-karattru distintiv ta' trade mark jirrifletti dak li ġeneralment jissejjaħ tidjif. Dan il-kuncett ġie spjegat għall-ewwel darba minn Schechter, li kien tal-fehma li għandha tingħata protezzjoni kontra l-ħsara lil proprjetarju ta' trade mark li tmur lil hinn mill-ħsara kkawżata mill-użu ta' marka identika jew simili fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi jew simili li joħolqu konfużjoni dwar l-oriġini. Schechter jiddeskrivi din it-tip ta' ħsara li dwarha kien ikkonċernat bħala 't-tnaqqir jew it-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità u l-influenza fuq il-pubbliku' ta' ċerti marki. Il-qrati fl-Istati Uniti, fejn il-proprjetarji ta' ċerti marki ilhom jiġu protetti kontra t-tidjif għal ċertu żmien, arrikxew il-lessiku dwar it-tidjif, billi ddeskrivew bħala li jnaqqas, jirriduċi, jiddebbulixxi, jneħhi s-saħħa ta', iċajpar, jghawwar u jaħfi b'mod insidjuż trade mark. L-essenza tat-tidjif f'dan is-sens klassiku huwa li ċ-ċajpir tad-distintività tal-marka jfisser li mhijiex iktar kapaċi li tqanqal assoċjazzjoni immedjata mal-prodotti li għalihom hija rreġistrata u użata. Għalhekk, biex nikkwota għal dar-b'oħra lil Schechter, 'per eżempju, jekk jiġi

25 — Biex niffaċilita l-qari tiegħu, qed inhalli barra n-numri tal-punti u n-noti ta' qiegħ il-paġna.

permess li jkun hawn ristoranti tar-Rolls Royce u kafetteriji tar-Rolls Royce, u qliezet tar-Rolls Royce, u helu tar-Rolls Royce, fi żmien 10 snin oħra ma tibqax teżisti l-marka Rolls Royce’.

B’kuntrast ma’ dan, il-kunċett ta’ detriment għar-reputazzjoni ta’ trade mark, li hafna drabi ssir referenza għalih bħala degradazzjoni jew titbiġħ tal-marka, jiddeskrivi s-sitwazzjoni fejn — kif ġiet deskritta fis-sentenza magħrufa Claeryn / Klarein tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Benelux — il-prodotti li għalihom jintuża s-sinjala sussegwenti jappellaw għas-sensi tal-pubbliku b’tali mod li l-poter ta’ attrazzjoni tat-trade mark jiġi affettwat. Dak il-każ kien jikkonċerna marki ppronunzjati b’mod identiku, ‘Claeryn’ għal ġnibru Olandiż u ‘Klarein’ għal deterġent likwidu. Peress li nstab li x-xebh bejn iż-żewġ marki jista’ jwassal lill-konsumaturi biex jaħsbu f’deterġent meta jixorbu il-ġnibru ‘Claeryn’, instab li l-marka ‘Klarein’ kienet qed tagħmel ħsara lill-marka ‘Claeryn’.

Min-naħa l-oħra, il-kunċetti ta’ teħid ta’ vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tal-marka għandhom jinfteħmu li jinkludu “istanzi fejn hemm sfuttament u parassitiżmu ċari minn fuq dahar marka famuża jew tentattiv li jittiehed vantaġġ mir-reputazzjoni tagħha”. Għalhekk, bħala eżempju, Rolls Royce tkun intitolata żżomm produttur tal-whisky milli jisfrutta r-reputazzjoni tal-marka Rolls Royce sabiex jippromwovi l-marka tiegħu. M’huwiex ovvju li hemm xi differenza reali bejn it-teħid ta’ vantaġġ mill-karattru distintiv ta’ marka u t-teħid ta’ vantaġġ mir-reputazzjoni tagħha; madankollu peress li fil-każ preżenti xejn ma

jiddependi fuq xi differenza bħal din, jien se nirreferi għat-tnejn li huma bħala parassitiżmu” [traduzzjoni mhux ufficjali].

34. Il-qorti tar-rinviju tgħid li s-silta hija ‘opinjoni estensiva hafna dwar il-portata tal-protezzjoni’, imma li l-Qorti tal-Ġustizzja ma hassitx il-ħtieġa li tiddeciedi jekk dik il-fehma kinitx korretta.

35. Madankollu, jien ma ninterpretax is-silta bħala li tistabbilixxi pożizzjoni dwar il-portata tal-protezzjoni mogħtija mid-dritt Komunitarju lil marki li għandhom reputazzjoni. Fil-fehma tiegħi l-Avukat Ġenerali Jacobs kien pjuttost qed jippreżenta l-kuntest storiku u kunċettwali li fih ġiet adottata dik il-protezzjoni, sabiex tintfiehmed aħjar, bl-istess mod kif ippruvajt nagħmel jien fil-punti 5 sa 13 hawn fuq.

Id-domandi rrinvjati

36. It-tliet domandi tal-Court of Appeal huma marbutin flimkien b’mod sostanzjali.

37. Meħudin flimkien, dawn jistaqsu, essenzjalment, liema fatturi għandhom jiġu kkunsidrati meta tiġi evalwata, u x'hinu meħtieġ biex tiġi stabbilita, (i) 'rabta' f'moħħ il-pubbliku rilevanti; (ii) vantaġġ iġust li jittiehed mid-distintività jew ir-reputazzjoni²⁶ tal-marka preċedenti (parassitiżmu); (iii) detriment għad-distintività (ċajpir); u (iv) detriment għar-reputazzjoni (titbigh).

38. Jien għalhekk se nindirizza dawn il-kwistjonijiet f'dik l-ordni billi nsemmi l-kriterji speċifiċi suġġeriti fid-domandi fil-post xieraq tagħhom. Madankollu, huwa meħtieġ l-ewwel, li tiġi kkunsidrata r-relazzjoni bejn ir-'rabta' u t-tliet kwistjonijiet l-oħra. Barra dan, jidher ċar mill-proċess li l-iktar kwistjonijiet importanti fil-kawża prinċipali huma l-kriterji biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' 'rabta' u ta' detriment għad-distintività, li għalihom se nagħti attenzjoni partikolari. Jien se nikkonkludi b'xi kunsiderazzjonijiet generali li jaffettwaw l-erba' kwistjonijiet kollha.

