

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

RUIZ-JARABO COLOMER

ippreżentati fit-18 ta' Novembru 2008¹**I — Introduzzjoni**

1. Minn analiżi relattivament superficjali, id-dritt tat-trade marks, meta jsolvi l-kunflitti li jinqalghu bejn dawn id-drittijiet ta' proprjetà industrijali, huwa influwenzat minn tal-inqas minn żewġ orjentamenti opposti. L-ewwel wiehed jikkunsidra s-sinjali bhala sempliċi beni immaterjali suġġetti ghar-reġistrazzjoni, fejn hija enfasizzata n-natura ta' drittijiet reali u tinghata importanza ewlenija lill-aspetti tad-dritt ċivili, b'mod partikolari lir-regoli fuq il-proprjetà.
2. Min-naħa l-oħra, it-tieni wiehed jenfasizza l-aspett ekonomiku billi jsostni r-rabtiet li ma jistgħux jiġu miċhuda mar-regolamentazzjoni tal-kummerċ u, b'mod partikolari, mad-dritt tal-kompetizzjoni (bhala monopolji legali) li l-prinċipji tiegħu jissuġġettaw il-limiti tas-setgħat derivanti mir-reġistrazzjoni tat-trade marks fl-uffiċċji li jiehdu hsieb ir-reġistrazzjoni.
3. Għaldaqstant, f'każ ta' kunflitt fuq sinjal, l-ewwel orjentament imsemmi għandu tendenza li jiffavorixxi l-possessur tat-trade mark biex jintrebhu drittijiet ta' proprjetà, filwaqt li t-tieni wiehed isostni, ġeneralment, l-osservanza tal-kummerċ hieles u tar-regoli fuq il-kompetizzjoni.
4. Għalkemm id-Direttiva 89/104/KEE² ma titkellimx b'mod ċar favur xi wiehed minn dawn l-orjentamenti, hija tirrifletti t-tensjonijiet ikkawzati min-natura ibrida tas-sinjali, bhala titoli ta' proprjetà u elementi ta' regolamentazzjoni pubblika tas-suq.
5. Fid-domanda preliminari magħmula lill-Qorti tal-Ġustizzja mill-Oberster Patent- und Markensenat (korp amministrattiv suprem Awstrijaku li jiehu konjizzjoni ta' kwistjonijiet fil-qasam ta' privattivi u trade marks), johorġu argumenti favur iż-żewġ teoriji, inkwantu l-kwistjoni tirrigwarda l-limiti tal-użu ġenwin tat-trade marks. Id-domanda hija ntīza sabiex jiġi ċċarat jekk hemmx dan l-użu tas-sinjali meta, minkejja li jiġu rreġistrati għall-ħwejjeġ u xorb, fir-rigward ta' din l-

1 — Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

2 — L-ewwel Direttiva tal-Kunsill, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (GU L 40, p. 1)

aħhar kategorija ta' prodotti huma jkunu ntużaw biss bħala rigal lix-xerrejja ta' hwejjeġ tal-istess trade mark. Ghalkemm inhossni iktar qrib it-tieni mill-orjentamenti deskritti, hsibt li nhejji dawn il-konkluzjonijiet billi nispira ruhi mill-kittieb kbir Portugiż, li tkellem dwar l-“[...]istint sagru li wiehed ma jkollux teoriji” [...] ³.

bħala riżultat ta' talba li t-trade mark tista' tiġi revokata [...]”.

7. L-Artikolu 10(1) ta' din id-direttiva bit-titolu “Użu ta' trade marks”, jipprovdi:

II — Il-kuntest ġuridiku

A — *Id-Direttiva 89/104/KEE*

6. It-tmien premessa ta' din il-liġi Komunitarja tirreferi għar-reqwizit tal-użu ġenwin u għar-riperkussjonijiet li n-nuqqas ta' osservanza tiegħu jikkawża, fejn tippreċiża li “sabiex ikun imnaqqas t-total tan-numru tat-trade marks irregistrati u protetti fil-Komunità u, konsegwentement, in-numru ta' konflitti li jqumu bejniethom, huwa essenzjali li jiġi mehtieġ li trade marks għandhom ikunu fil-fatt użati, jew jekk mhux użati, ikunu suġġetti għal revokazzjoni”, u tkompli tghid li “trade mark ma tistax tkun invalidata abbażi tal-eżistenza ta' trade mark preċedenti mhux użata, filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu liberi li japplikaw l-istess principju għar-registrazzjoni ta' trade mark jew li jipprovdu li trade mark ma' tistax tkun invokata b'suċċess fi proċeduri ta' ksar tar-regoli jekk ikun stabbilit

“1. Jekk, f'perijodu ta' hames snin wara d-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-registrazzjoni, il-proprietarju ma użax it-trade mark ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hi registrata, jew jekk tali użu ġie sospiż matul perjodu mhux interrott ta' hames snin, it-trade mark għandha tkun suġġetta għas-sanzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, sakemm hemm raġunijiet tajba għan-nuqqas ta' użu.”

