

Kawża C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vs

Franz Hauswirth GmbH

(talba għal deċiżjoni preliminari
mressqa mill-Oberster Gerichtshof)

“Trade mark Komunitarja tridimensjonali — Regolament (KE) Nru 40/94 —
Artikolu 51(1)(b) — Kriterji rilevanti għall-evalwazzjoni tal-‘mala fide’ tal-applikant
waqt il-prezentata tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja”

Konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali E. Sharpston, ipprezentati fit- 12 ta' Marzu 2009	I - 4896
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta' Ġunju 2009	I - 4918

Sommarju tas-sentenza

*Trade mark Komunitarja — Ċessjoni, revoka u invalidità — Raġunijiet assoluti ta' invalidità
(Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, Artikolu 51(1)(b))*

Ghall-finjiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, fis-sens tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, il-qorti nazzjonali għandha l-obbligu li tiehu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha relatati mal-każ ineżami u eżistenti fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja, u b'mod partikolari:

— il-fatt li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wiehed, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li kapaċi jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal registrazzjoni;

— l-intenzjoni tal-applikant li jipprekludi lil dan it-terz milli jkompli juża tali sinjal,

— il-livell ta' protezzjoni legali li jgawdu minnha s-sinjal tat-terz u s-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal registrazzjoni.

Preżunzjoni ta' għarfien, mill-applikant, tal-użu minn terz ta' sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal registrazzjoni tista' tirriżulta b'mod partikolari minn għarfien ġenerali, fis-settur ekonomiku kkonċernat, ta' tali użu, u dan l-għarfien jista' jiġi dedott, b'mod partikolari, mid-dewmien ta' tali użu. Fil-fatt, iktar ma kien hemm użu twil, iktar huwa probabbli li l-applikant kellu għarfien fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni. Madankollu, din il-preżunzjoni ma hijiex biżżejjed, waħedha, sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant.

L-intenzjoni tal-applikant fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni hija element suġġettiv li għandu jiġi stabbilit b'referenza għaċ-ċirkustanzi oġġettivi tal-każ ineżami. B'hekk, l-intenzjoni li terz jiġi prekluz mill-iġkkummerċjalizza prodott tista' f'ċerti ċirkustanzi, tikkaratterizza l-*mala fide* tal-applikant, b'mod partikolari meta m'għandux l-intenzjoni li juża s-sinjal iżda jixtieq unikament li jipprekludi d-dhul fis-suq minn terz.

Il-fatt li terz juża sa minn żmien twil sinjal għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mat-trade mark li għaliha

saret l-applikazzjoni u li dan is-sinjal igawdi minn ċertu livell ta' protezzjoni legali huwa wiehed mill-fatturi rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant. Fil-fatt, f'każ bhal dan, l-applikant jista' jibbenefika mid-drittijiet mogħtija mit-trade mark Komunitarja bl-uniku għan li jikkompeti b'mod żleali ma' kompetitur billi juża sinjal li, minhabba l-karatteristiċi tiegħu stess, ikun diġà kiseb ċertu livell ta' protezzjoni legali. Madankollu, ma jistax jiġi eskluż li wkoll f'tali ċirkustanzi u, b'mod partikolari, meta diversi prodotturi kienu jużaw, fis-suq, sinjali identiċi jew li jixxiebhu għal prodotti identiċi jew li jixxiebhu li jistgħu jwasslu għal konfużjoni mas-sinjali li għalih saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-applikant isegwi, permezz tar-reġistrazzjoni ta' dan is-sinjal, għan legittimu. Dan jista' b'mod paritkolari jkun il-każ meta l-applikant jaf, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, li terz, li huwa attur reċenti fis-suq jipprova jiehu vantaġġ minn dan is-sinjal billi jikkopja l-preżentazzjoni tiegħu, li jwassal għall-applikant li jirreġistrah sabiex jipprekludi l-użu ta' din il-preżentazzjoni.

Minbarra dan, in-natura tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tista' wkoll tkun rilevanti għall-finjiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant. Fil-fatt, fil-

każ fejn is-sinjal ikkonċernat jikkonsisti fil-forma u l-preżentazzjoni sħiħa ta' prodott, l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant tista' tiġi stabbilita iktar faċilment meta l-libertà ta' għażla tal-kompetituri fir-rigward tal-forma u l-preżentazzjoni ta' prodott hija ristretta minhabba kunsiderazzjonijiet ta' ordni teknika jew kummerċjali, b'mod li l-proprietarju tat-trade mark huwa fil-pożizzjoni li jipprekludi lill-kompetituri tiegħu mhux biss milli jużaw sinjal identiku jew li jixxiebhu, iżda wkoll milli jikkummerċjalizzaw prodotti paragonabbli.

Barra minn hekk, għall-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, jista' jittiehed inkunsiderazzjoni l-livell ta' reputazzjoni li jgawdi minnha sinjal fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni sabiex jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja. Fil-fatt, tali livell ta' reputazzjoni jista' preċiżament jiġġustifika l-interess tal-applikant sabiex jiżgura ruħu minn protezzjoni legali iktar wiesgħa tas-sinjal tiegħu.

(ara l-punti 39-44, 46-52 u d-dispożittiv)