Relazzjoni bejn "rabta" u "ħsara"

39. Skont il-ġurisprudenza²⁷: "Id-danni [l-ħsara] msemmija fl-Artikolu 5(2) tad-direttiva, meta jinholqu, huma l-konsegwenza ta' ċertu grad ta' xebh bejn it-trade mark u

s-sinjal, li minħabba fih il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn is-sinjal u t-trade mark, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejniethom, anki jekk ma jhawnadhomx". Bi "ħsara" f'dak il-kuntest, il-Qorti tal-Ġustizzja tiffisser parassitiżmu, ċajpir jew titbigh.

40. Jidher ċar mill-istruttura tal-Artikoli 4(4) (a) u 5(2) tad-Direttiva li r-reġistrazzjoni jew l-użu jistgħu jiġu impeduti jew imwaqqfa, kif jista' jkun il-każ, jekk żewġ sensiliet ta' kundizzjonijiet jiġu sodisfatti. Fl-ewwel lok, hemm il-prekundizzjonijiet li huma kumulattivi: irid ikun hemm marka preċedenti u marka jew sinjal sussegwenti, it-tnejn għandhom ikunu identiċi jew simili, il-marka preċedenti għandu jkollha reputazzjoni u l-użu tal-marka sussegwenti għandu jkun mingħajr raġuni valida²⁸. Fit-tieni lok, hemm il-konsegwenzi li wiehed irid jiddefendi ruhu minnhom, li huma alternattivi: irid ikun hemm, għall-inqas potenzjalment, vantaġġ iġust jew detriment, fir-rigward tal-karattru distintiv jew reputazzjoni tal-marka preċe-

26 — Jien naqbel mal-fehma tal-Avukat Ġenerali fil-kawża Adidas I (punt 39 tal-Konkluzjonijiet, *in fine*) li m'hemm l-ebda differenza rilevanti bejn li persuna tiegħi vantaġġ mid-distintività u li tiegħi vantaġġ mir-reputazzjoni.

27 — Sentenzi Adidas I, punt 29, u Adidas II, punt 41.

28 — Moqrija b'mod litterali, it-tnejn iridu jiġu reġistrati jew użati fir-rigward ta' prodotti jew servizzi mhux simili, imma fis-sentenza Davidoff II, instab li dik il-kundizzjoni kienet superfluwa.

denti. Jekk kemm l-ewwel u t-tieni sensiliet ta' kundizzjonijiet jiġu sodisfatti, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jippretendi protezzjoni mid-dispożizzjoni rilevanti.

kull wiehed minnhom jidher li jista' ssehh, f'xi ċirkostanzi, minghajr l-oħrajn. Ir-rabta mentali bejn il-marki għalhekk ma tistax b'mod awtomatiku, minghajr provi ulterjuri, twassal għall-konkluzjoni li kwalunkwe wiehed minn dawk it-tipi ta' ħsara sehh jew se jsehh jekk il-marka kkontestata kellha tiġi rreġistrata.

41. Ir-rabta msemmija mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenzi Adidas I u II (u li ssib l-origini tagħha fl-“assoċjazzjoni” msemmija fis-sentenza General Motors) fejn issib postha fi hdan din l-istruttura?

44. Konsegwentement, ma naċċettax l-implikazzjoni, li fuqha huma bbażati s-sottomissjonijiet ta' Intel quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li għaladarba tiġi stabbilita rabta rilevanti m'hemmx għalfejn wiehed ihares oltre qabel ma tingħata l-protezzjoni mogħtija minn din id-dispożizzjoni.

42. Jidhirli li din loġikament ssib postha mal-ewwel sensiela ta' kundizzjonijiet. Hija marbuta mal-kwistjoni ta' xebh jew identità. U jekk il-ħsara, fejn issehh, tkun il-konsegwenza ta' grad ta' xebh li jwassal biex il-pubbliku jistabbilixxi rabta bejn il-marki, ma jiswa xejn li wiehed jistaqsi jekk hemmx parassitiżmu, ċajpir jew titbigħ sakemm ma jkunx gie stabbilit li rabta bħal din tkun saret.

45. Madankollu, naċċetta li ħafna mill-fatturi li huma rilevanti meta ssir l-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' rabta jkunu rilevanti wkoll fejn, fit-tieni stadju tal-analiżi, wiehed jgħaddi biex jevalwa l-preżenza jew il-probabbiltà ta' parassitiżmu, ċajpir jew titbigħ — u b'mod partikolari taċ-ċajpir, li hu iktar probabbli li jirriżulta milli t-tnejn l-oħra meta jkun hemm rabta mentali. Madankollu, kull kriterju (kemm fl-ewwel kif ukoll fit-tieni stadju tal-evalwazzjoni) jrid jiġi evalwat separatament u, meta l-fatturi inkwistjoni jintużaw biex jiġi evalwat kriterju differenti, dawn jistgħu jiġu kkunsidrati b'mod differenti.

43. Barra dan, l-eżistenza ta' rabta f'moħħ il-pubbliku hija meħtieġa, imma mhijiex kundizzjoni suffiċjenti għall-eżistenza ta' ħsara. Hemm tliet tipi possibbli ta' ħsara, u

Eżistenza ta' rabta

46. L-ewwelnett, jidhirli li, miċ-ċirkostanzi msemmija fl-ewwel domanda tal-qorti nazzjonali, il-paragrafu (d) — il-fatt li l-marka preċedenti “tigi f’ mohħ il-konsumatur medju” meta jara l-marka sussegwenti — minnu nnifisu għandu effett ekwivalenti għall-istabiliment ta’ rabta (jew għall-fatt li ssir assoċjazzjoni jew konnessjoni) bejn iż-żewġ marki, kif espress fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Jien ma niddistingwix bejn dawn it-termini, li lkoll jimplikaw proċess mentali kuxjenti, xi haġa iktar minn sentiment vag, effimeru u mhux definit jew influwenza minn taħt.

