



Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
SZPUNAR
ipprezentati fit-22 ta' Ġunju 2017¹

Kawża C-163/16

**Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
vs
Van Haren Schoenen BV**

[talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag (qorti ta' Den Haag, il-Pajjiżi l-Baxxi)]

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Raġunijiet assoluti għal rifjut jew għal invalidità – Raġunijiet applikabbli għas-sinjali li jikkonsistu mill-forma tal-prodott – Artikolu 3(1)(e)(iii) – Sinjal li jikkonsisti esklużivament mill-forma li tagħti valur sostanzjali lill-prodott – Kamp ta' applikazzjoni – Kuncett ta' 'forma' tal-prodott – Trade mark li tikkonsisti fil-kulur aħmar applikat fil-pett ta' żarbut bit-takkuna għolja”

Introduzzjoni

1. Din il-kawża għal deċiżjoni preliminari toffri lill-Qorti tal-Ġustizzja l-opportunità li tippreċiża l-kamp ta' applikazzjoni tar-raġunijiet assoluti għal rifjut jew ta' invalidità fir-rigward tas-sinjali msejha “funzjonali”, previsti fl-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95/KE².
2. L-applikazzjoni ta' dawn ir-raġunijiet hija limitata għal sinjali li jikkonsistu esklużivament mill-“forma tal-prodott”. Għalhekk dan il-kuncett għandu jiġi spjegat fir-rigward tat-trade mark Benelux li tappartjeni lill-kreatur tal-moda Franciż Christian Louboutin, li tikkonsisti fil-kulur aħmar fuq il-pett ta' żarbut bit-takkuna għolja.
3. It-talba tressqet fil-kuntest ta' procedimenti ta' vjolazzjoni bejn C. Louboutin u Société Christian Louboutin SAS (iktar 'il quddiem, flimkien, “Louboutin”) u Van Haren Schoenen BV (iktar 'il quddiem “Van Haren”) fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni minn din tal-aħhar ta' żraben bil-pettijiet homor li jippreġudikaw it-trade mark ta' Louboutin.

¹ Lingwa originali: il-Franciż.

² Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2008, L 299, p. 25).

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

4. L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/95 intitolat “Raġunijiet għal rifjut jew nullità” jipprovdi:

“1. Is-segwenti m’għandhomx jiġu reġistrati jew, jekk jiġu reġistrati, għandhom ikunu suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta’ nullità:

[...]

(e) sinjali li jikkonsistu esklussivament minn:

- (i) l-għamla li tirriżulta min-natura tal-merkanzija stess,
- (ii) l-għamla tal-merkanzija li tkun meħtieġa sabiex jiġi ottenut riżultat tekniku,
- (iii) l-għamla li tagħti valur sostanzjali lill-merkanzija;

[...]”

5. Id-Direttiva 2008/95 ser tiġi ssostitwita bid-Direttiva (UE) 2015/2436³, li d-data limitu ta’ traspożizzjoni tagħha hija prevista għall-14 ta’ Jannar 2019. L-Artikolu 4(1)(e)(iii) ta’ din id-direttiva jirreferi għas-sinjali li jikkonsistu esklużivament fl-“l-għamla, jew karatteristika oħra [tal-prodott] li tagħti valur sostanzjali lill-prodott”⁴.

Il-Konvenzjoni Benelux

6. Id-dritt dwar it-trade marks fil-Pajjiżi l-Baxxi huwa rregolat mill-Konvenzjoni Benelux dwar il-Proprietà Intellettwali (Trade marks u Disinni), iffirmata f’Den Haag fil-25 ta’ Frar 2005, mir-Renju tal-Belġju, mill-Gran Dukat tal-Lussemburgu u mir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (iktar ‘il quddiem il-“Konvenzjoni Benelux”).

7. L-Artikolu 2.1 tal-Konvenzjoni Benelux, intitolat “Sinjali li jistgħu jikkostitwixxu trade mark Benelux”, jipprovdi b’mod partikolari li “[...] [m]adankollu, ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala trade marks is-sinjali kkostitwiti esklużivament mill-forma li hija imposta min-natura stess tal-prodott, li tagħti valur sostanzjali lill-prodott jew li hija meħtieġa sabiex jinkiseb riżultat tekniku.” [traduzzjoni mhux ufficjali]

8. Mid-deċizzjoni tar-rinviju jirriżulta li l-imsemmija konvenzjoni għadha ma gietx emendata sabiex tittrasponi d-Direttiva 2015/2436.

Il-kawża prinċipali

9. C. Louboutin huwa stilista li johloq b’mod partikolari żraben bit-takkuna għolja għan-nisa. Dawn iż-żraben għandhom partikolarità li għandhom il-pett estern sistematikament miksi bil-kulur aħmar.

3 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 2015, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1).

4 Dispożizzjoni identika tinsab fl-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009 L 78, p. 1), kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 2015 (ĠU 2015, L 341, p. 21).

10. Fit-28 ta' Diċembru 2009, Louboutin ippreżenta trade mark li fis-6 ta' Jannar 2010 tat lok għal reġistrazzjoni, għall-prodotti fil-klassi 25, jiġifieri “żraben (bl-eċċezzjoni ta' żraben ortopediċi)”, tat-trade mark Benelux Nru 0874489 (iktar 'il quddiem it-“trade mark inkwistjoni”). Fl-10 ta' April 2013, ir-reġistrazzjoni kienet is-sugġett ta' adattament, li jikkonsisti fil-limitazzjoni tal-prodotti previsti għal “żraben bit-takkuna għolja (bl-eċċezzjoni ta' żraben ortopediċi)”.