8. L-Artikolu 12(1) tad-Direttiva, meta jirregola r-revoka tat-trade marks irregistrati jipprovdi li:

“1. Trade mark għandha tkun suġġetta għar-revokazzjoni jekk, f'perijodu kontinwu ta' hames snin, ma tkunx ġiet użata ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew servizzi li għalihom hi registrata, u ma

3 — F. Pessoa, *Il-ktieb tal-ansjeta* [traduzzjoni libera].

hemmx raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu; [...]”.

jirreferi s-sinjal; jew 4) użu tas-sinjal fil-korrispondenza kummerċjali, fil-komunikazzjonijiet jew fir-reklamar.

B — *Il-liġi Awstrijaka dwar it-trademarks*

9. Skont l-Artikolu 33a(1) tal-Markenschutzgesetz (Liġi Awstrijaka dwar it-trade marks)⁴, kull persuna għandha d-dritt titlob il-kancellazzjoni ta' trade mark li ilha rreġistrata fl-Awstrija għal mill-inqas hames snin inkella tgawdi minn protezzjoni skont l-Artikolu 2(2), kemm-il darba t-trade mark inkwistjoni ma tkunx giet użata ġenwinament fit-territorju nazzjonali la mill-proprietarju u lanqas minn terzi bil-kunsens ta' dan tal-aħħar bħala sinjal distintiv, għall-prodotti jew is-servizzi li fir-rigward tagħhom giet irreġistrata, fl-aħħar hames snin li jippreċedu d-data tat-talba ta' kancellazzjoni (Artikolu 10a tal-Liġi), hliet jekk il-proprietarju jista' jiġġustifika n-nuqqas ta' użu.

10. Skont l-Artikolu 10a tal-Liġi Awstrijaka fuq it-trade marks, jiġu kkunsidrati bħala użu ta' sinjal b'mod partikolari l-attivitàjiet ta': 1) twaħħil tas-sinjal fuq il-prodotti, fuq l-imballagg tagħhom jew fuq l-oġġetti li għalihom qed jiġi pprovdut is-servizz jew li għandu jiġi pprovdut; 2) użu tas-sinjal għal prodotti offerti, ikkummerċjalizzati jew miżmuma sabiex jinbigħu iktar 'il quddiem jew sabiex jiġu indikati s-servizzi pprovduti; 3) importazzjoni jew esportazzjoni ta' prodotti li għalihom

III — **Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari**

11. Il-kumpannija Maselli Strickmode Gesellschaft m.b.H. (iktar'il quddiem "Maselli") hija proprietarja tat-trade mark verbali Awstrijaka Nru 127 803 WELLNESS, li, mill-20 ta' Ottubru 1989, kienet irreġistrata għall-prodotti fil-klassi 16 (rivisti u kotba), 25 (hwejjeġ) u 32 (xorb mhux alkoholiku hliet għall-birra mingħajr alkohol), skont in-nomenklatura tal-Ftehim ta' Nizza⁵.

12. Għalkemm sa mill-bidu l-attività prinċipali tagħha kienet tirrigwarda l-moda, Maselli kienet użat it-trade mark fis-snin 1999 u 2000 biex tindika xarba mhux alkoholika li, skont dak li jirriżulta mid-dokumentazzjoni kummerċjali fuq ir-reklamar tal-hwejjeġ tagħha, kienet tingħata bħala rigal lix-xerrejja⁶; ix-xarba kienet titqiegħed ġo flixkun bil-kliem "WELLNESS-DRINK", u għal dan l-iskop ġew stampati 3,100 tikketta b'din il-kitba u ġew mimlija 800 flixkun ta' 0.35 litru ta' luminata.

5 — Dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet ta' reġistrazzjoni tat-trade marks, il-15 ta' Gunju 1957, fil-verżjoni riveduta u emendata.

6 — Fis-seduta, bi twegiba għal mistoqsija bil-miktub, Maselli kkonfermat dak li allegat Silberquelle fl-osservazzjonijiet tagħha, jiġifieri li kienet tagħti b'xejn il-luminata max-xiri ta' sitt jerseys għall-prezz ta' EUR 100 kull wiehed.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nru 260/1970, l-aħħar emenda BGBl. Nru 151/2005.

13. Il-kumpannija Silberquelle Gesellschaft m.b.H (iktar 'il quddiem "Silberquelle") talbet lill-uffiċċju tal-privattivi u tat-trade marks Awstrijak il-kancellazzjoni ta' din it-trade mark minhabba n-nuqqas ta' użu fil-kuntest tal-klasi 32. Hija sostniet li s-sinjal, li kien ilu iktar minn hames snin irreġistrat, ma kienx ġie użat ġenwinament għall-prodotti fil-klasi 32 mill-proprjetarju u lanqas minn terz bil-kunsens tiegħu. Hija speċifikat li Maselli kellha biss l-intenzjoni li tippromwovi l-bejgħ tal-prodotti tessili tagħha, iżda mhux li tohloq jew iżzomm suq għall-prodotti fil-klasi 32. Barra minn hekk, hija sostniet li l-konvenuta kienet tuża t-trade mark sempliċement b'mod simboliku.

14. Jirriżulta mid-digriet tal-qorti tar-rinviju li d-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-uffiċċju tal-privattivi u tat-trade marks Awstrijak laqgħet it-talba ta' Silberquelle u kkancellat it-trade mark fir-rigward tal-prodotti tal-klasi 32 (xorb mhux alkoholiku hlief għall-birra mingħajr alkohol) sa mit-2 ta' Awwissu 1997.

