

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

18 ta' Ġunju 2009*

Fil-Kawża C-487/07,

li għandha bħala suġġett talba għal decizjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (ir-Renju Unit), permezz tad-decizjoni tat-22 ta' Ottubru 2007, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-5 ta' Novembru 2007, fil-proċedura

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

vs

Bellure NV,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Malaika Investments Ltd, li topera taht l-isem kummerċjali “Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”,

Starion International Ltd,

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

komposta minn P. Jann, President tal-Awla, M. Ilešič (Relatur), A. Tizzano, A. Borg Barthet u E. Levits, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Mengozzi,
Reġistratur: R. Šereš, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-5 ta' Novembru 2008,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC u Laboratoire Garnier & Cie, minn H. Carr u D. Anderson, QC, kif ukoll minn J. Reid, barrister, mandatarji ta' Baker & McKenzie LLP,

- għal Malaika Investments Ltd u Starion International Ltd, minn R. Wyand, QC, kif ukoll minn H. Porter u T. Moody-Stuart, solicitors,

- għall-Gvern tar-Renju Unit, minn T. Harris, wara minn L. Seeboruth, bħala aġenti, assistiti minn S. Malynciz, barrister,

- għall-Gvern Franciż, minn G. de Bergues kif ukoll minn A.-L. During u B. Beaupère-Manokha, bħala aġenti,

- għall-Gvern Olandiż, minn C. Wissels, bħala aġent,

- għall-Gvern Pollakk, minn A. Rutkowska u K. Rokicka, bħala aġenti,

- għall-Gvern Portugiż, minn L. Inez Fernandes u I. Vieira da Silva, bħala aġenti,

- għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn W. Wils u H. Krämer, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-10 ta' Frar 2009,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1) u (2) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 14, Vol. 1. p. 92), kif ukoll tal-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, tal-10 ta' Settembru 1984, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 227), kif emendata bid-Direttiva 97/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Ottubru 1997 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 4, p. 365, iktar 'il quddiem id-“Direttiva 84/450”).
- 2 Din it-talba giet ipprezentata fil-kuntest ta' rikors ipprezentat minn L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC kif ukoll minn Laboratoires Garnier & Cie (iktar 'il quddiem, flimkien, “L'Oréal et”) kontra Bellure NV (iktar 'il quddiem “Bellure”), Malaika Investments Ltd, li topera taħt l-isem kummerċjali “Honey pot cosmetics & Perfumery Sales” (iktar 'il quddiem “Malaika”), u Starion International Ltd (iktar 'il quddiem “Starion”), sabiex dawn tal-aħħar jinstabu haġja ta' vjolazzjoni ta' trade marks.

Il-kuntest ġuridiku

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja

- 3 Id-Direttiva 89/104 giet abrogata bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, p. 25), li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008. Madankollu, fid-dawl tad-data li fiha sehhew il-fatti, il-kawża prinċipali hija rregolata mid-Direttiva 89/104.

4 L-ghaxar premessa tad-Direttiva 89/104 tipprovdi kif ġej:

“Billi l-protezzjoni mogħtija lit-trade marks registrati, li l-funzjoni tagħhom hi partikolarment li jggarantixxu t-trade mark bħala indikazzjoni ta’ oriġini, hi assoluta fil-każ ta’ identità bejn il-marka u s-sinjal u l-merkanzija jew is-servizzi; billi l-protezzjoni tapplika wkoll f’każ ta’ xebħ bejn il-marka u l-merkanzija jew is-servizzi; billi hu indispensabbli li tingħata interpretazzjoni tal-kuncett ta’ xebħ fir-rigward tal-possibbiltà li jkun hemm konfużjoni; billi l-possibbiltà li jkun hemm konfużjoni, li l-apprezzament tagħha jiddependi fuq ħafna elementi u, partikolarment fuq ir-rikonoxximent tat-trade mark fis-suq, ta’ l-assocjazzjoni li tista’ ssir bis-sinjal użat jew registrat, tal-grad ta’ xebħ bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-merkanzija jew is-servizzi identifikati, tikkostitwixxi l-kondizzjoni specifika għal tali protezzjoni; billi l-metodi għall-istabbiliment tal-possibbiltà ta’ konfużjoni u partikolarment l-onus tal-prova, huma kwistjoni għar-regolamenti ta’ proċedura nazzjonali li ma humiex preġudikati bid-Direttiva.”

5 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trade mark” jipprovdi:

“1. It-trade mark registrata għandha tagħti l-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw matul il-kummerċ:

- a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x’jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi registrata [għalihom];
- b) kwalunkwe sinjal li, minħabba l-identità ma’, jew li jixbaħ it-trade mark u l-identità jew xebħ ta’ l-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta’ konfużjoni da parti tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta’ assocjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

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

3. Is-segwenti, *inter alia*, jistgħu jkunu projbiti taht paragrafi 1 u 2:

[...]

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

[...]

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

[...]”

- 6 L-Artikolu 6 tal-imsemmija direttiva, intitolat “Limitazzjoni ta’ l-effetti ta’ trade mark” jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

“It-trade mark m’għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi terza persuna milli tuża matul il-kummerċ,

[...]

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

[...]”

- 7 Id-dispożizzjonijiet dwar ir-reklamar komparattiv ġew introdotti fid-Direttiva 84/450, fil-verżjoni oriġinali tagħha, bid-Direttiva 97/55.

- 8 Il-premessi 2, 7, 9, 13 sa 15 u 19 tad-Direttiva 97/55 jipprovdu kif ġej:

“(2) Billi s-sedqa tas-suq intern għandha tfisser firxa dejjem aktar wiesa’ ta’ għażla; billi, la darba li l-konsumaturi jistgħu u għandhom jagħmlu l-aħjar użu mis-suq

intern, u r-reklamar huwa mezz importanti ħafna biex johloq sbokki ġenwini għall-oġġetti u servizzi mal-Komunità kollha, id-dispożizzjonijiet bażiċi li jirregolaw il-forma u l-kontenut ta' reklamar komparattiv għandhom ikunu uniformi u l-kondizzjonijiet għall-użu ta' reklamar komparattiv fl-Istati Membri għandhom ikunu f'konformità; billi jekk dawn il-kondizzjonijiet ikunu milqugħa, dan il-fatt jgħin biex juri oġġettivament il-meriti tal-prodotti komparabbli diversi; billi reklamar komparattiv jista' jstimula wkoll kompetizzjoni bejn il-fornituri ta' l-oġġetti u s-servizzi għal vantaġġ tal-konsumatur;

[...]

- (7) Billi kondizzjonijiet għal reklamar komparattiv permess, sa fejn jirrigwarda l-paragun, għandhom ikunu stabbiliti sabiex jistabbilixxu liema prattiċi rrelatati mar-reklamar komparattiv jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni, ikunu detrimentali għal kompetituri u jkollhom effett negattiv fuq l-għażla tal-konsumatur; billi dawn il-kondizzjonijiet ta' reklamar permess għandhom jinkludu kriterji ta' paragun oġġettiv ta' karatteristiċi ta' oġġetti u servizzi;

[...]

- (9) Billi, sabiex jipprevjenu reklamar komparattiv milli jintuża b'mod kontra l-kompetizzjoni u b'manjiera ingusta, paraguni biss bejn oġġetti u servizzi f'kompetizzjoni bejniethom li jissodisfaw l-istess ħtiġiet jew li jkunu maħsuba għall-istess skop għandhom ikunu permessi;

[...]