47. Jekk il-qorti nazzjonali riedet tfisser, bit-terminu ‘tigi f’ mohħ’ dak li jkun, xi haġa inqas mill-istabiliment attwali ta’ rabta (li trid tkun ta’ natura raġonevolment sostanzjali, peress li trid issir minn parti sinjifikanti tal-pubbliku rilevanti)²⁹, evidentement iridu jiġu eżaminati wkoll fatturi oħrajn.

48. Miċ-ċirkostanzi rimanenti elenkati fid-domanda 1, jidhirli li l-paragrafu (a) — ir-“reputazzjoni kbira” tal-marka preċedenti għal ċerti prodotti jew servizzi — hu inparti (fir-rigward tal-eżistenza ta’ reputazzjoni) sempliċement wahda mill-kundizzjonijiet espressi għall-applikazzjoni tal-Artikolu 4(4) (a) jew l-Artikolu 5(2).

49. Iċ-ċirkustanza (b) — l-użu tal-marka sussegwenti għal prodotti jew servizzi mhux simili — tirrappreżenta wkoll kundizzjoni għall-applikazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, għalkemm ma tidhirx li hija iktar rilevanti wara s-sentenza Davidoff II. Madankollu, dan il-punt hu marbut ma’ dak li tqajjem fit-tieni domanda, li se nindirizza iktar ‘il quddiem³⁰.

50. Jista’ jkun il-każ li l-pubbliku jstabilixxi iktar malajr rabta bejn iż-żewġ marki jekk il-marka preċedenti jkollha reputazzjoni “kbira” u tkun “unika fir-rigward ta’ *kwailunkwe* prodotti jew servizzi” (iċ-ċirkustanzi (a) u (ċ) fl-ewwel domanda). Madankollu, dawk il-fatti jidhru li huma iktar rilevanti meta tigi evalwata l-eżistenza ta’ parassitiżmu, ċajpir jew titbigħ.

51. Għalhekk, m’hemm xejn fil-fatti (a) sa (ċ) msemmija fl-ewwel domanda li jkun inkonsistenti mal-konstatazzjoni ta’ rabta bejn marki f’ mohħ il-pubbliku, skont kif imfisser fil-ġurisprudenza, għalkemm ma jidhrux li huma suffiċjenti minnhom infushom għal dak

29 — Sentenza General Motors, punt 26.

30 — Punti 58 sa 61.

l-iskop. Il-konstatazzjoni għandha ssir fid-dawl ta' ċirkustanzi rilevanti *kollha*. Tista' tingħata xi indikazzjoni ta' ċirkustanzi li jistgħu jkunu rilevanti, imma ma jista' jkun hemm ebda lista eżawrjenti.

52. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li l-eżistenza ta' rabta trid tkun evalwata globalment, "bħal fil-każ ta' probabbiltà ta' konfużjoni"³¹. Kemm il-formulazzjoni u s-sens komun jissuġġerixxu li fatturi rilevanti biex tiġi stabbilita l-probabbiltà ta' konfużjoni jkunu rilevanti wkoll meta tiġi evalwata l-eżistenza ta' rabta, għalkemm "l-eżistenza ta' rabta" f'moħħ il-pubbliku mhijiex l-istess standard bħal "probabbiltà ta' konfużjoni... li tinkludi l-probabbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trade mark precedenti". F'dak ir-rigward, wiehed jista' jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja ma titkellimx dwar il-*probabbiltà* imma dwar l-*eżistenza* ta' rabta, li timplika evalwazzjoni ta' natura differenti — għalkemm, fejn il-marka sussegwenti hija sempliċement fl-istadju tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni u għadha ma ntuzatx, jista' jkun impossibbli li tiġi stabbilita l-eżistenza *attwali* ta' rabta bħal din.

53. Skont l-għaxar premessa fil-preambolu tad-Direttiva, l-apprezzament tal-probabbiltà ta' konfużjoni "jiddependi fuq hafna elementi u, partikolarment fuq ir-rikonoxximent tat-trade mark fis-suq, ta' [fuq] l-assoċjazzjoni li tista' ssir bis-sinjal użat jew registrat, tal- [fuq il-]grad ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-merkanzija jew is-servizzi identifikati".

31 — Sentenza Adidas I, punt 30; ara wkoll is-sentenza Adidas II, punt 42.

54. Il-Qorti tal-Ġustizzja, min-naħa tagħha, iddecidiet b'mod konsistenti li l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fir-rigward ta' xebh viziv, fonetiku jew kuncettwali tal-marki inkwistjoni, għandha tkun ibbażata fuq l-impressjoni globali li tingħata mill-marki, filwaqt li jittiehdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, il-komponenti distintivi u dominanti tagħhom. Il-percezzjoni tal-konsumatur medju tal-marki tal-prodotti jew servizzi inkwistjoni għandha rwol deciziv fl-apprezzament globali ta' dik il-probabbiltà ta' konfużjoni. Il-konsumatur medju normalment jippercepixxi marka fit-totalità tagħha u ma janalizzax id-dettalji varji tagħha³². Barra dan, il-probabbiltà ta' konfużjoni tista' tirriżulta mix-xebh kuncettwali bejn marki u tista' tiżdied jekk il-marka precedenti għandha karattru distintiv partikolari, jew *per se* jew minhabba r-reputazzjoni tagħha mal-pubbliku³³.

55. Dawk il-fatturi kollha jistgħu jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat jekk gietx stabbilita rabta bejn iż-żewġ marki f'moħħ il-pubbliku rilevanti.

56. Jista' jkun utli li wiehed jikkunsidra wkoll il-fatturi msemmija fl-Artikolu 43(c) tat-Trademark Act tal-1946 tal-Istati Uniti, kif emendat bit-Trademark Dilution Revision Act tal-2006. Skont dik id-dispożizzjoni, biex jiġi stabbilit jekk marka jew isem ta' ditta

32 — Ara, per eżempju, fir-rigward tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker (C-334/05 P, Ġabra p. I-4529, punti 34 u 35 u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata).