15. Fil-kawża prinċipali, l-Oberster Patent- und Markensenat għandu quddiemu appell ipprezentat minn Maselli kontra dan id-digriet, li tiegħu qed tikkontesta l-validità billi ssostni l-użu suffiċjenti u ġenwin tat-trade mark sa mill-1999 għalkemm tammetti l-"funzjoni aċċessorja" tagħha.

16. Silberquelle, min-naħa tagħha, tinvoka l-konferma tal-kancellazzjoni mogħtija mill-

uffiċċju Awstrijak iċċitat li huwa inkarigat mill-proprjetà industrijali.

17. F'din iċ-ċirkustanza u billi qies li s-soluzzjoni għall-kawża tiddependi fuq l-interpretazzjoni tad-Direttiva 89/104/KEE, l-Oberster Patent- und Markensenat iddeċieda li jagħmel din id-domanda preliminari li ġeja lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, skont l-Artikolu 234 KE:

"L-Artikoli 10(1) u 12(1) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Dicembru 1988 [...], għandhom jiġu interpretati fis-sens li trade mark hija użata b'mod ġenwin meta tintuża għal prodotti (f'dan il-każ: xorb mhux alkoholiku) li l-proprjetarju tat-trade mark joffri b'xejn, wara l-konkluzjoni tal-kuntratt ta' bejgħ, lix-xerrejja ta' prodotti oħra li l-istess proprjetarju jqiegħed għall-bejgħ fis-suq (f'dan il-każ: prodotti tessili)?"

IV — Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

18. Id-digriet tar-rinviju wasal fir-Registru tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-14 ta' Novembru 2007.

19. Silberquelle, Maselli, il-Gvern Portugiż, il-Gvern Ċek u l-Kummissjoni pprezentaw

osservazzjonijiet bil-miktub, fit-termini stabbiliti bl-Artikolu 23 tal-Istatut KE tal-Qorti tal-Ġustizzja; iż-żewġ imprizi u l-Kummissjoni għamli t-trattazzjonijiet tagħhom waqt is-seduta li saret fit-23 ta' Ottubru 2008.

suġġett għall-fatt li din il-kwantità minima tkun ġustifikata, fis-settur ekonomiku kkonċernat, biex jinżammu jew jinholqu sehem mis-suq favur prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark⁸.

V — Analizi tad-domanda preliminari

A — *Espozizzjoni tal-kwistjoni*

20. L-Oberster Patent- und Markensenat qed jitlob li jiġu ddefiniti l-limiti tal-obbligu tal-użu, kif irregolat mid-Direttiva 89/104/KEE, mill-aspett kwalitattiv u mhux kwantitattiv, biex jiġi ċċarat jekk l-użu tat-trade mark WELLNESS-DRINK min-naħa ta' Maselli jissodisfax ir-rekwiżiti tar-regoli Komunitarji, mhux fir-rigward tal-livell ta' intensità tal-preżenza tagħha fis-suq, iżda fir-rigward tal-funzjonijiet tat-trade mark.

21. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja elaborat kriterju preċiż rigward l-intensità meħtieġa fl-użu ta' prodott fis-suq biex jitqies li hemm użu ġenwin, billi eskluđiet, minn naħa, li għandu jkun rilevanti⁷ u billi aċċettat, min-naħa l-oħra, użu anki minimu, iżda

22. Fir-rigward tal-aspetti kwalitattivi tal-użu ġenwin, jiġifieri tal-karatteristiċi essenzjali tiegħu, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja attribwiet lil dan il-kunċett il-missjoni li jinholoq jew jinżamm suq għal dawk il-prodotti jew servizzi, skont il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li hi li tiġi ggarantita l-identità tal-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom giet irregistrata, bl-esklużjoni ta' kull użu sempliċiment simboliku li jhares biss id-drittijiet mogħtija mir-registrazzjoni tat-trade mark⁹.

23. Għaldaqstant, id-domanda preliminari tirrigwarda l-parametri kwalitattivi msemmija mill-Qorti tal-Ġustizzja, u fl-osservazzjonijiet iffornati fil-proċedura huwa possibbli li wiehed jara ż-żewġ orjentamenti opposti li ssemew iktar 'il fuq li, hlief għal xi spjegazzjonijiet ulterjuri, jistgħu jingabru fil-qosor b'dan il-mod: l-ewwel wiehed, sostnut minn Maselli u mill-Gvern Ċek, jenfasizza l-funzjoni essenzjali tat-trade mark bħala kriterju determinanti għas-soluzzjoni tal-kwistjoni

⁷ — Sentenza tal-11 ta' Marzu 2003, Ansul (C-40/01, Ġabra p. I-2439), punt 39.

⁸ — Digriet tas-27 ta' Jannar 2004, La Mer Technology (C-259/02, Ġabra p. I-1159), punt 21.

⁹ — Ara s-sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 43, kif ukoll il-konkluzjonijiet tiegħi għal din il-kawza, punti 52 sa 58.

favur il-proprietarju tat-trade mark WELLNESS; it-tieni wieħed, sostnut mill-partijiet l-oħra fil-kawża, jenfasizza l-intenzjoni li jinkiseb sehem ġdid mis-suq jew li jinżamm dak diġà miksub.