- (11) Billi l-kondizzjonijiet ta' reklamar komparattiv għandhom ikunu kumulattivi u rispettati kollha kemm huma; [...]

[...]

- (13) Billi l-Artikolu 5 ta[d]-[...] Direttiva 89/104 [...] jagħti drittijiet esklussivi lill-proprjetarju ta' trade mark reġistrata, inkluż id-dritt li jipprevjeni lil terzi milli jużaw, fin-negozju, kull marka li hija identika mat-, jew bħat-trade mark irrelatata ma' l-oġġetti jew servizzi identici jew ukoll, fejn hu xieraq, oġġetti oħra;

- (14) Billi jista', b'danakollu, ikun indispensabbli, sabiex isir reklamar komparattiv effettiv, li jidentifikaw l-oġġetti jew servizzi ta' kompetitur, li jagħmel riferenza għal trade mark jew isem ta' ditta li tiegħu dan ta' l-aħħar huwa l-proprjetarju;

- (15) Billi dan l-użu ta' trade mark, isem ta' ditta jew marki distintivi oħra ta' haddiehor, ma jiksirx dan id-dritt esklussiv f'każi fejn ikun konformi mal-kondizzjonijiet stipulati b'din id-Direttiva, l-iskop intenzjonat huwa biss li jiddistingwu bejniethom u hekk li joħorġu aħjar id-differenzi oġġettivament;

[...]

- (19) Billi paragun li jipprezenta oġġetti jew servizzi bħala imitazzjoni jew replika ta' oġġetti jew servizzi li jkollhom trade mark jew isem ta' ditta protett m'għandux jiġi kkunsidrat li jaderixxi mal-kondizzjonijiet li għandhom jintlaħqu minn reklamar komparattiv permess”.
- 9 Skont l-Artikolu 1 tagħha, id-Direttiva 84/450 għandha b'mod partikolari l-għan li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li filhom ir-reklamar komparattiv jitqies li huwa permess.
- 10 L-Artikolu 2(1) ta' din id-direttiva jiddefinixxi bħala reklamar “l-għemil ta' prezentazzjoni fi kwalunkwe forma b'konnessjoni ma' kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni sabiex jippromwovi l-provvista ta' merkanzija jew servizzi, inkluż proprjetà immobbli, drittijiet u obbligi”. Skont il-punt 2a tal-istess Artikolu, reklamar komparattiv ifisser “kull reklamar li esplicitament jew b'deduzzjoni jidentifika kompetitur jew oġġetti jew servizzi offruti minn kompetitur”.
- 11 L-Artikolu 3a(1) tal-imsemmija direttiva jipprovdi:

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

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

[...]

d) ma johloqx konfużjoni fil-post tas-suq bejn min jirreklama u kompetitur jew bejn it-trade marks, ismijiet tad-ditta, marki distintivi oħra, oġġetti jew servizzi ta' min jirreklama u dawk ta' kompetitur;

e) ma jiskreditax jew ma jimmalfamax it-trade marks, ismijiet ta' ditti, marki distintivi oħra, oġġetti, servizzi, attivitajiet jew ċirkustanzi ta' kompetitur;

[...]

g) ma jehux vantaġġ ingust mir-reputazzjoni ta' trade mark, isem ta' ditta jew marki distintivi oħra ta' kompetitur jew tad-deskrizzjoni ta' oriġini ta' prodotti li jkunu jikkompetu;

h) ma jipprezentax oġġetti jew servizzi bħala imitazzjonijiet jew repliki ta' oġġetti jew servizzi li jġibu trade mark jew isem ta' ditta protett.”

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

¹² Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/104 ġew trasposti fid-dritt nazzjonali permezz tal-Liġi tal-1994 dwar it-trade marks (Trade Marks Act 1994). L-Artikolu 5(1)(a) u (2) tad-Direttiva 89/104 ġew trasposti fl-Artikolu 10(1) u (3) ta' din il-liġi.

- 13 Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3(a) tad-Direttiva 84/450 ġew trasposti fid-dritt nazzjonali permezz tar-Regolamenti tal-2000 dwar il-kontroll tar-reklamar qarrieqi [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)], li introduċew Artikolu 4 A ġdid, fir-Regolamenti tal-1988 dwar il-kontroll tar-reklamar qarrieqi [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 14 L'Oréal *et* huma membri tal-grupp L'Oréal, li jimmanifattura u jikkummerċjalizza fwejjah ta' lussu. Fir-Renju Unit, huma proprjetarji tat-trade marks magħrufa li ġejjin, irreġistrati għal fwejjah u fragranzi oħra:

— it-trade marks relatati mal-fwieħa Trésor:

- it-trade mark verbali Trésor (iktar 'il quddiem it-“trade mark verbali Trésor”);
- it-trade mark verbali u figurattiva li tikkonsisti fir-rappreżentazzjoni ta' flixkun tal-fwieħa Trésor, muri min-naħa ta' quddiem u mill-ġemb, li fuqu tidher b'mod partikolari l-kelma “Trésor” (iktar 'il quddiem it-“trade mark tal-flixkun ta' Trésor”);
- it-trade mark verbali u figurattiva li tikkonsisti fir-rappreżentazzjoni ta' kaxxa tal-fwieħa, li fiha huwa kkummerċjalizzat dan il-flixkun, murija min-naħa ta' quddiem, li fuqha tidher b'mod partikolari l-kelma Trésor (iktar 'il quddiem it-“trade mark tal-kaxxa ta' Trésor”);

- it-trade marks relatati mal-fwieħa Miracle:
 - it-trade mark verbali Miracle (iktar 'il quddiem it-“trade mark verbali Miracle”);
 - it-trade mark verbali u figurattiva li tikkonsisti fir-rappreżentazzjoni ta' flixxun tal-fwieħa Miracle, muri min-naħa ta' quddiem, li fuqu tidher b'mod partikolari l-kelma “Miracle” (iktar 'il quddiem it-“trade mark tal-flixxun ta' Miracle”);
 - it-trade mark verbali u figurattiva li tikkonsisti fir-rappreżentazzjoni ta' kaxxa tal-fwieħa li fiha huwa kkummerċjalizzat il-flixxun tal-fwieħa Miracle, murija min-naħa ta' quddiem, li fuqha tidher b'mod partikolari l-kelma “Miracle” (iktar 'il quddiem it-“trade mark tal-kaxxa ta' Miracle”);
- it-trade mark verbali Anaïs-Anaïs;
- it-trade marks relatati mal-fwieħa Noa:
 - it-trade mark verbali Noa Noa, kif ukoll;
 - it-trade marks verbali u figurattivi, komposti mill-kelma “Noa” miktuba f'forma stilizzata.