11. Din it-trade mark hija deskritta kif ġej: “fil-kulur aħmar (Pantone 18 1663TP) applikat fuq il-pett ta' żarbun kif muri (il-forma taż-żarbun ma hijiex parti mit-trade mark iżda għandha l-għan li turi l-post fejn tinsab it-trade mark)”. Din hija murija hawn taħt:



12. Van Haren jopera negozju bl-immnut ta' żraben fil-Pajjiżi l-Baxxi. Matul is-sena 2012, Van Haren biegh żraben tan-nisa bit-takkuna għolja li l-qiegħ tagħhom kien miksi bil-kulur aħmar.

13. Louboutin talab lir-Rechtbank Den Haag (qorti ta' Den Haag, il-Pajjiżi l-Baxxi) sabiex tikkonstata t-twettiq ta' vjolazzjoni minn Van Haren, u t-talba tiegħu ntlagħhet.

14. Kontra din is-sentenza mogħtija fil-kontumacia, Van Haren appellat abbażi tal-Artikolu 2.1(2) tal-Konvenzjoni Benelux, billi invokat l-invalidità tat-trade mark inkwistjoni.

15. Fid-deċiżjoni tar-rinviju, ir-Rechtbank Den Haag (qorti ta' Den Haag) ippreċizat li l-linja ta' difiża ta' Van Haren tikkonsisti li jiġi ddikjarat li t-trade mark inkwistjoni hija fir-realtà trade mark bidimensjonali, f'dan il-każ il-kulur aħmar, li, applikat mal-pettijiet taż-żraben, jikkorrispondi mal-forma tal-imsemmija żraben u jagħtihom valur sostanzjali.

16. Il-qorti tar-rinviju tikkunsidra li t-trade mark inkwistjoni ma hijiex sempliċi trade mark bidimensjonali, sa fejn hija indissocjabbilment marbuta ma' pett ta' żarbun. Hija tosserva li, anki jekk jiġi stabbilit li t-trade mark inkwistjoni tikkorrispondi ma' element tal-prodott, xorta jibqa' l-fatt li ma huwiex evidenti li l-kunċett ta' “forma”, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(e)(iii) tad-Direttiva 2008/95, huwa limitat għal karatteristiċi tridimensjonali biss ta' prodott, bħal kontorni, il-kejl u l-volum ta' prodott, bl-esklużjoni tal-kuluri.

17. F'dan ir-rigward, skont din il-qorti, jekk jiġi kkunsidrat li l-kunċett ta' “forma” ma jkoprix il-kuluri ta' prodott, ir-raġunijiet għal rifjut previsti fl-imsemmi Artikolu 3(1)(e) ikunu inapplicabbli, b'tali mod li persuna tista' tikseb il-protezzjoni perpetwa għal trade marks li jinkludu kulur li jirriżulta minn funzjonalità tal-prodott, pereżempju hwejjeġ tas-sigurtà riflessivi jew anki fliexken miksija b'insulazzjoni kundizzjonata.

Id-domandi preliminari u l-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

18. F'dawn iċ-ċirkustanzi, ir-Rechtbank Den Haag (qorti ta' Den Haag) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

“Il-kuncett ta' “għamla” fis-sens tal-Artikolu 3(1)(e)(iii) tad-Direttiva [2008/95] huwa limitat għall-karatteristiċi tridimensjonali tal-prodotti, bħall-kontorni, il-kejl u l-volumi tagħhom (espressi tridimensjonalment) jew jinkludi karatteristiċi (mhux tridimensjonali) oħrajn tal-prodotti, bħall-kulur tagħhom?”

19. Id-deċiżjoni tar-rinviju waslet fir-Registru tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-21 ta' Marzu 2016. Osservazzjonijiet bil-miktub ġew ipprezentati mill-partijiet fil-kawża prinċipali, mill-Gvern Ġermaniż, mill-Gvern Ungeriz, mill-Gvern Portugiż u mill-Gvern Finlandiż, kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Il-partijiet fil-kawża prinċipali, il-Gvern Ġermaniż u l-Kummissjoni pparteċipaw fis-seduta, li nżammet fis-6 ta' April 2017.

Analizi

Osservazzjonijiet preliminari

20. Is-sistema ta' protezzjoni ta' trade marks tikkostitwixxi, minn naħa, element indispensabbli tas-sistema ta' kompetizzjoni li d-dritt tal-Unjoni ried jistabbilixxi u jzomm. Min-naħa l-oħra, it-trade mark irreġistrata tagħti lill-proprjetarju tagħha, għal prodotti jew għal servizzi partikolari, dritt esklużiv li jippermettilu jimmonopolizza s-sinjali irreġistrat bħala trade mark mingħajr limitazzjoni *ratione temporis*⁵.

21. Għalkemm, b'mod ġenerali, dawn iż-żewġ kunsiderazzjonijiet ma humiex kontradittorji, mhux l-istess jgħodd fil-każ ta' sinjali li joħolqu konfużjoni mal-aspett tal-prodott. Fil-fatt, ir-reġistrazzjoni ta' tali sinjal bħala trade mark tista' tirrestringi l-possibbiltà li jiġu introdotti prodotti kompetittivi fis-suq⁶.