B — *Definizzjoni tal-pożizzjonijiet u evalwazzjoni*

1. L-argumenti tal-partijiet fil-proċedura għal deċiżjoni preliminari

24. Għaldaqstant, id-domanda magħmula mill-Oberster Patent- und Markensenat hija intiza biex jiġi kkjarifikat jekk wieħed minn dawn il-parametri għandux prevalenza, billi jiġi speċifikat l-orjentament tal-Qorti tal-Gustizzja, li f'sunt niddeskrivi fil-paragrafi inizjali ta' dawn il-konklużjonijiet.

26. Kif osservajt fil-punt 22 ta' dawn il-konklużjonijiet, l-osservazzjonijiet tal-intervenjenti fil-proċeduri għal deċiżjoni preliminari jistgħu jinqasmu f'żewġ gruppi skont jekk ixaqilbux lejn risposta negattiva jew affermativa għall-qorti tar-rinviju.

25. Għandu jiġi enfasizzat li, fil-fehma tal-Qorti tal-Gustizzja, l-eżami tal-elementi kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi għandu jiehu inkunsiderazzjoni l-fatti u ċ-ċirkustanzi kollha li jippermettu li tiġi stabbilita r-realtà tal-użu kummerċjali tat-trade mark, b'mod partikolari l-użu meqjus bħala ġustifikat, fis-settur ekonomiku rilevanti, sabiex jinżammew jew jinholqu sehem mis-suq għall-prodotti jew servizzi mharsa mid-dritt ta' proprjetà industrijali, in-natura ta' dawn il-prodotti jew servizzi, il-karatteristiċi tas-suq, id-daqs u l-frekwenza tal-użu tat-trade mark, li huma kollha kwistjonijiet ta' kompetenza tal-qorti nazzjonali¹⁰.

27. Fost dawk li, fl-użu tat-trade mark WELLNESS, jiċhdu d-definizzjoni ta' "ġenwin" fil-kundizzjonijiet imsemmija iktar'il fuq, il-kumpannija Silberquelle tibbaża l-argument tagħha fuq analiżi komparattiva tal-Artikoli 5 u 10 tad-Direttiva 89/104/KEE, billi tenfasizza li l-Artikolu 10 ma jsemmix ir-reklamar bħala mezz ta' użu tat-trade mark. Barra minn dan, biex issahha it-teżi tagħha, hija tirreferi għal argument *contrario sensu* peress li s-sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, meta tenfasizza ripetutament il-htieġa li l-użu tas-sinjali iżid il-preżenza fis-suq tal-prodotti li fuqhom titwahhal it-trade mark, implicitament tiċhad li dak l-użu utli jeżisti meta l-prodotti li jkollhom is-sinjali inkwistjoni jżidu l-volum tal-bejgħ ta' prodotti oħrajn.

10 — Sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 43, u d-digriet mogħti fil-kawża La Mer Technology, iċċitata iktar 'il fuq, punt 22.

28. Il-Gvern Portugiż, li jagħmel parti minn dan il-grupp, iqs li huwa biżżejjed li jenfasizza li l-mezzi li jippermettu li tinkiseb ix-xarba WELLNESS, billi din tinghata bħala rigal max-xiri ta' hwejjeġ, ma johlqu l-ebda sehem fis-suq fis-settur tax-xarbieg minhabba li l-luminata tinkiseb biss indirettament mill-konsumatur.

29. Il-Kummissjoni, li tiffirma wkoll parti mill-grupp li jxaqleb lejn soluzzjoni negattiva, tqis li l-użu tat-trade mark għandu jiġi evalwat għal kull klassi ta' prodott jew servizz.

30. Il-kumpannija Maselli u l-Gvern Ċek, li huma favur soluzzjoni affermattiva, jaqblu fuq il-fatt li d-distribuzzjoni b'xejn ta' xarba tiddetermina d-dhul indirett ta' dan il-prodott fis-suq ikkonċernat, jiġifieri dak tax-xarbieg mhux alkoholiċi, biex b'hekk jinkisbu sehem mis-suq.

31. Maselli ssostni li f'dan il-każ partikolari qed jiġi osservat il-prinċipju tal-użu skont il-funzjoni tal-garanzija ta' oriġini tat-trade mark, billi tindika li l-luminata tiġi mill-istess impriza li tipproduċi l-hwejjeġ. Hija tibza' li ċaħda tal-użu ġenwin tat-trade mark jikkawżalha dannu billi r-revoka tat-trade mark tagħha u r-registrazzjoni suċċessiva tal-istess trade mark min-naħa ta' kompetitur jobbli-gaha tbiddel l-istrategija ta' reklamar tagħha,

sabiex tkun tista' żżomm il-vizibbiltà tas-sistema tagħha ta' merchandising ingenerali.

32. Minbarra l-aspett dwar il-funzjoni prinċipali tat-trade marks, il-Gvern Ċek isostni li l-użu ġenwin ifisser li l-konsumaturi jassoċjaw il-hwejjeġ WELLNESS li jixtru mal-luminata offerta b'xejn, u jqis li dan huwa biżżejjed biex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta' dan l-użu utli skont id-Direttiva 89/104/KEE u l-ġurisprudenza.