- 15 Malaika u Starion jikkummerċjalizzaw fir-Renju Unit imitazzjonijiet tal-fwejjah ta' lussu tal-kollezzjoni "Creation Lamis". Starion tikkummerċjalizza wkoll imitazzjonijiet tal-fwejjah ta' lussu tal-kollezzjonijiet "Dorall" u "Stitch".
- 16 Il-kollezzjonijiet "Creation Lamis" u "Dorall" huma mmanifatturati minn Bellure.
- 17 Il-kollezzjoni "Creation Lamis" tinkludi, b'mod partikolari, il-fwieħa La Valeur, li hija imitazzjoni tal-fwieħa Trésor, u li l-flixkun u l-kaxxa tagħha jixbhu b'mod ġenerali lil dawk ta' din tal-aħħar. Din il-kollezzjoni tinkludi wkoll il-fwieħa Pink Wonder, li hija imitazzjoni tal-fwieħa Miracle, u li l-flixkun u l-kaxxa tagħha jixbhu b'mod ġenerali lil dawk ta' din tal-aħħar.
- 18 Fiż-żewġ każijiet, huwa stabbilit li x-xebh mhuwiex tali li jqarraq bill-professjonisti jew bil-pubbliku.
- 19 Il-kollezzjoni "Dorall" tinkludi b'mod partikolari l-fwieħa Coffret d'Or, li hija imitazzjoni tal-fwieħa Trésor, u li l-flixkun u l-kaxxa tagħha jixbhu b'mod ġenerali lil dawk ta' din tal-aħħar.
- 20 Il-kaxxi tal-fwejjah tal-kollezzjoni "Stitch", ta' apparenza sempliċi, ma jixbhu bl-ebda mod lill-fliexken u lill-kaxxi tal-fwejjah ikkummerċjalizzati minn L'Oréal *et*.
- 21 Fil-kuntest tal-kummerċjalizzazzjoni tal-fwejjah tal-kollezzjonijiet "Creation Lamis", "Dorall" kif ukoll "Stitch", Malaika u Starion jużaw listi ta' paragun, ikkomunikati lill-

bejjiegħa bl-imnut, li jindikaw it-trade mark verbali tal-fwieħa ta' lussu li hija imitata mill-fwieħa kkummerċjalizzata (iktar 'il quddiem il-“listi ta' paragun”).

22 L'Oréal *et* ipprezentaw rikors quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, intiz għal proċedimenti ta' vjolazzjoni kontra Bellure, Malaika u Starion.

23 L'Oréal *et* sostnew, minn naħa, li l-użu tal-listi ta' paragun kien jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tagħhom abbażi tat-trade marks verbali tagħhom Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs u Noa, kif ukoll mit-trade marks verbali u figurattivi tagħhom Noa, liema ksur huwa pprojbit skont l-Artikolu 10(1) tal-Liġi tal-1994 dwar it-trade marks.

24 Min-naħa l-oħra, huma sostnew li l-imitazzjoni tal-fliexken u tal-kaxxi tal-prodotti tagħhom kif ukoll il-bejgħ tal-fwejjah f'dawn il-kundizzjonijiet kienu jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tagħhom abbażi tat-trade marks verbali tagħhom Trésor u Miracle, kif ukoll abbażi tat-trade marks verbali u figurattivi tagħhom tal-fliexkun ta' Trésor, tal-kaxxa ta' Trésor, tal-fliexkun ta' Miracle u tal-kaxxa ta' Miracle, ipprojbit mill-Artikolu 10(3) tal-Liġi tal-1994 dwar it-trade marks.

25 Permezz tas-sentenza tal-4 ta' Ottubru 2006, il-High Court laqgħet ir-rikors safejn dan kien ibbażat fuq l-Artikolu 10(1) tal-Liġi tal-1994 dwar it-trade marks. Min-naħa l-oħra, hija ma laqgħetx ir-rikors sa fejn dan kien ibbażat fuq l-Artikolu 10(3) ta' din il-liġi, ħlief fir-rigward tat-trade marks tal-kaxxa ta' Trésor u tal-fliexkun ta' Miracle.

26 Kemm Malaika u Starion kif ukoll L'Oréal *et* appellaw minn din is-sentenza quddiem il-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 27 Fir-rigward tal-użu tal-listi ta' paragun li jirreferu għat-trade marks verbali li L'Oréal *et* huma l-proprjetarji tagħhom, liema listi huma kkunsidrati minn dawn tal-ahħar bhala li jikkostitwixxu reklamar komparattiv fis-sens tad-Direttiva 84/450, il-qorti tar-rinviju tistaqsi ruħha dwar il-fatt jekk l-użu tat-trade mark ta' kompetitur, fil-kuntest ta' tali listi, jistax jiġi pprojbit skont l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104.
- 28 Jekk dan huwa l-każ, l-imsemmija qorti tistaqsi jekk tali użu jistax madankollu jiġi awtorizzat bis-saħħa tal-Artikolu 6(1)(b) tad-Direttiva 89/104. Peress li hija tqis, f'dan ir-rigward, li l-użu tat-trade mark ta' kompetitur f'reklamar komparattiv jissodisfa d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104 jekk l-imsemmi reklamar jissodisfa l-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450, hija tqis li interpretazzjoni ta' din id-dispożizzjoni hija neccessarja sabiex tiddeċiedi fuq il-kawża prinċipali.
- 29 Fir-rigward tal-użu ta' kaxxi u ta' fliexken simili għal dawk tal-fwejjaħ ta' lussu kkummerċjalizzati minn L'Oréal *et*, il-qorti tar-rinviju tistaqsi ruħha dwar il-kunċett ta' "vantaġġ mhux onest" fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104.
- 30 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tressaq id-domandi li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:
- "1) Meta kummerċjant, f'riklam għal prodotti u servizzi tiegħu stess, jaġħmel użu minn trade mark irreġistrata ta' kompetitur sabiex jiġu pparagunati l-karatteristiċi (u b'mod partikolari r-riħa) ta' prodotti jew ta' servizzi li jikkummerċjalizza mal-karatteristiċi (u b'mod partikolari r-riħa) tal-prodotti jew tas-servizzi kkummerċjalizzati taħt din it-trade mark minn dan il-kompetitur, u b'tali mod illi l-użu kkonċernat ma jgħid li konfużjoni jew ma jostakolax il-funzjoni essenzjali tat-trade mark bhala indikazzjoni tal-origini, l-użu kkonċernat jaqa' taħt l-Artikolu 5 (1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104?"

2) Meta kummerċjant, matul il-kummerċ (b'mod partikolari f'lista ta' paragun), jagħmel użu minn trade mark irreġistrata magħrufa sew sabiex jindika karatteristika tal-prodott tiegħu (b'mod partikolari r-riħa tiegħu) b'mod li:

- a) dan ma joħloq l-ebda tip ta' probabbiltà ta' konfużjoni;
- b) dan ma jaffettwax il-bejgħ tal-prodotti kkummerċjalizzati taħt it-trade mark irreġistrata magħrufa sew;
- ċ) dan ma jippreġudikax il-funzjoni essenzjali tat-trade mark irreġistrata li tikkonsisti f'indikazzjoni tal-oriġini, u lanqas ikun ta' dannu għar-reputazzjoni ta' din it-trade mark billi jtebba' l-immaġni tagħha jew billi jnaqqsilha mis-saħħa, jew b'kull mod ieħor;
- d) dan ikollu rwol sinjifikattiv fil-promozzjoni tal-prodott tal-kummerċjant,

l-użu kkonċernat jaqa' taħt l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104?

3) Għall-finijiet tal-Artikolu 3a(g) tad-Direttiva [84/450], x'inhuwa s-sens tal-espressjoni “[jieħu] vantaġġ iġust [minn]” u, b'mod partikolari, meta kummerċjant, f'lista ta' paragun, jipparaguna l-prodott tiegħu ma' prodott ikkummerċjalizzat taħt trade mark magħrufa sew, huwa jieħu vantaġġ iġust mill-fama marbuta ma' din it-trade mark?