22. Din il-premessa hija l-bażi tal-leġiżlazzjoni speċifika, li tinsab fl-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95, applikabbli għas-sinjali li jikkonsistu mill-forma tal-prodott.

23. Nosserva li dawn il-kunsiderazzjonijiet japplikaw ukoll, *mutatis mutandis*, fir-rigward ta' sinjali oħra li jirrapprezentaw aspett tal-prodott li għalih qed issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

24. B'hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li s-sinjali li jikkonsistu minn kuluri fihom innifishom iqajmu, fil-prinċipju, l-istess oġġezzjonijiet fir-rigward tar-riskju ta' monopolizzazzjoni tal-karatteristiċi funzjonali tal-prodott. F'dan ir-rigward, in-neċessità ta' approċċ speċifiku hija rrikonossuta fis-sentenza Libertel⁷.

25. Dawn iż-żewġ kategoriji ta' sinjali, jiġifieri, minn naħa, daww li jikkonsistu mill-forma tal-prodott, u min-naħa l-oħra, daww li jikkonsistu minn kulur fih innifsu, huma suġġetti għal sistemi speċifiċi fis-sistema tad-Direttiva 2008/95, kif interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-risposta għad-domanda magħmula mill-qorti tar-rinviju tipprezumi għalhekk il-klassifikazzjoni minn qabel tat-trade mark inkwistjoni fir-rigward ta' dawn iż-żewġ kategoriji.

5 Ara s-sentenza tas-6 ta' Meju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti 48 u 49).

6 Ara l-konklużjonijiet tiegħi fil-kawża Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punti 31 sa 33).

7 Ara s-sentenza tas-6 ta' Meju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti 60 sa 65).

26. B'mod iktar ġenerali, din il-kawża turi li l-kunsiderazzjonijiet relatati mar-riskju ta' monopolizzazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott ikkonċernat jistgħu japplikaw għal tipi oħra ta' trade marks – bħal pereżempju, it-trade marks ta' pożizzjoni⁸ jew ta' moviment⁹ kif ukoll, potenzjalment, it-trade marks tal-ħsejjes, tal-irwejjah jew tat-togħma – li jistgħu, huma wkoll, johlqu konfużjoni ma' aspekk tal-prodott ikkonċernat. Irrispettivament mill-klassifikazzjoni ta' tali trade marks, huwa importanti li l-interess għaż-żamma ta' ċerti sinjali fil-qasam pubbliku jista' jittiehed inkunsiderazzjoni waqt l-eżami ta' għaliha fid-dawl tar-reġistrazzjoni.

27. F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' ssegwi diversi interpretazzjonijiet. Minn naħa, l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 jista' jiġi interpretat b'mod iktar estensiv, kif ser nipprova iktar tard f'dawn il-konklużjonijiet. Min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' taċċetta l-possibbiltà li tiegħu inkunsiderazzjoni l-interess għaż-żamma ta' ċerti sinjali fil-qasam pubbliku, fil-kuntest tal-eżami tal-karattru distintiv ta' sinjal fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) ta' din id-direttiva, għas-sinjali kollha li johlqu konfużjoni ma' aspekk tal-prodott ikkonċernat, jew anki għal kategoriji oħra ta' sinjali li d-disponibbiltà ta' għaliha hija limitata¹⁰.

Fuq il-klassifikazzjoni tat-trade mark inkwistjoni

28. Jiena nikkunsidra li l-punt ta' tluq sabiex tiġi analizzata t-talba għal deċiżjoni preliminari huwa l-klassifikazzjoni tat-trade mark inkwistjoni fir-rigward, minn naħa, tal-kategorija ta' sinjali prevista fl-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 u, min-naħa l-oħra, ta' dik prevista mis-sentenza Libertel¹¹.

29. Il-qorti tar-rinviju tikkonstata li t-trade mark inkwistjoni, li tikkonsisti mill-kulur aħmar tal-pett ta' żarbun, toħloq konfużjoni ma' aspekk tal-prodott ikkonċernat, iżda tonqos milli tikklassifika dan l-aspekk bħala li jaqa' taħt il-“forma” tal-prodott.

30. Il-pożizzjonijiet tal-partijiet fil-kawża prinċipali u ta' erba' Stati Membri intervenjenti f'dan il-każ dwar dan l-aspekk ma humiex l-istess. Louboutin isostni b'mod partikolari li l-kunċett ta' sinjal li jikkonsisti “eskluzivament” mill-forma ta' prodott ma jinkludix it-trade marks ta' pożizzjoni, bħat-trade mark tiegħu bil-pett aħmar, li ma jikkonsistux minn mudell partikolari ta' prodott, iżda jistgħu jitqiegħdu fuq mudelli differenti tal-prodott. Van Haren isostni, min-naħa l-oħra, li l-kulur jista' jiġi kkunsidrat bħala li jagħmel parti integrali mill-forma tal-prodott, bħal fil-każ tat-trade mark inkwistjoni. Il-Kummissjoni tosserva li ma huwiex eskluż li sinjal li jikkonsisti mill-forma tal-prodott jista' jkollu wkoll kulur, iżda li, fil-kuntest ikkonċernat, il-kulur fih innifsu huwa pperċepit bħala fattur awtonomu meta mqabbel mal-prodott, u għalhekk huwa indipendenti mill-forma tal-prodott. Konsegwentement, hija tindika li l-osservazzjonijiet ta' għaliha jirrigwardaw kulur fih innifsu.