33 — Ara, b'mod partikolari, is-sentenzi SABEL, punt 24, u Marca Mode, punt 38 (it-tnejn li huma ċċitati fin-nota ta' qiegħ il-paġna 18 iktar 'il fuq).

x'aktarx johloqox tidjif biċ-ċajpir, il-qorti tista' tikkunsidra l-fatturi rilevanti kollha, inkluż il-grad ta' xebh bejn il-marka jew isem id-ditta u l-marka famuża, il-grad ta' distintività inerenti jew miksuba tal-marka famuża, il-kwistjoni safejn il-proprietarju tal-marka famuża jagħmel użu prattikament esklużiv tal-marka, il-grad ta' rikonnoxximent tal-marka famuża u l-assoċjazzjoni attwali bejn il-marka jew isem id-ditta u l-marka famuża.

biex tiġi stabbilita rabta, tan-natura tal-prodotti jew servizzi koperti. Hi tissuggerixxi li hu rilevanti jekk, meta tiġi meqjusa n-natura tal-prodotti jew servizzi li għalihom tintuża l-marka sussegwenti, il-konsumatur medju jikkunsidra li hemm rabta ekonomika bejn il-proprietarji taż-żewġ marki.

57. Dik id-dispożizzjoni ovvjament m'għandha ebda saħħa fid-dritt Komunitarju, imma l-fatturi elenkati huma għal kollox konsistenti mal-approċċ tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni. U anki jekk dawk il-fatturi għandhom jiġu kkunsidrati meta ssir l-evalwazzjoni tar-riskju ta' tidjif innifsu, pjuttost milli l-eżistenza ta' rabta f'moħħ il-pubbliku (li mhijiex kundizzjoni esplicita fil-leġizlazzjoni Amerikana), dawn ukoll jidhru li huma rilevanti biex jiġi stabbilit jekk teżistix rabta bħal din.

59. Naqbel li, jekk iċ-ċirkustanzi jkunu tali li jwasslu lill-konsumatur medju biex jissopponi li hemm rabta bħal din, dan hu aktar minn biżżejjed biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' rabta skont kif imfisser fil-ġurisprudenza. Madankollu, in-nuqqas ta' ċirkustanzi bħal dawn ma jwassalx neċessarjament għall-konkluzjoni opposta. Id-Direttiva titkellem pjuttost kjarment dwar prodotti jew servizzi li m'humiex simili, u ma jista' jiġi impost ebda rekwiżit ta' xebh³⁴. Dan prattikament ikun ifisser li tithassar id-distinzjoni bejn il-kundizzjonijiet rispettivi li tahtom il-protezzjoni bażika kontra l-probabbiltà ta' konfużjoni u l-protezzjoni estensiva taht l-Artikolu 4(4)(a) huma disponibbli. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet ukoll, li l-Artikoli 4(4)(a) u 5(2) lanqas m'huma dipendenti fuq li jiġi kkonstatat li l-pubbliku jaħseb li l-prodotti jew servizzi inkwistjoni ġejjin mill-istess impriża jew minn impriži li huma konnessi ekonomikament³⁵.

58. Fil-kuntest tat-tieni domanda tagħha, il-Court of Appeal tistaqsi dwar is-sinjifikat,

34 — Dak il-punt m'huwiex affettwat bid-deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Davidoff II fis-sens li n-nuqqas ta' xebh m'huwiex essenzjali.

35 — Ara, l-aktar reċentement, is-sentenza Adidas II, punti 28 u 40.

60. Madankollu, hemm mod kif in-natura ta' prodotti jew servizzi koperti bil-marki rispettivi jistghu jkunu rilevanti biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' rabta f'moħħ il-pubbliku. Jekk żewġ marki huma simili, imma jintużaw f'oqsma ta' prodotti separati sew, il-fatt li l-marka preċedenti jkollha reputazzjoni f'qasam wiehed — ngħidu aħna, fit-tagħmir għat-thaffir f'qiegħ il-baħar — jista' ma jwassalx biex tiġi stabbilita rabta mentali mal-marka sussegwenti jekk tintuża f'qasam pjuttost differenti — bħal pestiċidi agrikoli — peress li jista' jkun hemm ftit inkomuni bejn iż-żewġ tipi ta' pubbliku rilevanti. Fejn kull waħda miż-żewġ marki tintuża għal prodotti jew servizzi familjari mal-pubbliku ingenerali, jew fejn it-tnejn li huma jintużaw għal prodotti simili, il-probabbiltà li jkun hemm affarijiet inkomuni u li tiġi stabbilita rabta hi għalhekk ferm iktar b'saħħitha.

61. In-natura tal-prodotti jew servizzi għalhekk tista' tkun rilevanti biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' rabta f'moħħ il-pubbliku rilevanti imma, in-nuqqas ta' xebh bejn l-oqsma ta' prodotti kkonċernati ma jistax jiġi meqjus li jimplika n-nuqqas ta' rabta bħal din, u l-konvinzjoni li hemm konessjoni ekonomika bejn it-trade marks mhijetx kriterju neċessarju.

Parassitiżmu

62. Il-kunċett ta' "vantaġġ ingust" jiffoka fuq il-benefiċċju għall-marka sussegwenti pjuttost milli ħsara lill-marka preċedenti. Dak li għandu jiġi stabbilit huwa xi forma ta'

imbottatura li tinghata lill-marka sussegwenti minħabba r-rabta taġħha mal-marka preċedenti. Jekk, minkejja r-reputazzjoni li għandha, il-konnotazzjonijiet tal-marka preċedenti għandhom effett li jnaqqas il-qawwa ta' jew anki jkun sempliċement newtrali fuq ir-rendiment tal-marka sussegwenti, il-vantaġġ ingust se jkun inqas probabbli. Fl-ipotezi, per eżempju, ta' selezzjoni limitata ta' gojjellerija magħmulha bl-idejn u għalja, li tinbiegħ bit-trade mark "Coca-Cola" jew marka simili, ma jidherx li inevitabilment il-kummerċjalizzazzjoni tal-gojjellerija se tibbenefika ingustament (jew b'xi mod ieħor) mit-trade mark tal-Coca-Cola Company.