- 4) Ghall-finijiet tal-Artikolu 3a(h) tad-direttiva msemmija, x'inhuwa s-sens tal-espressjoni “[jippreżenta] oġġetti jew servizzi bhala imitazzjonijiet jew repliki” u, b'mod partikolari, din l-espressjoni tirrigwarda l-każ li fih, mingħajr ma tohloq konfużjoni u lanqas qerq, persuna sempliciment tinforma b'mod onest li l-prodott tagħha fih karatteristika essenzjali (ir-riħa) identika għal dik ta' prodott magħruf sew li huwa protett minn trade mark?
- 5) Meta kummerċjant jagħmel użu minn sinjal simili għal trade mark irreġistrata li tgawdi minn reputazzjoni u dan is-sinjal ma jixbahx lit-trade mark b'mod tali li jista' johloq konfużjoni, b'mod li:
- a) il-funzjoni essenzjali tat-trade mark irreġistrata li tikkonsisti f'garanzija tal-orijini la tkun mibdula u lanqas mhedda;
 - b) la tiġi mtebbgħa u lanqas ikun hemm konfużjoni fir-rigward tat-trade mark irreġistrata jew tar-reputazzjoni tagħha, u lanqas riskju li dan isehh;
 - c) dan ma jaffettwax il-bejgħ tal-proprjetarju tat-trade mark;
 - d) il-proprjetarju tat-trade mark ma jkun imcaħhad minn ebda beneficiċju marbut mal-promozzjoni, mal-prezervazzjoni jew mal-iżvilupp tat-trade mark tiegħu;
 - e) il-kummerċjant madankollu jkollu vantaġġ kummerċjali mill-użu tas-sinjal tiegħu minhabba x-xebh tiegħu mat-trade mark irreġistrata;

l-użu kkonċernat jista' jitqies li jikkonsisti fit-tehid ta' "vantaġġ mhux onest" mill-fama marbuta mat-trade mark irregistrata fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-[Direttiva 89/104]?"

Fuq id-domandi preliminari

31 Kif ġie ppreċiżat mill-qorti tar-rinviju, l-ewwel sar-raba' domandi, dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450, jirrigwardaw l-użu, f'listi ta' paragun min-naħa tal-konvenuti fil-kawża prinċipali, tat-trade marks verbali li l-proprjetarji tagħhom huma L'Oréal *et*, filwaqt li l-ħames domanda, dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, tirrigwarda l-użu tal-kaxxi u tal-fliexken simili għal dawk tal-fwejjaħ ta' lussu kkummerċjalizzati minn L'Oréal *et*, li huma protetti minn trade marks verbali u figurattivi. Peress li din l-aħħar dispożizzjoni tista' madankollu tapplika wkoll għall-użu tal-imsemmija trade marks fil-listi ta' paragun inkwistjoni, għandha qabel kollox tiġi eżaminata l-ħames domanda.

Fuq il-ħames domanda

32 Permezz tal-ħames domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li terz li jagħmel użu minn sinjal simili għal trade mark magħrufa jistax jitqies bħala li jikseb vantaġġ ingust mit-trade mark, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, meta dan l-użu jagħtih vantaġġ għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi tiegħu, madankollu mingħajr ma jimplika, għall-pubbliku, probabbiltà ta' konfużjoni jew johloq jew jirriskja li johloq preġudizzju lit-trade mark jew lill-proprjetarju tagħha.

33 Preliminarjament, għandu jiġi mfakkar li l-kuntest legali u fattwali huwa ddeterminat mill-qorti tar-rinviju, b'mod li l-Qorti tal-Gustizzja m'għandhiex tqiegħed indiskussjoni l-evalwazzjonijiet ta' natura fattwali (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-13 ta' Novem-

bru 2003, Neri, C-153/02, Ġabra p. I-13555, punti 34 u 35, kif ukoll tas-17 ta' Lulju 2008, ASM Brescia, C-347/06, Ġabra p. I-5641, punt 28). Għalhekk, anki jekk, kif isostnu l-Gvern tar-Renju Unit u l-Gvern Franciż, *prima facie*, jista' jidher ftit probabbli li l-użu, minn terz, ta' sinjal simili għal trade mark, sabiex dan jikkummerċjalizza prodotti li jimitaw lil dawk li għalihom din it-trade mark giet irregistrata, jibbenefika l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti ta' terzi mingħajr, fl-istess waqt, ma jippreġudika l-immagħni jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti li għandhom l-imsemmija trade mark, il-Qorti tal-Ġustizzja hija marbuta b'din is-sitwazzjoni kif ipprezentata mill-qorti tar-rinviju.

- 34 L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 jistabbilixxi, favur trade marks magħrufa, protezzjoni ta' portata ikbar minn dik ipprovduta fl-Artikolu 5(1). Il-kundizzjoni speċifika ta' tali protezzjoni hija magħmula minn użu mingħajr raġuni valida ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark irregistrata li jiehu jew jista' jiehu vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta' din it-trade mark, jew li jippreġudikahom jew li jista' jippreġudikahom (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-22 ta' Ġunju 2000, Marca Mode, C-425/98, Ġabra p. I-4861, punt 36; tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux, C-408/01, Ġabra p. I-12537, punt 27, u tal-10 ta' April 2008, adidas u adidas Benelux, C-102/07, Ġabra p. I-2439, punt 40, kif ukoll, fir-rigward tal-Artikolu 4(4)(a) tad-Direttiva 89/104, is-sentenza tas-27 ta' Novembru 2008, Intel Corporation, C-252/07, Ġabra p. I-8823, punt 26).
- 35 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 japplika wkoll fir-rigward tal-prodotti u tas-servizzi li huma identiċi jew simili għal dawk li għalihom hija rregistrata t-trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tad-9 ta' Jannar 2003, Davidoff, C-292/00, Ġabra p. I-389, punt 30; Adidas-Salomon u Adidas Benelux, iċċitata iktar 'il fuq, punti 18 sa 22, kif ukoll adidas u adidas Benelux, iċċitata iktar 'il fuq, punt 37).
- 36 Il-ksur imsemmi fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, meta jinholoq, huwa l-konsegwenza ta' certu grad ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal, li minhabba fih il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn is-sinjal u t-trade mark, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejniethom, anki jekk ma jhawwadhomx. Għaldaqstant, mhuwiex meħtieġ li l-grad ta' xebh bejn it-trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal użat mit-terzi jkun tali li, mill-perspettiva tal-pubbliku kkonċernat, tkun teżisti probabbiltà ta' konfużjoni. Huwa biżżejjed li l-grad ta' xebh bejn it-trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal ikollu bħala effett li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejn is-sinjal u

t-trade mark (ara s-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq, Adidas-Salomon u Adidas Benelux, punti 29 u 31, kif ukoll adidas u adidas Benelux, punt 41).

37 L-eżistenza ta' tali rabta mill-perspettiva tal-pubbliku tikkostitwixxi kundizzjoni neċessarja, iżda, fiha nnifisha, mhux suffiċjenti, sabiex jiġi konkluż li jeżisti xi ksur li kontra tiegħu l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 jiżgura protezzjoni favur trade marks magħrufa (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, punti 31 u 32).

38 Dan il-ksur jinkludi fl-ewwel lok, dannu lill-karattru distintiv tat-trade mark, fit-tieni lok, dannu lir-reputazzjoni ta' din it-trade mark u, fit-tielet lok, vantaġġ ingust meħud mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, punt 27).