31. F'dan ir-rigward, nosserva li l-klassifikazzjoni tat-trade mark ikkontestata hija evalwazzjoni fattwali li f'dan il-każ għandha ssir mill-qorti tar-rinviju. Din il-kunsiderazzjoni ma tipprekludix lill-Qorti tal-Ġustizzja milli taġti indikazzjonijiet li jistgħu jiggwidaw lil din il-qorti fl-evalwazzjoni ta' għaliha.

8 L-eżempju klassiku huwa ħjata dekorattiva fuq il-but ta' wara ta' jeans. Ara d-dokument SCT 16/2 tas-16 Sezzjoni tal-Kumitat Permanenti tad-drittijiet tat-trade marks, ta' disinni u mudelli industrijali u ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprietà Intellettwali, dwar it-tipi ta' trade marks godda (aċċessibbli fuq l-indirizz internet <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

9 Ara, b'mod partikolari, id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), tat-23 ta' Settembru 2003 (R 772/2001-1), dwar ir-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea kkostitwita mill-moviment tal-bibien ta' karozza.

10 Ara l-proposta ta' tali approċċ fit-tuttrina Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, p. 115, u Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej* (Il-kumulazzjoni tal-protezzjoni ta' disinni fid-dritt tal-proprietà intellettwali), Varsavja, 2015, p. 346.

11 Ara s-sentenza tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

32. Minkejja li diversi partijiet iddeskrivew it-trade mark inkwistjoni bhala “trade mark ta’ pozzizzjoni”, nosserva li d-Direttiva 2008/95 u l-gurisprudenza tal-Qorti tal-Gustizzja ma jorbtux konsegwenzi legali ma’ tali klassifikazzjoni. Barra minn hekk, il-klassifikazzjoni bhala “trade mark ta’ pozzizzjoni” ma tipprekludix fiha nnifisha li l-istess trade mark tiġi kkunsidrata bhala li tikkonsisti mill-forma ta’ prodott, peress li din l-aħħar kategorija tinkludi wkoll is-sinjali li jirrapprezentaw parti jew element tal-prodott ikkonċernat.

33. Għalhekk, fil-fehma tiegħi, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tiddetermina jekk dan il-każ jirrigwardax trade mark ta’ kulur fih innifsu jew trade mark li tikkonsisti mill-forma tal-prodott, iżda li tinvoka wkoll il-protezzjoni għal kulur.

34. Għall-finijiet ta’ dan l-eżami, il-qorti tar-rinviju għandha twettaq evalwazzjoni globali, billi tiegħu inkunsiderazzjoni r-rappreżentazzjoni grafika u eventwali deskrizzjonijiet magħmula waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, kif ukoll, eventwalment, elementi oħra utli għall-identifikazzjoni ta’ karatteristiċi essenzjali tat-trade mark ikkontestata¹².

35. Qabelxejn, il-fatt li t-trade mark ikkontestata kienet irreġistrata bhala trade mark figurattiva ma jipprekludix li tiġi kklassifikata bhala “trade mark li tikkonsisti mill-forma tal-prodott”¹³.

36. Min-naħa l-oħra, għandu jiġi eżaminat, jekk it-trade mark inkwistjoni tinvokax il-protezzjoni għal kulur partikolari inkwantu tali, mingħajr ebda limitazzjoni ta’ spazju¹⁴, jew jekk, għall-kuntrarju, din il-protezzjoni hijiex invokata flimkien ma’ karatteristiċi oħra marbuta mal-forma tal-prodott.

37. F’dan ir-rigward, għalkemm l-applikazzjoni tal-kulur tkopri parti ddefinita sew ta’ prodott, ma jidhirlix eskluż li jiġi kkunsidrat li t-trade mark hija limitata fl-ispazju, b’tali mod li l-kulur johloq konfużjoni ma’ element preċiż tal-prodott.

38. Il-fatt li l-proprietarju tat-trade mark ma jinvokax il-protezzjoni għall-kontorni ta’ prodott, iżda jzomm il-libertà li jvarja dawn il-kontorni skont il-mudell, ma huwiex neċessarjament deċiżiv. B’mod partikolari jista’ jkun li l-kontorni ma jikkostitwixxux, fi kwalunkwe każ, karatteristika essenzjali tas-sinjali. Pjuttost għandu jiġi ddeterminat jekk is-sinjali jieħu l-karattru distintiv tiegħu fuq il-kulur invokat fih innifsu jew anki fuq il-pożizzjoni preċiża ta’ dan il-kulur fir-rigward ta’ elementi oħra tal-forma tal-prodott.

39. Minkejja li l-applikazzjoni ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet taqa’ b’mod definittiv f’idejn il-qorti tar-rinviju, nosserva li diversi elementi fattwali li jirriżultaw mid-deċiżjoni tar-rinviju jimmilitaw favur il-konklużjoni li, għall-finijiet tal-analiżi tal-aspetti funzjonali eventwali tagħha, it-trade mark inkwistjoni taqa’ iktar taħt il-kunċett ta’ “trade mark li tikkonsisti mill-forma tal-prodott” u li tinvoka l-protezzjoni għal kulur partikolari fir-rigward ta’ din il-forma.