2. Evalwazzjoni

33. F'din il-kawża nqis li hija essenzjali l-interpretazzjoni tas-sentenza Ansul, iċċitata iktar' il fuq, fid-dawl tal-għanijiet imfittxija mid-Direttiva¹¹. Madankollu ngħid qabel kollox li, għal raġunijiet li nesponi iktar 'il quddiem, ma naqbilx mal-interpretazzjoni ta' Maselli u tal-Gvern Ċek, iżda pjuttost inxaqleb, għalkemm b'argumenti mhux iddefiniti, lejn il-pożizzjoni sostnuta mill-ewwel grupp li semmejt iktar 'il fuq.

¹¹ — Hija mistennija sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja għal talba ohra għal deċiżjoni preliminari fir-rigward tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 89/104/KEE, li, madankollu, għandha elementi fattwali differenti fir-rigward tad-domanda preliminari inkwistjoni, kif jista' jiġi dedott mill-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Mazák, moqrija fit-18 ta' Settembru 2008, fejn issir distinzjoni bejn użu estern u użu intern ta' trade mark (ara, b'mod partikolari, punti 29 sa 30).

a) Argument ibbażat fuq il-funzjoni ta' garanzija tal-orìgini tat-trade mark

34. Jehtieg li qabel kollox jissemma punt ta' interpretazzjoni tiegħi li, għalkemm magħruf, m'għandux jitqies inqas fundamentali, peress li d-Direttiva 89/104/KEE tirregola xi aspetti tas-suq u hija marbuta mill-qrib mal-kompetizzjoni¹²; hija tinkludi żewġ kategoriji ta' dispożizzjonijiet: dawk relatati mar-regolamentazzjoni tar-registri nazzjonali tat-trade marks (Artikoli 2, 3, 4 u 10 sa 14) u dawk li jikkonċernaw id-drittijiet mogħtija mir-registrazzjoni tat-trade marks (Artikoli 5 sa 9).

35. Il-funzjoni tal-garanzija tal-orìgini tat-trade mark, li Maselli u l-Gvern Ċek jenfasizzaw bħala element ewlieni biex tissolva l-kwistjoni¹³, hija marbuta ma' din it-tieni kategorija ta' regoli, b'mod partikolari, fir-rigward tad-Direttiva 89/104/KEE, fl-Artikoli 4(1) u 5(1) marbutin mill-qrib mal-probabbiltà ta' konfużjoni¹⁴, jiġifieri, mal-periklu li l-pubbliku jahseb li l-prodotti jew servizzi inkwistjoni jiġu mill-istess impriża jew, eventwalment, minn impriži li għandhom rabta ekonomika bejniethom¹⁵.

12 — L-ewwel premessa tad-Direttiva 89/104/KEE.

13 — Minkejja r-referenzi ripetuti magħmulin matul is-seduta mir-rappreżentant ta' Maselli għas-sentenza tad-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Gabra p. I-10273), fit hemm rabta bejn din id-deċiżjoni u l-kawża prinċipali li ta lok għal din id-domanda preliminari.

14 — U. Hildebrandt, *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis*, Ed. Carl Heymanns, Berlin, 2006, p. 173.

15 — Sentenzi tad-29 ta' Settembru 1998, Canon (C-39/97, Gabra p. I-5507), punti 29-30; tad-22 ta' Gunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Gabra p. I-3819), punt 17; u tas-6 ta' Ottubru 2005, Medion (C-120/04, Gabra p. I-8551), punt 26.

36. Skont il-gurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-obbligu tal-użu ġenwin tat-trade marks, dan l-użu “għandu l-funzjoni essenzjali [tat-trade mark] li hija li tiggarantixxi l-identità ta' orìgini tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom ġiet irregistrata”¹⁶.

37. Izda dan l-inċiż tad-dispożittiv tas-sentenza Ansul ma jikkostitwix in-nukleu fundamentali tagħha.

38. Mill-aspett grammatikali, l-użu, fil-verżjoni Spanjola, tal-kliem “en consonancia”¹⁷, li tagħmel il-Qorti tal-Ġustizzja, jissuġġerixxi li l-użu tat-trade mark huwa dejjem intiż għall-funzjoni essenzjali tagħha, fejn tissuġġetta din il-premessa sussidjarja għall-messaġġ prinċipali li jehtieg l-użu “biex jinżamm jew jinholoq suq għal dawn il-prodotti jew servizzi”, kif tispeċifika iktar'il quddiem is-sentenza Ansul, iċċitata iktar'il fuq.

39. Min-naħa l-oħra, is-sentenza iċċitata tipprovdi element ermenewtiku sinjifikattiv meta tindika li l-funzjoni essenzjali tas-

16 — Sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 43.

17 — Verżjonijiet lingwistiċi oħrajn jikkonfermaw l-interpretazzjoni tiegħi: “conformément à sa fonction essentielle”, bil-Franċiż; “entsprechend ihrer Hauptfunktion”, bil-Germaniż; “in accordance with its essential function”, bl-Ingliż.

simboli għandha tippermetti li ssir distinzjoni mingħajr konfużjoni possibbli bejn it-tali prodott jew it-tali servizz minn dawk ta' provenjenza differenti¹⁸, fejn tenfasizza r-relazzjoni bejn il-funzjoni ta' garanzija u probabbiltà ta' konfużjoni.