39 Fir-rigward tad-dannu kkawżat lill-karattru distintiv tat-trade mark, li huwa denominat ukoll bit-termini "taħlit", "tnaqqir" jew "tiċpis", dan id-dannu jseħh meta tidgħajjed il-kapaċità ta' din it-trade mark li tidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata, peress li l-użu ta' sinjal identiku jew simili minn terz iwassal għall-frammentazzjoni tal-identità tat-trade mark u tal-inflwenza tagħha fuq il-pubbliku. Dan huwa b'mod partikolari l-każ meta t-trade mark, li kienet tqanqal assoċjazzjoni immedjata mal-prodotti jew mas-servizzi li għalihom hija rreġistrata, ma tkunx iktar f'pożizzjoni li tagħmel dan (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, punt 29).

40 Fir-rigward tad-dannu li jsir lir-reputazzjoni tat-trade mark, li huwa denominat ukoll bit-termini "titbigħ" jew "degradazzjoni", dan id-dannu jseħh meta l-prodotti jew is-servizzi li għalihom is-sinjal identiku jew simili jintuza minn terz jistgħu jintgħogħbu mill-pubbliku b'mod li s-saħħa ta' attrazzjoni tat-trade mark tonqos. Il-probabbiltà ta' tali dannu tista' tirriżulta b'mod partikolari mill-fatt li l-prodotti u s-servizzi offruti minn terz ikollhom karatteristika jew kwalità li tista' terzerċità influwenza negattiva fuq l-immagħni tat-trade mark.

- 41 Fir-rigward tal-kunċett ta' "vantaġġ ingust meħud mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark", denominat ukoll bit-termini "parassitiżmu" u "free-riding", dan il-kunċett mhuwiex marbut mad-dannu subit mit-trade mark, iżda mal-vantaġġ miksub minn terzi mill-użu ta' sinjal identiku jew simili. Dan jinkludi b'mod partikolari l-każ fejn, minhabba trasferiment tal-immagni tat-trade mark jew tal-karatteristiċi tagħha lejn prodotti koperti mis-sinjal identiku jew simili, ikun hemm użu manifest minn fuq dahar trade mark magħrufa.
- 42 Wieħed biss minn dawn it-tliet ċirkustanzi ta' ksur huwa biżżejjed sabiex ikun japplika l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, punt 28).
- 43 Minn dan jirriżulta li l-vantaġġ miksub minn terz mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jista' jkun ingust, anki jekk l-użu tas-sinjal identiku jew simili la jkun jippreġudika l-karattru distintiv u lanqas ir-reputazzjoni tat-trade mark jew, b'mod iktar ġenerali, lill-proprjetarju tagħha.
- 44 Sabiex jiġi ddeterminat jekk l-użu ta' sinjal jagħtix vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark, għandha ssir evalwazzjoni globali li tiegħu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni, li fosthom hemm, b'mod partikolari, l-intensità tar-reputazzjoni u l-grad tal-karattru distintiv tat-trade mark, il-grad ta' xebh bejn it-trade marks konfliġġenti kif ukoll in-natura u l-grad ta' rabta tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati. Fir-rigward tal-intensità tar-reputazzjoni u tal-grad ta' karattru distintiv tat-trade mark, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li, iktar ma jkunu kunsiderevoli l-karattru distintiv u r-reputazzjoni ta' din it-trade mark, iktar ikun faċli li tiġi amMESSA l-eżistenza ta' dannu. Mill-ġurisprudenza jirriżulta wkoll li, iktar ma tkun immedjata u b'saħħitha l-evokazzjoni tat-trade mark mis-sinjal, iktar huwa kbir ir-riskju li l-użu attwali jew futur tas-sinjal jieħu vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark, jew li jippreġudikahom (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, punti 67 sa 69).

45 Barra minn hekk, għandu jingħad li, fil-kuntest ta' tali evalwazzjoni globali, tista' wkoll jittiehed inkunsiderazzjoni, jekk ikun il-każ, l-eżistenza ta' riskju ta' taħlit jew ta' titbigh tat-trade mark.

46 F'dan il-każ, huwa paċifiku li Malaika u Starion jużaw kaxxi u fliexken simili għat-trade marks magħrufa rreġistrati minn L'Oréal *et* sabiex jikkummerċjalizzaw fwejjah li jikkostitwixxu imitazzjonijiet "ta' kollezzjonijiet bażiċi" tal-fwejjah ta' lussu li għalihom huma rreġistrati u użati l-imsemmija trade marks.

47 F'dan ir-rigward, il-qorti tar-rinviju kkonstatat rabta bejn, minn naħa, ċerti kundizzjonijiet użati minn Malaika u Starion u, min-naħa l-oħra, ċerti trade marks marbuta ma' kaxxi u ma' fliexken li l-proprietarji tagħhom huma L'Oréal *et*. Barra minn hekk, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li din ir-rabta tagħti vantaġġ kummerċjali lill-konvenuti fil-kawża prinċipali. Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta wkoll li x-xebh bejn l-imsemmija trade marks u l-prodotti kummerċjalizzati minn Malaika u minn Starion inħoloq intenzjonalment sabiex, fil-moħħ tal-pubbliku, ikun hemm assoċjazzjoni bejn il-fwejjah ta' lussu u l-imitazzjonijiet tagħhom, bil-għan li tiġi ffaċilitata l-kummerċjalizzazzjoni ta' dawn tal-aħħar.

48 Fl-evalwazzjoni generali li għandha twettaq il-qorti tar-rinviju sabiex tiddetermina jekk, f'dawn il-kundizzjonijiet, tistax tiġi kkonstatata l-eżistenza ta' vantaġġ ingust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark, għandu b'mod partikolari jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li l-użu tal-kaxxi u tal-fliexken simili għal dawk tal-fwejjah imitati għandu l-għan li jittiehed benefiċċju, għal finijiet ta' reklamar, mill-karattru distintiv u mir-reputazzjoni tat-trade marks li bihom huma kummerċjalizzati dawn il-fwejjah.

49 F'dan ir-rigward, għandu jiġi ppreċiżat li, meta terz jipprova, permezz tal-użu ta' sinjal simili għal trade mark magħrufa, japprofitta minn fuq dahar tali trade mark sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestigju tagħha, kif ukoll sabiex juża, mingħajr ebda kumpens finanzjarju u mingħajr ma jkollu juża r-rizorsi tiegħu stess għal dan il-għan, l-isforz kummerċjali li wettaq il-proprietarju tat-trade mark sabiex joħloq u jzomm l-immagni ta' din it-trade mark, il-vantaġġ

miksub minn dan l-użu għandu jiġi kkunsidrat bhala vantaġġ ingust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark.

- 50 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata għall-ħames domanda għandha tkun li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-eżistenza ta' kisba ta' vantaġġ ingust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, ma tippresupponi la l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni u lanqas ta' riskju ta' dannu kkawżat lil dan il-karattru distintiv jew reputazzjoni, jew, b'mod iktar ġenerali, lill-proprjetaru tagħha. Il-vantaġġ li jirriżulta mill-użu minn terz ta' sinjal simili għal trade mark magħrufa huwa ingustament miksub minn dan it-terz mill-imsemmi karattru distintiv jew reputazzjoni meta b'dan l-użu, huwa jipprova japprofita minn fuq dahar din it-trade mark magħrufa sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestigju tagħha, kif ukoll sabiex juża, mingħajr ebda kumpens finanzjarju, l-isforz kummerċjali magħmul mill-proprjetarju tat-trade mark sabiex johlq u jzomm l-immagħni tagħha.