63. F'dak l-ambitu, il-fatti msemmija fid-domanda 1 waħedhom jidhru wisq debboli biex isostnu konstatazzjoni ta' parassitiżmu.

64. Hu, s'intendi, neċessarju bħala prekon-dizzjoni għal konstatazzjoni bħal dan li l-marka preċedenti jkollha reputazzjoni u li l-marka sussegwenti tfakkar lill-konsumatur medju fil-marka preċedenti. M'hemm (għall-inqas minn mindu ngħatat is-sentenza Davi-

doff II) ebda htieġa għall-prodotti jew servizzi koperti biż-żewġ marki li jilhqu xi standard partikolari ta' xebh jew nuqqas ta' xebh. Lanqas ma jista' jiġi konkluż sempliċement mill-fatt li l-marka preċedenti hi unika, li l-marka sussegwenti tiegħu vantaġġ ingust minnha.

65. Madankollu, jidher ċar li, hekk kif ir-reputazzjoni u d-distintività tal-marka preċedenti, u x-xebh bejn il-prodotti u s-servizzi koperti biż-żewġ marki, jiżdiedu, hekk ukoll tiżdied il-probabbiltà li l-marka sussegwenti se tikseb vantaġġ minn xi rabta stabbilita bejniethom f'moħħ il-pubbliku.

66. Imma dan m'huwiex biżżejjed. Sabiex il-marka sussegwenti tikseb vantaġġ ingust, l-assocjazzjonijiet mal-marka preċedenti jridu jkunu tali li jżidu s-success tal-marka sussegwenti fl-użu li jsir minnha. Għalhekk, fattur relevanti li għandu jiġi kkunsidrat, hu r-relazzjoni bejn il-konnotazzjonijiet prestiġjużi tal-marka preċedenti u l-kuntest li fih tintuża l-marka sussegwenti. Kwalunkwe vantaġġ jista' jkun tabilhaqq ikbar jekk il-marka preċedenti hija unika, imma m'hemm xejn fil-legiżlazzjoni li jissuġġerixxi li l-protezzjoni kontra l-parassitiżmu tista' tvarja skont kemm jinkiseb vantaġġ ingust.

67. Jekk il-marka sussegwenti diġà giet irregistrata u uzata (bħal fil-kawża prinċipali), jew jekk hija sinjal li wiehed qed ifittex li jimpedixxi l-użu tiegħu taħt l-Artikolu 5(2), jista' jkun tabilhaqq possibbli li jiġu pprovduti provi permezz ta' sondaġġ tal-konsumaturi li jindika jekk kiex hemm l-effett ta' spinta lil jew arrikkiment tal-marka sussegwenti bhala riżultat tal-eżistenza tal-marka preċedenti. Jekk, skont l-Artikolu 4(4)(a), il-kwistjoni hija li tiġi impeduta r-registrazzjoni ta' marka li għadha ma ntuzatx, jista' jkun iktar diffiċli li jinkisbu provi bħal dawn, u jista' jkun li jkollhom isiru xi inferenzi miċ-ċirkostanzi kollha tal-każ rigward l-effett probabbli.

Ċajpir

68. Il-kuncett ta' ċajpir, mhux bħal fil-każ ta' parassitiżmu, jiffoka fuq il-ħsara lill-marka preċedenti. Il-kuncett ta' detriment għall-karattru distintiv tal-marka neċessarjament jimplika tnaqqis fid-distintività.

69. Il-fatturi elenkati fl-ewwel domanda tal-qorti nazzjonali għal darb'ohra jidhru li m'humix biżżejjed, wahedhom, biex

fuqhom tiġi bbażata konstatazzjoni ta' detriment għall-karattru distintiv tal-marka preċedenti, għalkemm bl-ebda mod m'huma inkonsistenti ma' konstatazzjoni bħal din. Ir-rimarki tiegħi fil-punt 64 hawn fuq huma applikabbli hawnhekk ukoll.

70. Barra dan fil-fehma tiegħi huwa impossibbli li wiehed jassumi li l-istabbiliment ta' rabta f'moħħ il-pubbliku rilevanti se jġib miegħu awtomatikament detriment għall-karattru distintiv tal-marka preċedenti. Jekk, per eżempju, suppliment tal-ikel jinbigħ taħt it-trade mark 'Kadok'³⁶, tabilhaqq jista' jkun possibbli li wiehed isib li xerrejja għamlu rabta f'moħħom mat-trade mark magħrufa Kodak, mingħajr ma neccessarjament ikun possibbli li jiġi stabbilit jew konkluz li d-distintività ta' din tal-aħħar giet b'xi mod imdgħajfa. Il-rabta hi prekondizzjoni biex tiġi eżaminata l-eżistenza taċ-ċajpir u, meta l-pubbliku jstabbilixxi rabta bejn iż-żewġ marki, jista' jkun tabilhaqq li ttiehed l-ewwel pass lejn il-proċess ta' ċajpir, imma hemm bżonn ta' fatturi u provi oħra biex jiġi stabbilit jekk giex ikkawżat detriment attwali għall-karattru distintiv³⁷.

36 — Kadok huwa l-isem Malażjan għal *piper sarmentosum*, pjanta tal-Asja tax-Xlokk użata għal skopijiet aromatiċi u mediċinali u maħsubha li għandha proprjetajiet anti-ossidanti. Safejn naf jien, din ma giet irregistrata bħala trade mark, għalkemm it-trade mark figurattiva li turi l-isem tar-restaurant 'Kadok's' hi rregistrata fl-Istati Uniti għal diversi prodotti tal-ikel Asjatiku.