40. Rigward dan il-punt, il-pożizzjonijiet ta' Maselli u tal-Gvern Ċek huma żbaljati, peress li fl-argument tagħhom, billi enfasizzaw l-importanza ta' użu skont il-funzjoni essenzjali, il-partijiet ikkonċernati kellhom jindunaw li l-probabbiltà ta' konfużjoni ċitata tirriżulta biss meta l-klijent jiskopri trade marks li jixxiebhu fil-mument kruċjali meta jagħżel bejn il-prodotti u t-trade marks li jiddistingwuhom, partikolarment meta jkunu prodotti, bħal-luminata, li l-karatteristiċi oġġettivi tagħhom ma jinvolvux eżami ddettaljat min-naħa tal-konsumatur medju qabel ma jixtri¹⁹.

41. Peress li, skont id-digriet tar-rinviju, ix-xarriet li Maselli toffri lix-xerrejja tagħha ta' prodotti tessili ma jinsabux għall-bejgħ fil-postijiet fejn normalment jinbiegħu x-xarriet, kull paragun huwa impossibbli u, fl-aħhar mill-aħhar, titef ir-rilevanza tagħha l-probabbiltà ta' konfużjoni fost dawn ix-xerrejja.

42. Fir-rigward tal-konnessjoni bejn it-trade mark u l-popolarità li din it-trade mark tal-hwejjeġ kisbet, Maselli tosserva li Silberquelle tikseb benefiċċju minn din il-popolarità jekk tiġi kkanċellata t-trade mark WELLNESS u terġa' tiġi rreġistrata f'isem din l-aħhar kumpannija. Madankollu, inqis li dan huwa l-prezz li l-proprietarju attwali tat-trade mark għandu jhallas talli kkommetta l-iżball strategiku li jibqa' barra mis-suq rilevanti, dak tax-xarriet rinfreskanti, billi huwa biss f'dan is-suq li ssehħ il-ġlieda għall-kisba ta' sehem mis-suq fejn il-kompetituri jintalbu josservaw is-simboli kummerċjali tal-imprizi rivali. Ma jkunx ġust li wiehed jippretendi li l-operaturi kummerċjali jespioraw swieq li mhumiex relatati ma' dak li jinteressahom, ikkostatitwit minn kategoriji ta' prodotti li għalihom huma rreġistrati u l-unika wiehed fejn huma obbligati li ma jiksrux id-drittijiet tat-trade mark ta' haddiehor, hliet għat-trade marks rinomati li, fi kwalunkwe każ, ma jirrigwardawx din id-domanda preliminari.

43. L-interpretazzjoni li tagħti Maselli, li tikkuntrasta ma' dawn il-prinċipji, hija ekwivalenti għal waħda li tfassal il-liġi tat-trade marks fuq l-istrateġiji tal-imprizi, biex b'hekk jitwarrab l-obbligu tal-operaturi ekonomiċi li jikkonformaw mar-regoli dwar is-suġġett.

b) L-importanza tal-użu tat-trade mark fis-suq ikkonċernat

44. Fi kwalunkwe każ, il-pożizzjoni sostnuta minn Maselli u mill-Gvern Ċek lanqas ma taqbel mal-interpretazzjoni sistematika tad-

18 — Sentenza Ansul, punt 36.

19 — Sentenza tat-12 ta' Jannar 2006, Ruiz-Picasso *et vs* UASI (C-361/04 P, Gabra p. l-643), punt 40, *a contrario sensu*.

Direttiva 89/104/KEE. Fil-punt 34 ta' dawn il-konklużjonijiet diġà indikajt iż-żewġ tipi prinċipali ta' dispożizzjonijiet li jinsabu f'dan it-test leġizlattiv, u l-artikoli li jirrigwardaw din id-domanda preliminari huma dawk intizi biex jirregolaw l-armonizzazzjoni tar-reġistri nazzjonali tat-trade marks. Ghalhekk mhumiex rilevanti d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-eżerċizzju tad-drittijiet derivanti minn dawn it-titoli ta' proprjetà industrijali, iżda l-prinċipji li jirregolaw il-funzjoni ta' reġistrazzjoni fis-suq, b'referenza partikolari għall-protezzjoni tal-kompetizzjoni.

45. Peress li t-tmien premessa tad-Direttiva 89/104/KEE tiġġustifika l-oneru tal-prova tal-użu tat-trade marks, billi tirreferi għall-għan li jitnaqqas in-numru totali ta' trade marks irreġistrati fil-Komunità u bħala konsegwenza l-kunflitti eventwali, din turi l-impenn għall-protezzjoni tal-kompetizzjoni hielsa fis-suq tal-prodotti u tas-servizzi. Naturalment hemm ukoll l-għan li jithaffef, jew tal-inqas, jeħfief ix-xogħol fl-uffiċċji tat-trade marks biex dawn ma jispicċawx ċimiterji tagħhom²⁰, iżda jispicċaw jirriflettu effettivament ir-realtà tas-suq, billi l-kompetituri jkollhom il-possibbiltà li jikkonsultaw ir-reġistru biex jiżguraw rwieħhom jekk is-sinjal jistax jiġi rreġisttrat. Dan huwa dritt li, f'isem il-ġustizzja, ma jistax jiġi kkontestat permezz ta' trade mark defunta, jiġifieri sinjal identiku jew li jixxiebah hafna u li ma jintużax fis-suq.