40. Fil-fatt, għalkemm it-trade mark ikkontestata hija intiza għall-protezzjoni ta’ kulur partikolari, din il-protezzjoni ma hijiex invokata fl-astratt, iżda għall-applikazzjoni ta’ dan il-kulur f’pett ta’ żarbun bit-takkuna għolja, kif irrappreżentat. Il-forma ta’ żarbun fiha nnifisha ma hijiex prevista mit-trade mark, madankollu, ċerti aspetti ta’ din il-forma, jiġifieri dawk li jippermettulna nkunu nafu jekk huwiex żarbun bit-takkuna għolja tan-nisa, donnhom jagħmlu parti mit-trade mark.

¹² Ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta’ Marzu 2014, *Pi-Design et vs Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punt 54) u tal-10 ta’ Novembru 2016, *Simba Toys vs UASI* (C-30/15 P, EU:C:2016:849, punt 49).

¹³ Dan il-kunċett jinkludi s-sinjali li jikkonsistu mill-forom tri- jew bidimensjonali, kif ukoll mis-sinjali figurattivi li jirrapprezentaw il-forma tal-prodott; ara s-sentenza tat-18 ta’ Gunju 2002, *Philips* (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76).

¹⁴ Ara s-sentenza tas-6 ta’ Mejju 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 68).

Mir-rappreżentazzjoni tat-trade mark jirriżulta li l-kulur huwa applikat mal-pett kollu, ikunu xi jkunu l-kontorni preċiżi. Il-kontorni tal-pett jidhru fi kwalunkwe każ li huma element negligibbli tat-trade mark, li tibbaża l-karattru distintiv tagħha fuq il-pożizzjoni mhux tas-soltu tal-element ikkulurit, kif ukoll eventwalment, fuq il-kuntrast kromatiku bejn il-partijiet differenti ta' żarbun.

41. Sabiex nikkonkludi, nikkunsidra li l-eżami tal-karatteristiċi essenzjali tat-trade mark ikkontestata jeħtieg it-teħid inkunsiderazzjoni kemm tal-kulur kif ukoll ta' aspetti oħra tal-prodott ikkonċernat. Din it-trade mark għandha għalhekk tiġi assimilata ma' trade mark li tikkonsisti mill-forma tal-prodott u li tinwoka l-protezzjoni għal kulur fir-rigward ta' din il-forma – pjuttost milli ma' trade mark li tikkonsisti minn kulur fih innifsu.

42. Madankollu, sabiex tingħata risposta kompleta għad-domanda preliminari, ser neżamina ż-żewġ ipoteżijiet.

Applikabbiltà tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 għat-trade marks li jikkonsisti minn kulur fih innifsu

43. Il-Qorti tal-Ġustizzja ħadet inkunsiderazzjoni l-partikolarità tat-trade marks ta' kulur fil-ġurisprudenza tagħha mogħtija fis-sentenza Libertel¹⁵.

44. Skont din il-ġurisprudenza, ħlief f'ċirkustanzi eċċezzjonali, b'mod partikolari, rigward swieq partikolari ħafna, il-kuluri fihom innifishom ma għandhomx karattru distintiv *ab initio*, iżda jistgħu eventwalment jiksbuha wara użu fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi invokati¹⁶.

45. Barra minn hekk, fil-kuntest tal-analiżi tal-karattru distintiv ta' sinjal li jikkonsisti minn kulur fih innifsu, għandu jiġi evalwat jekk ir-registrazzjoni tiegħu tmurx kontra l-interess ġenerali li ma tiġix indebitament ristretta d-disponibbiltà ta' kuluri għall-operaturi l-oħra li joffru prodotti jew servizzi tal-istess tip¹⁷.

46. Minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li, minn naħa, is-sinjali li jikkonsistu f'kulur fih innifsu ma jaqgħux taħt l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95, u għalhekk jistgħu jiksbu karattru distintiv permezz tal-użu li jsir minnhom, iżda li, min-naħa l-oħra, meta dawn ikunu sinjali li johlqu konfużjoni mal-aspett tal-prodott, ir-registrazzjoni tagħhom għandha tiġi evalwata billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-istess kunsiderazzjonijiet bħal dawk li huma l-bażi ta' dan l-Artikolu 3(1)(e)¹⁸.

47. B'hekk, billi stabbilixxiet din il-kundizzjoni għat-trade marks ta' kulur fih innifsu, is-sentenza Libertel¹⁹ ħadet inkunsiderazzjoni essenzjalment l-istess għan li huwa l-bażi tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95.

48. Xorta jibqa' l-fatt li għalkemm it-trade mark ikkontestata kellha tiġi kklassifikata bħala "trade mark li tikkonsisti f'kulur fih innifsu", għandu jiġi kkonstatat li din ma taqax taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95.

15 Ara s-sentenza tas-6 ta' Meju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

16 Ara f'dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta' Meju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti 66 u 67); tal-24 ta' Ġunju 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 39), u tal-21 ta' Ottubru 2004, KWS Saat vs UASI (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punt 79).