37 — F'dan ir-rigward, inhoss li l-Qorti tal-Prim'Instanza setgħet qabżet il-limiti meta spekulat (fis-sentenza tat-22 ta' Marzu 2007, SIGLA vs UASI, T-215/03 Gabra p. II-711, punt 48) li "huwa possibbli, b'mod partikolari fil-każ ta' oppożizzjoni bbażata fuq trade mark li tgawdi minn reputazzjoni eċċezzjonalment għolja, li l-probabbiltà mhux ipotetika ta' riskju futur ta' preġudizzju jew ta' vantaġġ miksub ingustament bl-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni fir-rigward tat-trade mark invokata bħala oppożizzjoni tant tkun evidenti li l-parti li tkun qed topponi m'għandhiex għalfejn tintvoka u tagħti prova tal-ebda fatt iehor għal dan il-għan".

71. Fit-tielet domanda, il-Court of Appeal tistaqsi jekk, sabiex jiġi stabbilit detriment għall-karattru distintiv, il-marka preċedenti tridx tkun unika, jekk l-ewwel użu konfligġenti huwiex biżżejjed u jekk huwiex meħtieġ li jkun hemm effett fuq l-imgiba ekonomika tal-konsumatur.

72. Fil-fehma tiegħi, l-unicità mhijiex essenzjali. Għal mument se nieqaf biex nikkunsidra l-kelma "unika". Il-Court of Appeal tiddikjara li l-marka "Intel" ma ntużat għal ebda kategorija ta' prodott minn xi persuna oħra għajr ir-rikorrenti. Intel, fl-osservazzjonijiet tagħha, tafferma li marka li hi "tassew unika" f'dak is-sens hija tabilhaqq rari hafna, u li marki li huma "sostanzjalment uniċi" għandhom ukoll jikkwalifikaw għall-protezzjoni. Jien nifhem li dan jirreferi għal użu iktar laxx (imma komuni hafna) tal-kelma "unika", iktar qrib ta' "verament mhux tas-soltu"³⁸. Fi kwalunkwe każ, kull marka distintiva x'aktarx li se tkun (għall-inqas "sostanzjalment") unika f'xi aspekt. Marka "tassew" unika se tkun partikolarment distintiva. Iktar ma marka tkun distintiva, iktar m'hu se jkun probabbli li d-distintività tagħha se tiddgħajfej bil-preżenza ta' marki simili oħra.

38 — "Dawk minna li jiddefendu l-kawża mitlufa tal-użu tajjeb tal-kliem jahsbu li l-kelma 'uniku' — il-mudell tas-solitudni assoluta — ma tista' qatt tiġi mibdula bi kliem insipidu bħal hafna, għal kollox, pjuttost, kważi jew prattikament" — William Safire, "Uniquer than unique? I don't think so", International Herald Tribune, 24 Gunju 2007 [traduzzjoni libera].

73. Id-domanda jekk l-ewwel użu konfliggenti huwiex biżżejjed biex jiġi stabbilit detriment fil-fehma tiegħi hija bbażata fuq raġunament żbaljat. L-ewwel użu konfliggenti jista' minnu nnifsu ma jikkawżax detriment, imma l-iskop kemm tal-Artikolu 4(4)(a) u l-Artikolu 5(2) huwa li jiġi pprojbit jew impedut użu konfliggenti ripetut li jdghajjef, inaqqsar, inaqqsas mis-saħħa ta', inaqqsas, jirriduċi, jiddebbulixxi, jneħħi s-saħħa ta', iċajpar, jgħawwar u jaħfi b'mod insidjuż it-trade mark preċedenti, b'mod partikolari l-karattru distintiv tagħha. L-ewwel użu ma jistax jipproduċi effett bħal dan waħdu, imma l-probabbiltà li dan jista' jiġi kkawżat b'użu ripetut — li hu wara kolloxx in-norma għat-trade marks — jista' jiġi estrapolat miċ-ċirkostanzi tal-użu.

74. Dwar jekk huwiex meħtieġ li jkun hemm effett fuq l-imġiba ekonomika tal-konsumaturi, fil-fehma tiegħi d-detriment għad-distintività mhux *bilfors* jinvolvi detriment ekonomiku, u b'hekk bidla fl-imġiba ekonomika mhijiex essenzjali. Li kieku t-trade mark Coca-Cola, jew marka jew sinjal simili, tintuża għal firxa ta' prodotti jew servizzi mhux relatati, id-distintività tagħha tista' tabilhaqq tiġi mnaqqsa, imma jista' jkun li n-numru ta' nies li jixorbu x-xarba ma jonqosx. Izda evidentement kull prova ta' bidla attwalment negattiva fl-imġiba tal-konsumatur tirded il-każ tar-rikorrent.

75. Fil-kuntest tat-tielet domanda tagħha, il-Court of Appeal tipproponi li għandhom jiġu kkunsidrati l-fatturi li ġejjin meta jiġi

evalwat jekk hemmx detriment għall-karattru distintiv tal-marka preċedenti:

— jekk “is-setgħa ta' attrazzjoni” tal-marka preċedenti għall-prodotti jew servizzi speċifiċi tagħha verament x'aktarx tiġi affettwata bl-użu tal-marka sussegwenti għall-prodotti jew servizzi speċifiċi tagħha;

— jekk minn juża l-marka sussegwenti huwiex probabbilment se jieħu vantaġġ kummerċjali veru mill-użu tagħha għall-prodotti jew servizzi speċifiċi tagħha minhabba r-reputazzjoni tal-marka preċedenti għall-prodotti jew servizzi speċifiċi tagħha;

— jekk, f'każ li l-marka preċedenti hi unika, huwiex verament importanti li tintuża għal prodotti jew servizzi tal-marka sussegwenti li m'huwiex simili;

— fejn il-marka sussegwenti m'hijiex l-istess bħall-marka preċedenti, x'differenza dan se jagħmel għall-konsumatur medju u

b'mod partikolari jekk hemmx sempliċiment evokazzjoni tal-marka preċedenti;

- jekk l-imġiba ekonomika tal-konsumatur medju fir-rigward tal-marka preċedenti meta tintuża għall-prodotti jew servizzi tagħha probabbilment tiġix affettwata;

- kemm il-marka preċedenti hi distintiva b'mod inerenti; u

- kemm hi b'saħħitha r-reputazzjoni tal-marka preċedenti għall-prodotti jew servizzi tagħha.