Fuq l-ewwel u t-tieni domandi

- 51 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk l-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark irregistrata jistax jipprojbixxi l-użu minn terz, fir-reklamar komparattiv, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom għet irregistrata l-imsemmija trade mark, meta dan l-użu ma jkunx jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija l-indikazzjoni tal-origini tal-prodotti jew tas-servizzi. Permezz tat-tieni domanda tagħha, li għandha tiġi eżaminata flimkien mal-ewwel domanda, l-imsemmija qorti essenzjalment tistaqsi jekk il-proprjetarju ta' trade mark magħrufa sew jistax jopponi tali użu, skont l-Artikolu 5(1)(a), meta dan l-użu ma jkunx jista' jippreġudika lit-trade mark jew lil waħda mill-funzjonijiet tagħha, iżda xorta jkollu rwol sinjifikattiv fir-reklamar tal-prodotti jew tas-servizzi tat-terz.

- 52 Preliminarjament, għandu jiġi rrilevat li l-listi ta' paragun, bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, jistgħu jiġu kkwalifikati bħala reklamar komparattiv. Fil-fatt, skont l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 84/450, reklamar jinkludi kull forma ta' komunikazzjoni magħmula fil-kuntest ta' kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni bl-għan li jiġu rreklamati prodotti jew servizzi. Skont l-imsemmi Artikolu 2(2a), tali reklamar għandu jkun ikkwalifikat bħala komparattiv jekk jidentifika, espliċitament jew impliċitament, lil kompetitur jew prodotti jew servizzi offruti minn kompetitur. Fid-dawl ta' dawn id-definizzjonijiet partikolarment wiesgħa, ir-reklamar komparattiv jista' jiehu diversi forom [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-25 ta' Ottubru 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Ġabra p. I-7945, punti 28 u 31; tat-8 ta' April 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Ġabra p. I-3095, punt 35; tad-19 ta' April 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Ġabra p. I-3115, punt 16, kif ukoll tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK), C-533/06, Ġabra p. I-4231, punt 42].
- 53 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddecidiet li l-użu minn min jirreklama, f'reklamar komparattiv, ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark ta' kompetitur sabiex jiġu identifikati l-prodotti jew is-servizzi li joffri dan il-kompetitur, għandu jitqies bħala użu fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi stess ta' min jirreklama, fis-sens tal-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 89/104. Tali użu jista' għalhekk jiġi pprojbit, jekk ikun il-każ, bis-saħħa ta' dawn id-dispożizzjonijiet [ara s-sentenza O2 Holdings u O2 (UK), iċċitata iktar 'il fuq, punti 36 u 37].
- 54 Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-proprjetarju ta' trade mark irregistrata ma jistax jipprojbixxi l-użu, minn terza persuna, f'reklamar komparattiv li jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha għal legalità msemmija fl-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450, ta' sinjal identiku jew li jixbah lit-trade mark tiegħu [ara s-sentenza O2 Holdings u O2 (UK), iċċitata iktar 'il fuq, punti 45 u 51].
- 55 Għandu jiġi rrilevat ukoll li huwa paċifiku li Malaika u Starion użaw, fil-listi ta' paragun tal-fwejjah, it-trade marks verbali Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs u Noa, kif kienu rreġistrati minn L'Oréal *et*, u mhux sinjali li kienu sempliċement simili għal dawn it-trade marks. Barra minn hekk, dan l-użu sar fir-rigward ta' prodotti identiċi għal dawk li għalihom ġew irreġistrati l-imsemmija trade marks, jiġifieri fir-rigward ta' fwejjah.

- 56 Tali użu jidhol fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, u mhux f'dak tal-Artikolu 5(1)(b).
- 57 Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, it-trade mark irregistrata tagħti dritt esklużiv lill-proprjetarju tagħha. Skont l-Artikolu 5(1)(a) ta' din id-direttiva, dan id-dritt esklużiv jipprovdi li l-proprjetarju għandu jkun intitolat li jipprojbixxi lil kull terz li m'għandux il-kunsens tiegħu, milli juża, fin-negozju, sinjal identiku għat-trade mark għal prodotti jew għal servizzi identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata din it-trade mark.
- 58 Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha l-okkażjoni tikkonstata li d-dritt esklużiv iprovdut fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 ngħata sabiex jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri sabiex jiżgura li din it-trade mark tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha u li, għaldaqstant, l-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandu jkun riżervat għall-każijiet li fihom l-użu tas-sinjal minn terz jippreġudika jew ikun jista' jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark (sentenzi tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 51; tas-16 ta' Novembru 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Ġabra p. I-10989, punt 59, u tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel, C-48/05, Ġabra p. I-1017, punt 21). Fost dawn il-funzjonijiet hemm mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li tiggarrantixxi lill-konsumaturi l-orijini tal-prodott jew tas-servizz, iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal b'mod partikolari, dik li tiggarrantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew servizz, jew dawk tal-komunikazzjoni, tal-investment jew tar-reklamar.
- 59 Għaldaqstant, il-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandha portata ikbar minn dik iprovduta fl-istess Artikolu 5(1)(b) li l-implementazzjoni tagħha teħtieġ l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni u għalhekk il-possibbiltà ta' ksur tal-funzjoni essenzjali tat-trade mark [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ċitati iktar 'il fuq, Davidoff, punt 28, kif ukoll O2 Holdings u O2 (UK), punt 57]. Fil-fatt, skont l-għaxar premessa tad-Direttiva 89/104, il-protezzjoni mogħtija mit-trade mark irregistrata hija assoluta fil-każ ta' identiċità bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti jew is-servizzi, filwaqt li, f'każ ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal, kif ukoll bejn il-prodotti jew is-servizzi, il-probabbiltà ta' konfużjoni tikkostitwixxi kundizzjoni speċifika tal-protezzjoni.

- 60 Mill-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 58 ta' din is-sentenza jirriżulta li l-proprjetarju tat-trade mark, abbażi tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, ma jistax jipprojbixi l-użu ta' sinjal identiku għat-trade mark, jekk dan l-użu ma jkun jista' jippreġudika ebda waħda mill-funzjonijiet tagħha (ara, wkoll, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq, Arsenal Football Club, punt 54, u Adam Opel, punt 22).
- 61 Għalhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddecidiet li ċerti uzi għal finijiet purament deskrittivi huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, peress li dawn ma jippreġudikaw ebda wieħed mill-interessi li din id-dispożizzjoni għandha l-għan li tippoteġi, u għalhekk ma jaqgħux taht il-kunċett ta' użu fis-sens ta' din id-dispożizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta' Mejju 2002, Hölderhoff, C-2/00, Ġabra p. I-4187, punt 16).
- 62 F'dan ir-rigward, għandu madankollu jiġi ppreċiżat li s-sitwazzjoni deskritta fil-kawża prinċipali hija fundamentalment differenti minn dik li tat lok għas-sentenza Hölderhoff, iċċitata iktar 'il fuq, peress li l-użu tat-trade marks verbali li jappartjenu lil L'Oréal *et* fil-listi ta' paragun imqassma minn Malaika u Starion, m'għandux finijiet kompletament deskrittivi, iżda skop ta' reklamar.
- 63 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tevalwa jekk, f'sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali, l-użu li jsir mit-trade marks li jappartjenu lil L'Oréal *et* jistax jippreġudika lil waħda mill-funzjonijiet ta' dawn it-trade marks, bħal b'mod partikolari l-funzjonijiet tal-komunikazzjoni, tal-investment jew tar-reklamar ta' dawn it-trade marks.
- 64 Barra minn hekk, sa fejn din il-qorti tikkonstata li l-imsemmija trade marks igawdu minn reputazzjoni, l-użu tagħhom fil-listi ta' paragun jista' jiġi pprojbit ukoll bis-saħħa tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, li l-applikabbiltà tiegħu mhux neċessarjament tippresupponi, kif ġie deċiż fil-punt 50 ta' din is-sentenza, l-eżistenza ta' riskju ta' dannu lit-trade mark jew lill-proprjetarju tagħha, sakemm it-terz jikseb vantaġġ ingust mill-użu ta' din it-trade mark.