17 Ara s-sentenza tas-6 ta' Meju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 55).

18 Ara f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Meju 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti 53 u 54).

19 Ara s-sentenza tas-6 ta' Meju 2003, (C-104/01, EU:C:2003:244).

Applikabbiltà tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 għas-sinjali li jikkonsistu mill-forma tal-prodott u minn kulur partikolari

49. Sussegwentement għandu jiġi mistoqsi jekk l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 japplikax għas-sinjali li jikkonsistu mill-forma ta' prodott u jinvokaw il-protezzjoni għal kulur fir-rigward ta' din il-forma.

50. Il-partijiet fil-kawża prinċipali huma maqsuma dwar din il-kwistjoni²⁰, bl-istess mod tal-erba' Stati Membri intervenjenti²¹. Il-Kummissjoni donnha titlaq mill-premessa li, f'dan il-każ, il-kulur għandu jitqies bħala aspett awtonomu meta mqabbel mal-forma tal-prodott.

51. Il-qorti tar-rinviju tindika li r-risposta ma tistax tirriżulta mill-formulazzjoni ta' din id-dispożizzjoni, iżda li l-esklużjoni ta' sinjali tridimensjonali ta' kulur mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha tmur kontra l-għan li huwa l-baži tagħha, għaliex ċerti sinjali jistgħu jinkludu karatteristiċi funzjonali marbuta kemm mal-għamla kif ukoll mal-kulur, bhal sinjal li jirrappreżenta sidrija ta' sigurtà, estintur tan-nar jew prodott termoriflessiv. Għalhekk hija tistaqsi jekk, waqt li tanalizza dan it-tip ta' sinjali mill-perspettiva tal-projbizzjoni ta' sinjali funzjonali, għandux jittiehed inkunsiderazzjoni wkoll il-kulur.

52. Nosserva li r-risposta li tingħata għal din id-domanda għandha tiegħu inkunsiderazzjoni s-sistema u l-istruttura tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95.

53. Skont ġurisprudenza stabbilita, l-għan li għandu jintlaħaq minn din id-dispożizzjoni jikkonsisti li jiġi evitat li l-protezzjoni tad-drift tat-trade marks twassal sabiex lill-proprietarju tagħha jingħata monopolju fuq soluzzjonijiet tekniċi jew karatteristiċi funzjonali ta' prodott, li jistgħu jkunu mfittxija mill-utent fil-prodotti tal-kompetituri²². Din id-dispożizzjoni tippermetti li jinżammu pubbliċi l-karatteristiċi essenzjali tal-prodott ikkonċernat li huma riflessi fil-forma tiegħu.

54. Nikkunsidra li l-preżenza ta' kulur applikat fuq parti mill-wiċċ tal-prodott tista' titqies bħala karatteristika riflessa fil-forma tal-prodott. Barra minn hekk, hekk kif juru l-eżempji ċċitati mill-qorti tar-rinviju, il-kulur jista' jikkostitwixxi karatteristika funzjonali essenzjali tal-prodott partikolari, b'mod li l-monopolizzazzjoni tal-kulur, fir-rigward ta' parti tal-forma tal-prodott, tipprekludi lill-kompetituri milli joffru liberament prodotti li jinkludu l-istess funzjonalità.

55. Għalhekk, għalkemm is-sinjali li jikkonsistu kemm mill-forma kif ukoll mill-kulur tal-prodott ma setgħux jiġu eżaminati mill-perspettiva tal-funzjonalità tagħhom, l-interess ġenerali li huwa l-baži tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 ma jistax jiġi żgurat b'mod sħiħ.

56. Fil-fatt, is-sentenza *Libertel*²³ tippermetti li jittiehed inkunsiderazzjoni dan l-interess ġenerali unikament fir-rigward tas-sinjali li jikkonsistu minn kulur fih innifsu²⁴, u mhux fir-rigward tas-sinjali li jgħaqqdu l-kulur mal-aspetti tal-forma.

20 Louboutin isostni li d-dispożizzjoni inkwistjoni ma tapplikax għat-trade marks ta' pożizzjoni. Van Haren jindika li din tapplika, fir-rigward ta' trade mark li tikkonsisti kemm mill-kulur kif ukoll mill-forma.

21 Il-Gvern Ġermaniż u dak Finlandiż jikkunsidraw li sinjal li jinvoka l-protezzjoni għal kulur jew għal pożizzjoni spazjali ta' kulur ma jistax ikun ikkunsidrat bħala li jikkonsisti "esklussivament" mill-forma kif jehtieg l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95, għaliex dan is-sinjal ma jikkonsistix minn karatteristiċi tridimensjonali tal-forma. Min-naħa l-oħra, il-Gvern Ungeriz u l-Gvern Portugiż jikkunsidraw li t-trade mark inkwistjoni hija qrib trade mark tridimensjonali li tinkludi kulur, u li dan it-tip ta' trade mark għandu jkun suġġett għall-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95.