46. Il-fatt li x-xogħol ta' "tindif" tar-reġistru għall-imprizi jiġi fdat lill-imprizi kompetituri jsaħħah ir-rwol preponderanti tal-kompetizzjoni fl-adattament tal-uffiċċji tat-trade marks għar-realtà ekonomika. Kif il-proprjetarju ta' trade mark għandu l-obbligu tal-użu ġenwin tagħha b'korrispettiv għad-dritt tiegħu ta' proprjetà industrijali, il-kompetitur għandu l-obbligu li jattiva l-mekkaniżmu tat-tindif tar-reġistru, ir-revoka, biex jirreġistrah f'ismu. Ghalhekk, l-amministrazzjoni tal-uffiċċji tat-trade marks tagħxi b'mod newtrali.

47. It-trasparenza li għandha tirrenja fis-suq tispjega l-fakultà tal-kompetituri li jikkancel-law jew jeliminaw mir-reġistri s-sinjali li mhumiex attivi li ma jissodisfawx il-funzjoni essenzjali tat-trade marks jiġifieri l-identifikazzjoni tal-prodotti, peress li fid-dinja ekonomika, jekk dawn il-prodotti mhumiex fis-suq it-trade mark ma tagħti lok għal ebda benefiċċju²¹.

48. Għaldaqstant, hija kundizzjoni essenzjali li l-proprjetarju jqiegħed il-prodotti tiegħu identifikati bit-trade mark fis-suq konness ma' dawk il-prodotti²², li fil-kawża prinċipali huwa dak tax-xarbiet mhux alkoholiċi, inkella l-prodotti tiegħu ma jkunux jistgħu jintgħarfu minn oħrajn. Billi x-xarba WELLNESS-DRINK tasal għand il-konsumatur bħala rigal għax-xiri tal-ħwejjeġ, ix-xerrej ma jagħmel l-ebda att volontarju sabiex jikseb

20 — Il-metafora hija ta' Franceschelli, kif isemmi M. Lobato f'*Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 650.

21 — W.M. Landes/R.A. Posner, *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, traduzzjoni ta' V.M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 238.

22 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 467.

il-likwidu go flixkun, billi joqgħod iqabblu ma' oħrajn li huma analogi u sostitwibbli, u b'hekk it-trade mark ma jkollhiex prevalenza fil-konfront ta' dawk tal-kompetituri minhabba l-preferenza tal-klijenti.

c) Użu tas-sinjali fir-reklamar

49. F'dawn iċ-ċirkustanzi, is-sinjal tax-xarba jibqa' barra mis-suq inkwistjoni, ma jikkompetix ma' sinjali oħra u għalhekk m'hemmx il-possibbiltà li jkun hemm ostakoli biex terzi japproprjaw rwieħhom minnu²³ peress li l-użu tat-trade mark fuq il-fliexken huwa ekwivalenti għal sempliċi strument, għest simpatiku biex il-konsumatur tiżdiedlu iktar il-ġibda għat-trade mark WELLNESS fis-settur tessili. Min-naħa l-oħra, is-suq tal-luminata jibqa' estranju għall-prodotti ta' Maselli u t-trade mark tagħha. Ma tantx jidher li huwa probabbli li dawk li, grazzi għax-xiri ta' hwejjeġ WELLNESS, toghġobhom ix-xarba li jirċievu bħala rigal ikunu lesti jonfqu iktar flus fi hwejjeġ li ma jkollhomx bżonn sempliċement biex jiksbu x-xarba. Barra minn hekk, anki li kieku dan kellu jsehh, ix-xiri tagħhom ma jzidx is-sehem mis-suq tat-trade mark imsemmija fis-settur tax-xarbiet, iżda f'dak tal-hwejjeġ, li jikkorrispondi perfettament mal-għan li Maselli riedet tilhaq bil-luminata: dak li tippromwovi t-tixrid tan-negozju prinċipali tagħha, il-moda.

50. Dawn l-aħħar kunsiderazzjonijiet iwasslu, fl-aħħar nett, biex tingħata attenzjoni lill-argumenti żviluppati fl-osservazzjonijiet magħmulin lill-Qorti tal-Gustizzja dwar l-użu tat-trade marks fir-reklamar, biex jiġi vverifikat jekk kienx hemm l-użu ġenwin meħtieġ mill-Artikoli 10 u 12 tad-Direttiva 89/104/KEE.

51. Id-duttrina²⁴ tammetti li l-użu għar-riklamar jista' jagħti lok għal użu ġenwin tat-trade mark. Anki l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Gustizzja stabbiliet li s-sinjali użati f'reklamar ta' prodotti li diġà jkunu jinsabu fil-kummerċ jinkludu l-ipotezi ta' użu ġenwin, bħal dawk li jindikaw prodotti u servizzi li l-bejgħ tagħhom, ippreparat mill-impriza biex tiggwadanja klijentela permezz dan ir-reklamar, ikun imminenti²⁵.