65 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel u għat-tieni domandi għandha tkun li l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark irregistrata jista' jipprojbixxi l-użu minn terz, f' reklamar komparattiv li ma jissodisfax il-kundizzjonijiet għal legalità kollha stabbiliti fl-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark għal prodotti jew servizzi identici għal dawk li għalihom giet irregistrata l-imsemmija trade mark, anki jekk dan l-użu ma jkunx jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija l-indikazzjoni tal-orijini tal-prodotti jew servizzi, bil-kundizzjoni li l-imsemmi użu jippreġudika jew ikun jista' jippreġudika lil wahda mill-funzjonijiet l-oħra tat-trade mark.

Fuq it-tielet u r-raba' domandi

66 Permezz tat-tielet u tar-raba' domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450 għandux jiġi interpretat fis-sens li, meta min jirreklama jindika, bl-għajnuna ta' lista ta' paragun, u mingħajr ma johloq konfużjoni jew qerq, li l-prodott tiegħu jinkludi karatteristika essenzjali simili għal dik ta' prodott ikkummerċjalizzat taħt trade mark li għandha reputazzjoni, liema prodott ikun imitat mill-prodott ta' min jirreklama, din il-persuna li tirreklama tiksibx vantaġġ inġust mill-fama tal-imsemmija trade mark, fis-sens tal-Artikolu 3a(1)(g) jew tipprezentax "oġġett[i] jew servizz[i] bħala imitazzjoni[-jiet] jew replik[a]" fis-sens tal-imsemmi Artikolu 3a(1)(h).

67 L-Artikolu 3a tad-Direttiva 84/450 jelenka, fil-paragrafu 1(a) sa (h) tiegħu, kundizzjonijiet kumulattivi li għandhom jiġu sodisfatti minn reklam komparattiv sabiex jitqies bħala legali.

68 Dawn il-kundizzjonijiet huma intiżi għall-ibbilanċjar tal-interessi differenti li jistgħu jkun kkonċernati mill-awtorizzazzjoni tar-reklamar komparattiv. B'hekk, mill-qari flimkien tat-tieni, tas-seba' u tad-disa' premessa tad-Direttiva 97/55, jirrizulta li dan l-Artikolu 3a għandu bħala għan li jhegġegħ il-kompetizzjoni bejn il-fornituri ta' prodotti u ta' servizzi, fl-interess tal-konsumaturi, billi jippermetti lill-kompetituri li jinwokaw

b'mod oġġettiv il-vantaġġi tal-prodotti differenti paragonabbli u billi jipprojbixxi, fl-istess waqt, prattiċi li jistgħu jimplikaw distorsjoni tal-kompetizzjoni, jippreġudikaw lill-kompetituri u jkollhom effett negattiv fuq l-għażliet tal-konsumaturi.

69 Minn dan jirriżulta li l-kundizzjonijiet elenkati fl-imsemmi Artikolu 3a(1) għandhom jiġu interpretati fl-iktar sens favorevoli sabiex jippermettu reklamar li jipparaguna oġġettivament il-karatteristiċi ta' prodotti jew ta' servizzi (ara, f'dan is-sens, is-sentenza De Landsheer Emmanuel, iċċitata iktar 'il fuq, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata), filwaqt li jiżguraw li r-reklamar komparattiv ma jintużax b'mod antikompetittiv u żleali jew b'mod li jippreġudika l-interessi tal-konsumaturi.

70 Fir-rigward, b'mod iktar konkret, tal-użu tat-trade mark ta' kompetitur f'reklamar komparattiv, l-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450 jissuġġetta tali użu b'mod partikolari għal erba' kundizzjonijiet speċifiċi, esposti rispettivament f'dan l-Artikolu 3a(1)(d)(e) (g) u (h). Għalhekk, huwa meħtieġ li l-użu tat-trade mark la johloq probabbilta' ta' konfużjoni, la jiskredita jew jimmalfama lit-trade mark, la jagħti lok għall-vantaġġ ingust meħud mill-fama marbuta magħha, u lanqas ma jippreżenta prodott jew servizz bħala imitazzjoni jew riproduzzjoni ta' prodott jew ta' servizz ikkummerċjalizzat taht dik it-trade mark.

71 Hekk kif jirriżulta mill-premessa 13 sa 15 tad-Direttiva 97/55, dawn il-kundizzjonijiet għandhom bħala għan li jiġi rrikonċiljat, minn naħa, l-interess tal-proprjetarju tat-trade mark li jibbenefika minn protezzjoni tad-dritt esklużiv tiegħu u, min-naħa l-oħra, l-interess tal-kompetituri tal-imsemmi proprjetarju kif ukoll dak tal-konsumaturi li jkollhom reklamar komparattiv effettiv li jippermetti li jiġu esposti oġġettivament id-differenzi li jeżistu bejn il-prodotti u s-servizzi offruti.

72 Minn dan jirriżulta li l-użu tat-trade mark ta' kompetitur f'reklamar komparattiv huwa permess mid-dritt Komunitarju meta l-paragun jikkostitwixxi espożizzjoni oġġettiva tad-differenzi li m'għandhiex l-għan jew l-effett li tipprovoka sitwazzjonijiet ta' kompetizzjoni żleali, bħal dawk ipprovduti b'mod partikolari fl-Artikolu 3a(1)(d), (e),

(g) u (h) tad-Direttiva 84/450 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Pippig Augenoptik, iċċitata iktar 'il fuq, punt 49).