22 Sentenza tat-18 ta' Settembru 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, punti 18 u 20).

23 Ara s-sentenza tas-6 ta' Mejju 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

24 Ara l-punt 24 ta' dawn il-konklużjonijiet.

57. Fil-kuntest tat-trade marks ta' kulur biss, ikkunsidrati mill-Qorti tal-Ġustizzja f'din is-sentenza, il-kulur jikkostitwixxi aspekk indipendenti mill-forma tal-prodott. Mhux l-istess japplika fil-każ ta' sinjali li fihom il-kulur jiġi applikat fuq parti preċiża tal-prodott. Fil-kuntest tal-analiżi ta' tali sinjali, il-funzjonalità tal-kulur tista' tirriżulta mill-pożizzjoni tiegħu fil-prodott, b'tali mod li ż-żewġ aspetti – il-forma u l-kulur – għandhom jiġu eżaminati flimkien.

58. Għalhekk, fil-fehma tiegħi, is-sinjali li fihom il-kuluri jingħaqdu fil-forma tal-prodott għandhom ikunu suġġetti għall-analiżi ta' funzjonalità skont l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95.

59. Barra minn hekk, din l-interpretazzjoni taqta' fil-linja tal-prinċipju li l-evalwazzjoni ta' sinjal għandha tkun ibbażata fuq impressjoni sħiħa, peress li trade mark għandha tinftiehem bħala haġa waħda. Fil-fatt, skont ġurisprudenza stabbilita, applikazzjoni korretta tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 timplika li l-karatteristiċi essenzjali kollha tas-sinjal ikkonċernat għandhom jiġu debitament identifikati, filwaqt li tibbaża ruhha direttament fuq l-impressjoni globali mogħtija minn dan is-sinjal²⁵.

60. F'dan ir-rigward għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li, skont ġurisprudenza stabbilita, ir-raġunijiet għal rifjut previsti fl-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 ma jipprekludux ir-registrazzjoni ta' sinjal li, minkejja li jikkonsisti minn forma ta' prodott, jinkludi element mhux funzjonali importanti ieħor²⁶. Għalhekk, fl-opinjoni tiegħi, il-kwistjoni dwar jekk, fi trade mark ta' forma u ta' kulur, il-kulur jikkostitwixxix element funzjonali għandha tiġi eżaminata fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tas-sinjal, mill-perspettiva tal-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95. Barra minn hekk, minn din il-ġurisprudenza jirriżulta *a contrario* li d-dispożizzjoni kkonċernata tapplika għal forma ta' prodott li tinkorpora element ieħor meta dan l-element huwa funzjonali.

61. Fl-aħħar nett, b'mod kuntestwali, dan l-approċċ jidher li huwa kkorroborat mill-kundizzjonijiet tal-adozzjoni tad-Direttiva 2015/2436, li l-Artikolu 4(1)(e) tagħha jirrifere għal "l-għamla, jew karatteristika oħra, ta' oġġetti".

62. Dan ir-riferiment għal "karatteristika oħra, ta' oġġetti" jieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li d-Direttiva 2015/2436, billi taċċetta r-rappreżentazzjoni ta' trade mark fi kwalunkwe forma xierqa bl-użu ta' teknoloġija ġeneralment disponibbli²⁷, tiftaħ it-triq għar-registrazzjoni ta' tipi ta' trade marks godda li jistgħu wkoll iqajmu mistoqsijiet dwar in-natura funzjonali tagħhom, bħat-trade marks tal-ħsejjes, u potenzjalment, tal-irwejjah jew tat-togħma.

63. Madankollu, għal dak li jirrigwarda s-sinjali li jikkonsistu mill-forma u mill-kulur tal-prodott, li jistgħu jiġu rreġistrati kemm taħt is-sistema l-antika kif ukoll dik ġdida, iż-żieda tar-riferiment għal "karatteristika oħra, ta' oġġetti" tista' tingħata żewġ interpretazzjonijiet: din iż-żieda tista' tinftiehem li temenda s-sistema legali applikabbli għal dawn is-sinjali jew bħala sempliċi kjarifika.

64. Jekk tali sinjali għandhom ikunu kkunsidrati bħala li ma humiex koperti mill-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95, iżda bħala li huma koperti mid-dispożizzjonijiet analogi tad-Direttiva 2015/2436 il-ġdida, tali interpretazzjoni teħtieġ l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet tranżitorji, għall-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi tal-proprjetarji ta' trade marks irreġistrati taħt il-leġiżlazzjoni attwali²⁸. Issa, il-fatt li l-leġiżlatur ma kkunsidrax neċessarju li jipprevedi tali dispożizzjonijiet tranżitorji jista' jindikar li huwa jikkunsidra li s-sistema legali għal dawn is-sinjali hija l-istess fil-kuntest taż-żewġ direttivi suċċessivi.

25 Ara s-sentenzi tal-14 ta' Settembru 2010, *Lego Juris vs UASI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68 sa 70), u tat-18 ta' Settembru 2014, u *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 21).

26 Ara s-sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, *Lego Juris vs UASI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 52 u 72, kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

27 Ara l-Artikolu 3 u l-premessa 13 tad-Direttiva 2015/2436.

28 Il-problema marbuta ma' din l-assenza tad-dispożizzjonijiet tranżitorji giet osservata mid-duttrina, bl-osservazzjoni li l-annullament ta' trade mark minhabba bidla leġiżlattiva jista' jkun ekwivalenti għal esproprijazzjoni. Ara Kur, A., Senfleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, p. 161.

65. Fir-rigward ta' dawn l-osservazzjonijiet kollha, għalhekk nikkunsidra li l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2008/95 japplika potenzjalment għas-sinjali li jikkonsistu mill-forma tal-prodott li jinvolkaw il-protezzjoni għal kulur partikolari.