76. Minn dawn, diġà ttrattajt l-imġiba ekonomika tal-konsumatur,³⁹ u l-kwistjoni tal-vantaġġ kummerċjali għal minn juża l-marka sussegwenti għandha x'taqsam iktar ma' parassitiżmu milli ma' ċajpir. Il-kwistjoni jekk hemmx 'sempliċiment' evokazzjoni tal-marka preċedenti hi bbażata fuq l-istabbiliment ta' rabta bejn il-marki f'moħh il-pubbliku rilevanti u għalhekk loġikament tiġi qabel il-kwistjoni taċ-ċajpir. Is-saħħa tad-distintività (kemm jekk inerenti jew miksuba) u r-reputazzjoni ta' marka preċedenti huma, madankollu, fatturi li ċertament

għandhom jiġu eżaminati u li jistgħu jgħinu biex jindikaw il-grad ta' ċajpir. Il-grad ta' xebh jew ta' nuqqas ta' xebh bejn il-prodotti jew servizzi koperti biż-żewġ marki (tkun xi tkun l-"unicità" tal-marka preċedenti) jista' jkun ukoll indikazzjoni f'dak ir-rigward imma ma jistax — minhabba l-kliem tal-Artikolu 4(4)(a) u s-sentenza Davidoff II — ikun deċiżiv f'sens wiehed jew iehor. Fl-ahharnett, l-effett fuq is-"setgħa ta' attrazzjoni" tal-marka preċedenti jidher li hi sempliċement deskrizzjoni oħra tal-kunċett ta' ċajpir — detriment għall-karattru distintiv — innifsu.

77. Madankollu, irrid insemmi l-kelma 'veru' jew 'verament' użata fil-kuntest ta' bosta minn dawn il-fatturi. Din tista' tissuggerixxi li l-Court of Appeal kellha f'moħħha limitu (forsi limitu pjuttost għoli) li tahtu l-fattur inkwistjoni jista' jiġi injorat. Ma naħsibx li dan ikun l-approċċ korrett. Il-htieġa ta' apprezzament globali, li jikkunsidra l-fatti rilevanti kollha, tfisser li kull fattur għandu jingħata s-sinjifikat li jixraqlu, imma huwa l-bilanċ totali li se jkun deċiżiv.

78. Fl-ahharnett, il-Court of Appeal tissuggerixxi li "fejn il-legizlazzjoni ssemmi 'detrimentali għall-karattru distintiv jew reputazzjoni tat-trade mark preċedenti' din trid tfisser il-karattru distintiv jew reputazzjoni tal-marka preċedenti għall-prodotti jew servizzi li għalihom hi registrata". Rigward il-karattru

39 — Fil-punt 74.

distintiv, tabilhaqq dak hu l-approċċ li ttiehed mill-Avukat Ġenerali Jacobs fil-konkluzjonijiet tiegħu fil-kawżi Marca Mode u Adidas I⁴⁰ u li giet segwita mill-Qorti tal-Prim'Istanza f'numru ta' sentenzi⁴¹. Madankollu, rigward ir-reputazzjoni, ma narax li tista' ssir distinzjoni bejn titbigh b'mod ġenerali u titbigh fir-rigward ta' prodotti speċifiċi — li jwassalni għall-kwistjoni finali.

80. Fl-ewwel lok, iċ-ċirkostanzi msemmija fl-ewwel domanda huma evidentement minnhom infushom insuffiċjenti biex jiġi stabbilit it-titbigh għalkemm, għaladarba il-prekondizzjonijiet, inklużi l-rabta, ikunu ġew stabbiliti, il-portata tar-reputazzjoni u ta' "l-unicità" tal-marka tkun rilevanti fl-ewwel wazzjoni tal-okkorrenza ta' hsara bħal din. L-iktar fattur importanti, madankollu, għandu jkun jekk il-konnotazzjonijiet tal-marka sussegwenti humiex tabilhaqq tali li jagħmlu hsara lir-reputazzjoni tal-marka precedenti.

Titbigh

79. L-aħħar tip ta' hsara li miegħu għandu x'jaqşam l-Artiklu 4(4)(a) għal darb'ohra jikkonċerna hsara lill-marka precedenti, fil-forma ta' detriment għar-reputazzjoni tagħha. Dan jidher li hu pass lil hinn minn ċajpir, peress li l-marka mhux sempliċement tiġi mdgħajfa imma attwalment degradata minhabba r-rabta li l-pubbliku jagħmel mal-marka sussegwenti. Peress li ma jidher li saret ebda allegazzjoni ta' dannu bħal dan fil-kawża prinċipali, u peress li hafna minn dak li għedt hawn fuq fir-rigward taċ-ċajpir huwa wkoll rilevanti hawnhekk, se nittratta dan il-punt fil-qosor biss.

81. Hawn fuq tajt zewġ eżempji immaginarji ta' prodotti mhux relatati mibjugħin taht l-isem "Coca-Cola", jew marka simili: minn naha wahda, żejt tal-magna ta' kwalità inferjuri jew sustanza li tqaxxar iż-żebgħa rhisa; u min-naħa l-oħra, selezzjoni partikolari ta' gojjellerija magħmulha bl-idejn. Jidher probabbli li tal-ewwel imma mhux tal-aħħar, ikunu ta' dannu għar-reputazzjoni tat-trade mark tal-Coca-Cola Company. F'kull każ ta' allegat titbigh, se jkun mehtieg li jiġu pparagunati l-konnotazzjonijiet ta' kull marka, fir-rigward tal-prodotti jew servizzi koperti jew il-messaġġ iktar wiesa' li jistgħu jittrażmettu, u li tiġi evalwata l-hsara involuta.

40 — Fil-punti 44 u 43 rispettivament.

41 — L-iktar reċentement, is-sentenza tal-10 ta' Mejju 2007, Antartica v UASI (T-47/06, punt 55).