- 73 Fir-rigward, fl-ewwel lok, tal-Artikolu 3(a)(1)(h) tad-Direttiva 84/450, li bis-saħħa tiegħu r-reklamar komparattiv ma jistax jippreżenta prodott jew servizz bħala imitazzjoni jew riproduzzjoni ta' prodott jew servizz li għandu trade mark jew isem kummerċjali protett, għandu jiġi kkonstatat li mill-kliem ta' din id-dispożizzjoni kif ukoll mill-premessa 19 tad-Direttiva 97/55, jirriżulta b'mod ċar li din il-kundizzjoni ma tapplikax biss għall-prodotti ta' falsifikazzjoni, iżda wkoll għal kull imitazzjoni jew riproduzzjoni.
- 74 Barra minn hekk, minn interpretazzjoni sistematika tal-Artikolu 3a(1)(h) tad-Direttiva 84/450 jirriżulta li din ma tippresupponi la l-eżistenza ta' natura qarrieqa ta' reklamar komparattiv, u lanqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni. Fil-fatt, in-nuqqas ta' tali natura u probabbiltà tikkostitwixxi kundizzjonijiet indipendenti għal legalità tar-reklamar komparattiv, iprovduti fl-imsemmi Artikolu 3a(1)(a) u (d).
- 75 L-għan speċifiku tal-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 3a(1)(h) tad-Direttiva 84/450 jikkonsisti fil-projbizzjoni ta' min jirreklama li juri, f'reklamar komparattiv, il-fatt li l-prodott jew servizz li huwa jikkummerċjalizza jikkostitwixxi imitazzjoni jew riproduzzjoni tal-prodott jew tas-servizz ta' trade mark. F'dan ir-rigward, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 84 tal-konklużjonijiet tiegħu, mhumiex biss ipprojbiti reklami li jirreferu esplicitament għall-idea ta' imitazzjoni jew ta' riproduzzjoni, iżda wkoll dawk li, fir-rigward tal-preżentazzjoni globali u tal-kuntest ekonomiku inkwistjoni, jistgħu b'mod impliċitu jittrażmettu din l-idea lill-pubbliku destinatarju.
- 76 Huwa paċifiku li l-listi ta' paragon inkwistjoni fil-kawża prinċipali għandhom bħala għan u effett li jindikaw lill-pubbliku kkonċernat il-fwieħa originali li hija imitata mill-fwejjah ikkummerċjalizzati minn Malaika u Starion. Għalhekk, dawn il-listi juru l-fatt li dawn il-fwejjah tal-aħħar jikkostitwixxu imitazzjonijiet tal-fwejjah ikkummerċjalizzati

taht ċerti trade marks li jappartjenu lil L'Oréal *et*, u konsegwentement, jipprezentaw il-prodotti kkummerċjalizzati minn min jirreklama bħala imitazzjonijiet ta' prodotti li għandhom trade mark protetta, fis-sens tal-Artikolu 3a(1)(h) tad-Direttiva 84/450. Kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 88 tal-konklużjonijiet tiegħu, mhijiex rilevanti f'dan ir-rigward il-kwistjoni dwar jekk ir-reklam jindikax li hemm imitazzjoni globali tal-prodott li għandu trade mark protetta jew sempliċement imitazzjoni ta' karatteristika essenzjali tiegħu, bħal, fil-każ inkwistjoni, tar-riħa tal-prodotti inkwistjoni.

77 Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-Artikolu 3a(1)(g) tad-Direttiva 84/450, li bis-saħħa tiegħu r-reklamar komparattiv m'għandux iwassal għal vantaġġ ingust mill-fama marbuta mat-trade mark, għandu jiġi rrilevat li l-kunċett ta' "vantaġġ ingust" miksub minn din il-fama, użat fl-imsemmija dispożizzjoni kif ukoll fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, għandu, fid-dawl tal-premessi 13 u 14 tad-Direttiva 97/55, jkollu, bħala prinċipju, l-istess interpretazzjoni [ara, b'analogija, is-sentenza O2 Holdings u O2 (UK), iċċitata iktar 'il fuq, punt 49].

78 Sa fejn ġie kkonstatat fil-punt 76 ta' din is-sentenza li l-listi ta' paragun użati mill-konvenuti fil-kawża prinċipali jipprezentaw lill-fwejjaħ ikkummerċjalizzati minnhom bħala imitazzjoni jew riproduzzjoni ta' prodotti li għandhom trade mark protetta fis-sens tal-Artikolu 3a(1)(h) tad-Direttiva 84/450, it-tielet domanda għandha tinftiehem fis-sens li tirreferi għall-kwistjoni jekk f'tali kundizzjonijiet, il-vantaġġ li jirriżulta mill-użu tal-listi msemmija jinkisibx ingustament mill-fama marbuta ma' din it-trade mark protetta, fis-sens tal-imsemmi Artikolu 3a(1)(g).

79 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li, peress li reklamar komparattiv li jipprezenta l-prodotti ta' min jirreklama bħala imitazzjoni ta' prodott li għandu trade mark huwa kkwalifikat mid-Direttiva 84/450 bħala li jmur kontra kompetizzjoni leali u għalhekk li huwa illegali, il-vantaġġ miksub minn min jirreklama permezz ta' tali reklamar huwa r-riżultat ta' kompetizzjoni żleali u konsegwentement, għandu jiġi kkunsidrat bħala vantaġġ ingust miksub mill-fama marbuta ma' din it-trade mark.

80 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għat-tielet u għar-raba' domanda għandha tkun li l-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450 għandu jiġi interpretat fis-sens li, persuna li tirreklama li ssemmi b'mod esplicitu jew implicitu, f'reklamar komparattiv, li l-prodott li tikkummerċjalizza jikkostitwixxi imitazzjoni ta' prodott li għandu trade mark magħrufa sew tkun qed tippreżenta "ogġett[i] jew servizz[i] bħala imitazzjoni[jiet] jew replika" fis-sens tal-Artikolu 3a(1)(h). Il-vantaġġ miksub minn min jirreklama permezz ta' tali reklamar komparattiv illegali għandu jiġi kkunsidrat bħala "vantaġġ ingust" miksub mill-fama marbuta ma' din it-trade mark fis-sens tal-imsemmi Artikolu 3a(1)(g).

Fuq l-ispejjeż

81 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jithallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi li:

- 1) L-Artikolu 5(2) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-eżistenza ta' kisba ta' vantaġġ ingust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, la tippresupponi l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni u lanqas ta' riskju ta' dannu kkawżat lil dan il-karattru distintiv jew lir-reputazzjoni, jew, b'mod iktar ġenerali, lill-proprjetaru tagħha. Il-vantaġġ li jirrizulta mill-użu minn terz ta' sinjal simili għal trade mark magħrufa huwa ingustament miksub minn dan it-terz mill-imsemmi karattru distintiv jew mir-reputazzjoni meta b'dan l-użu, huwa jipprova japprofitta minn fuq dahar din it-trade mark magħrufa sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestigju tagħha, kif ukoll sabiex juża, mingħajr ebda kumpens finanzjarju, l-isforz kummerċjali magħmul mill-proprjetarju tat-trade mark sabiex johloq u jżomm l-immagħni tagħha.

- 2) L-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark irregistrata jista' jipprojbixxi l-użu minn terz, f'reklamar komparattiv li ma jissodisfax il-kundizzjonijiet għal legalità kollha stabbiliti fl-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 84/450 tal-10 ta' Settembru 1984, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispozizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi, kif emendata bid-Direttiva 97/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Ottubru 1997, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom giet irregistrata l-imsemmija trade mark, anki jekk dan l-użu ma jkunx jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija l-indikazzjoni tal-orijini tal-prodotti jew servizzi, bil-kundizzjoni li l-imsemmi użu jippreġudika jew ikun jista' jippreġudika lil waħda mill-funzjonijiet l-oħra tat-trade mark.
- 3) L-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 84/450, kif emendata bid-Direttiva 97/55, għandu jiġi interpretat fis-sens li, persuna li tirreklama, li ssemmi b'mod esplicitu jew implicitu, f'reklamar komparattiv, li l-prodott li tikkummerċjalizza jikkostitwixxi imitazzjoni ta' prodott li għandu trade mark magħrufa sew tkun qed tippreżenta "oġġett[i] jew servizz[i] bhala imitazzjoni[jiet] jew replika" fis-sens tal-Artikolu 3a(1)(h). Il-vantaġġ miksub minn min jirreklama permezz ta' tali reklamar komparattiv illegali għandu jiġi kkunsidrat bhala "vantaġġ ingust" miksub mill-fama marbuta ma' din it-trade mark fis-sens tal-imsemmi Artikolu 3a(1)(g).

Firem