52. Madankollu, ma jirriżultax li sehhet xi ipotezi minn dawn, rigward l-użu astratt tas-sinjal, jiġifieri mingħajr rabta mas-suq tal-prodott li jindikaw, bħal-luminata WELLNESS-DRINK. Gie sostnut li s-sempliċi twaħħil ta' trade mark irreġistrata fuq oġġetti

23 — Fir-rigward tad-dritt Germaniż, U. Bous, "§ 26 MarkenG", f'F. Ekey/ D. Klippel, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 391.

24 — P. Ströbele, "§ 26 Benutzung der Marke", f'P. Ströbele/ F. Hacker, *Markengesetz*, it-Tmien ed., Ed. Carl Heymanns, Cologne, 2006, p. 999; C. Fernández-Nóvoa, *op. cit.*, p. 469 *et seq.*; u, fir-rigward tat-trade mark Komunitarja, A. von Mühlendahl/D. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Editorial C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/Munich, 1998, p. 67.

25 — Sentenza Ansul, iċċitata, punt 37; digriet La Mer Technology, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19.

offerti bhala rigal, bhal pinen jew T-shirts, m'għandux ir-rewkwiżiti tal-użu ġenwin minhabba n-nuqqas ta' relazzjoni mal-prodott li qed jintalab il-protezzjoni tiegħu permezz tat-trade mark²⁶.

53. Għalkemm is-sitwazzjoni deskritta toqrob sewwa lejn dik fil-kawża prinċipali, is-soluzzjoni tagħha tista' ma tadattax ruħha għal kollox f'dan il-każ partikolari, peress li l-protezzjoni tas-simbolu jestendi ruhu għall-kategorija ta' prodotti offerti b'xejn. Madankollu jiena attratt lejha, b'mod li nasal biex nikkunsidra applikabli din ir-riflessjoni għal din il-kawża, għaliex billi m'hemmx rabta mas-suq, kif spjegajt qabel, il-fliexken tal-luminata li għandhom it-trade mark WELL-NESS-DRINK huma riklam kompletament mhux konness mas-suq tax-xarbiel.

54. Lanqas mill-aspett tal-propaganda ma huwa konvinċenti l-argument ta' Maselli li, jekk tiġi rrevokata l-ideogramma tagħha, ir-reklamar tagħha bit-trade mark WELL-NESS jintlaqat b'mod negattiv b'vantagg' għal kompetitur li sussegwentement jirreġistrah f'ismu. Anki li kieku kellu jiġri hekk, din il-konsegwenza tkun iktar loġika milli tiġi miċhuda r-revoka minhabba l-fatt li l-impriza rreklamata prodotti li mbagħad ma tbiegħx, għaliex f'dan il-każ l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-luminata ma jkunux ta' benefiċċju lanqas għall-impriza stess minhabba n-nuqqas tagħha mis-suq tax-xarbiel mhux alkoħoliċi.

55. Li kieku kellu jiġi aċċettat it-tezi ta' Maselli, dan ikun ifisser li jingħata permess għal użu ta' natura li jostakola ta' trade marks, bl-istess riżultati bhal użu purament simboliku, għaliex ikun hemm sinjali mhux preżenti fis-suq ikkonċernat u jkun hemm ostakolu mhux ġustifikat għar-reġistrazzjoni ta' trade marks.

56. Fil-qosor, trade mark li ma tikkompetix fis-suq tal-prodotti li għalihom giet irreġistrata, li hu l-uniku post fejn tintwera s-saħħa tal-funzjoni tagħha ta' garanzija ta' oriġini fid-distinzjoni bejn l-oġġetti li jkollhom dik it-trade mark mill-prodotti ta' oriġini oħra, ma tkunx qed tintuża ġenwinament skont id-Direttiva 89/104/KEE, lanqas meta l-oġġetti li jkollhom is-sinjali jikkostitwixxu mezz ta' reklamar biex jiżdied il-bejgħ ta' prodotti oħra bi trade mark identika.

57. M'hemmx possibbiltà oħra hliet li d-domanda magħmula lill-Qorti tal-Ġustizzja tingħata risposta negattiva peress li l-protezzjoni tat-trade marks ma tikkonsistix biss fis-sempliċi garanzija tad-drittijiet derivanti mir-reġistrazzjoni, iżda fis-salvagwardja tal-pożizzjonijiet fis-suq, u l-obbligu ta' użu ssir l-ghodda iktar xierqa biex jissolvew kwistjonijiet li m'għandhomx ġustifikazzjoni ekonomika²⁷.

26 — U. Bous, *op. cit.*, p. 389.

27 — A. Von Mülendahl/D. Ohlgart, *op. cit.*, p. 61.

VI — Konkluzjoni

58. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet li ssemwew iktar 'il fuq, nissuġġerixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja li r-risposta għad-domanda preliminari magħmula mill-Oberster Patent- und Markensenat, għandha tkun li:

“L-Artikoli 10(1) u 12(1) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Dicembru, 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jkunx hemm użu ġenwin ta' trade mark meta din tintuża għal xarbiel mhux alkoħoliċi li l-proprjetarju jagħti b'xejn lix-xerrejja ta' prodotti tessili mibjugħin minn dak il-proprjetarju wara l-konkluzjoni tal-kuntratt ta' bejgħ”.