66. Jekk il-qorti tar-rinviju tikkunsidra – kif issuġġerixxejt f'dawn il-konklużjonijiet²⁹ - li t-trade mark inkwistjoni għandha tiġi assimilata ma' tali sinjali, li jgħaqqdu l-kulur u l-forma, din it-trade mark tista' tiġi affettwata mill-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 3(1)(e)(iii) tad-Direttiva 2008/95.

Fuq l-interpretazzjoni tal-kuncett ta' "għamla li tagħti valur sostanzjali lill-merkanzija"

67. Sussidjarjament – għaliex dan l-aspett ma huwiex esplicitament previst mit-talba għal deċizzjoni preliminari –, infakkar ir-rekwiżiti ta' applikazzjoni tar-raġuni assoluta prevista fl-Artikolu 3(1)(e)(iii) tad-Direttiva 2008/95, li tirrigwarda "għamla li tagħti valur sostanzjali lill-merkanzija".

68. Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà spjegat li din id-dispożizzjoni ma hijiex limitata għall-forma ta' prodott li għandu esklużivament valur artistiku jew ornamentali, iżda tapplika wkoll għas-sinjali li jirrigwardaw prodotti li, minbarra l-funzjoni estetika tagħhom, jiżguraw ukoll funzjonijiet essenzjali oħra³⁰.

69. L-applikazzjoni tar-raġuni kkoncernata hija bbażata fuq analiżi oġġettiva, intiża sabiex turi li l-karatteristiċi estetici tal-forma inkwistjoni jeżerċitaw fuq l-element attraenti tal-prodott influwenza tant importanti li l-fatt li l-benefiċċju tagħha jkun irriżervat għal impriża waħda johloq distorsjoni fil-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni fis-suq ikkoncernat. Il-mod li bih il-konsumatur jipperċepixxi l-forma inkwistjoni ma huwiex kriterju deċiżiv ta' din l-analiżi, li potenzjalment tinkludi sensiela ta' elementi fattwali³¹.

70. Barra minn hekk, din l-analiżi tirrigwarda esklużivament il-valur intrinsiku tal-forma u ma għandhiex tiegħu inkunsiderazzjoni l-element ta' attrazzjoni eżerċitat mill-prodott li jirriżulta mir-reputazzjoni ta' din it-trade mark jew tal-proprjetarju tagħha³².

71. Għandu jifhem li id-dispożizzjoni kkoncernata hija intiża sabiex teskludi l-għoti ta' monopolju fuq il-karatteristiċi esterni tal-prodott li huma essenzjali għas-suċċess tiegħu fis-suq u, għalhekk, li jiġi evitat li l-protezzjoni tat-trade mark tintuża sabiex jinkiseb vantaġġ żleali, jiġifieri vantaġġ li ma jirriżultax minn kompetizzjoni bbażata fuq il-prezz u fuq il-kwalità³³.

72. Min-naħa l-oħra, l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni ma hijiex iġġustifikata meta l-imsemmi vantaġġ ma jirriżultax minn karatteristiċi intrinsiċi tal-forma, iżda mir-reputazzjoni tat-trade mark jew tal-proprjetarju tagħha. Fil-fatt, il-possibbiltà li tinkiseb tali reputazzjoni tikkostitwixxi aspett importanti tal-kompetizzjoni li s-sistema ta' trade marks tikkontribwixxi li jinżamm.

29 Ara l-punt 41 ta' dawn il-konklużjonijiet.

30 Sentenza tat-18 ta' Settembru 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punti 31 u 32).

31 B'mod partikolari in-natura tal-kategorija kkoncernata tal-prodotti, il-valur artistiku tal-forma inkwistjoni, il-partikolarità ta' din il-forma meta mqabbla ma' forom oħra ġeneralment ipprezentati fis-suq ikkoncernat, id-differenza notevoli tal-prezz meta mqabbel ma' prodotti mmanifatturati kompetituri mal-karatteristiċi simili, jew l-implementazzjoni ta' strategija promozzjonali mill-produttur li tenfasizza prinċipalment il-karatteristiċi estetici tal-prodott inkwistjoni. Ara s-sentenza tat-18 ta' Settembru 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punti 34 u 35).

32 Ara Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (3^e éd.), Oxford, Oxford University Press 2016, p. 239. Ara wkoll, f'dan il-kuntest, is-sentenza tal-20 ta' Settembru 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, punti 25 sa 27).

33 Ara l-konklużjonijiet tiegħi fil-kawża Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punti 79 u 80).

Konkluzjoni

73. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nipproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi kif ġej għad-domanda preliminari magħmula mir-Rechtbank Den Haag (qorti ta' Den Haag, il-Pajjiżi l-Baxxi):

L-Artikolu 3(1)(e)(iii) tad-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, għandu jiġi interpretat fis-sens li jista' jiġi applikat għal sinjal li jikkonsisti mill-forma tal-prodott u li jinvoka l-protezzjoni għal kulur partikolari. Il-kunċett ta' forma li "tagħti valur sostanzjali" lill-prodott, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, jirrigwarda esklużivament il-valur intrinsiku tal-forma u ma jippermettix li tittiehed inkunsiderazzjoni r-reputazzjoni tat-trade mark jew tal-proprjetarju tagħha.