Rimarki ġenerali u konklużivi

82. Fl-ahharnett, nixtieq nenfasizza tliet punti rilevanti għall-erba' kwistjonijiet kollha (rabta mentali, parassitiżmu, ċajpir u titbigħ).

83. Fl-ewwel lok, l-evalwazzjoni għandha tkun waħda globali, li tikkunsidra l-fatti kollha rilevanti. It-tipi ta' fatt li se jkunu rilevanti se jvarjaw minn każ għal każ, u ebda lista eżawrjenti ma tista' tiġi fformulata. Huwa probabbli li ebda fatt waħdieni m'hu se jkun deċiżiv. Ikollhom jiġu evalwati numru ta' kriterji, u kull wieħed minnhom jirrappreżenta punt fuq il-keffa tal-mizien. 'Punti baxxi' fuq keffa minnhom jistgħu jiġu paċuti b'punti għoljin' fuq il-keffa l-oħra. Huwa biss wara li l-punti kollha fuq il-keffa rilevanti jkunu ġew ikkunsidrati li jista' jiġi deċiż jekk il-bilanċ ixaqlibx lejn naħa jew oħra.

84. Fit-tieni lok, fir-rigward tal-htieġa ta' provi, li fuqhom CPM għamlet enfasi kbira, wieħed irid iżomm f'moħħu li d-dispożizzjonijiet ikkonċernati jipprovdu għal żewġ tipi ta' sitwazzjonijiet: l-użu eżistenti ta' marka rreġistrata jew sinjal iehor irreġistrat, u l-użu futur ta' marka li għadha ma ġietx irreġistrata. Meta l-marka jew sinjal sussegwenti ikunu diġà fl-użu, x'aktarx li jkun possibbli għall-proprjetarju tal-marka preċedenti li jikseb

provi attwali dwar l-eżistenza ta' rabta f' moħħ il-pubbliku, u tal-allegat ħsara, biex isostni l-każ tiegħu, b'mod partikolari minn sondaġġi tal-konsumatur u ċifri tal-bejgħ, għalkemm jista' ma jkunx prattiku li kull element jiġi kwantifikat eżattament. Fejn il-marka sussegwenti hija sempliċement fl-istadju tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, prova bhal din x'aktarx li mhijiex se tkun disponibbli faċilment. Kull fejn jistgħu jiġu ppreżentati provi ta' din ix-xorta, ovvjament dawn għandhom piż kunsiderevoli fl-evalwazzjoni. Jekk provi ma jkunux disponibbli, inkella jkunu disponibbli biss provi limitati, iridu jsiru neċessarjament inferenzi minn dak li jista' jiġi stabbilit. Madankollu, provi dwar ir-reputazzjoni, fama u karattru distintiv tal-marka preċedenti għandhom ikunu disponibbli dejjem, u dawk il-karatteristiċi qatt m'għandhom jiġu stabbiliti b'inferenza.

85. Fit-tielet lok, f'dak ir-rigward, naqbel mar-raġunament tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-ġurisprudenza tagħha dwar l-Artikolu 8 (5) tar-Regolament fis-sens li, sabiex tiġi impedita r-reġistrazzjoni ta' marka simili, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti "m'huwiex obligat jagħti prova tal-eżistenza ta' ħsara effettiva u attwali għat-trade mark tiegħu, iżda għandu jressaq provi li abbażi tagħhom ikun jista' jiġi konkluż li *prima facie* jeżisti riskju fil-futur, li ma jkunx ipotetiku, ta' vantaġġ ingust jew ta' ħsara⁴²".

42 — Ara, l-iktar reċentement, is-sentenza tas-16 ta' April 2008 Citigroup vs UASI (T-181/05, Gabra p. II-669, sentenza mogħtija fl-istess jum li nżammet is-seduta fil-kawża preżenti, punt 77 u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata).

Konkluzjoni

86. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha ta' hawn fuq, nipproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha twieġeb id-domandi li tqajmu kif ġej:

“Għall-finijiet tal-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta'Diċembru 1988, jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks:

- Il-fatt li t-trade mark preċedenti tiġi f'moħħ il-konsumatur medju meta dan jiltaqa' mat-trade mark sussegwenti użata għall-prodotti jew servizzi tat-trade mark sussegwenti bħala regola għandu effett ekwivalenti għall-istabiliment ta' rabta f'moħħ il-pubbliku rilevanti fis-sens tal-punti 29 u 30 tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-408/01, Ġabra p. I-12537, Adidas-Salomon u Adidas Benelux;
- il-fatti li t-trade mark preċedenti jkollha reputazzjoni kbira għal ċerti tipi speċifiċi ta' prodotti jew servizzi, li dawn il-prodotti jew servizzi huma differenti mill-prodotti jew servizzi tat-trade mark sussegwenti u li t-trade mark preċedenti hija unika fir-rigward ta' kwalunkwe prodotti jew servizzi m'humiex minnhom infushom biżżejjed biex jistabbilixxu rabta bħal din jew vantaġġ ingust jew detriment fis-sens ta' dak l-artikolu;
- sabiex jiġi deċiż jekk gietx stabbilita rabta jew vantaġġ ingust jew detriment, il-qorti nazzjonali għandha tiegħu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha li huma rilevanti għaċ-ċirkostanzi tal-każ;

- in-natura tal-prodotti jew servizzi tista' tkun rilevanti biex jiġi stabbilit jekk hemmx rabta, imma n-nuqqas ta' xebh bejn l-oqsma ta' prodotti kkonċernati ma jistax jiġi meqjus li jimplika n-nuqqas ta' rabta b'hal din, u l-konvinzjoni li hemm konnessjoni ekonomika bejn it-trade marks mhijiex kriterju neċessarju;

- sabiex tiġi sodisfatta l-kundizzjoni ta' detriment għall-karattru distintiv, (i) m'huwiex meħtieġ li t-trade mark preċedenti tkun unika, (ii) l-ewwel użu konfliġġenti m'huwiex minnu nnifsu suffiċjenti u (iii) m'huwiex meħtieġ effett fuq l-imġiba ekonomika tal-konsumatur.”