



## Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI  
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
ippreżentati fis-26 ta' April 2018<sup>1</sup>

**Kawża C-129/17**

**Mitsubishi Shoji Kaisha,  
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe**  
vs  
**Duma Forklifts,  
G.S. International**

(talba għal decizjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussell, il-Belġju))

“Domanda preliminari — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Drittijiet li jirrizultaw mit-trade mark — Importazzjonijiet paralleli fiż-ŻEE — Immarkar mill-ġdid tal-prodotti qabel l-importazzjoni tagħhom fiż-ŻEE”

1. Mir-registrazzjoni ta' sinjal distintiv bħala trade mark, il-proprjetarju tiegħu jgawdi, fil-konfront ta' terzi, sensiela ta' drittijiet li jippermettulu jopponi dan is-sinjal kontra l-kompetituri tiegħu. Fost dawn id-drittijiet hemm, preċiżament, dak li jiġi pprobit l-użu tat-trade mark, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, fil-kummerċ.
2. Il-legiżlazzjoni tal-Unjoni tipprotegi wkoll id-dritt tal-proprjetarju li jawtorizza, fit-territorju taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), l-ewwel tqegħid fis-suq tal-prodotti koperti bit-trade mark. Ladarba jiġi eżercitat, jirrizulta dak li jissejjaħ *eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark*, b'tali mod li l-proprjetarju ma jkunx jista' jopponi iktar il-bejgħ jew it-trasferimenti sussegwenti ta' dawn il-prodotti, hlief f'ċerti każijiet previsti<sup>2</sup>.
3. Żewġ ċirkustanzi uniċi jseħħu f'din it-talba għal decizjoni preliminari:
  - Minn naħa, terz *hassar (de-branding)*, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, is-sinjali distintivi tagħha, li kienu fuq trakkijiet tal-forklift li ma kinux imqiegħda qabel fis-suq fiż-ŻEE, minhabba li kienu maħzuna taħt proċedura ta' hażna doganali.
  - Min-naħa l-oħra, it-tneħħija ta' dawn is-sinjali mit-terz hija dovuta għall-iskop li din il-merkanzija tiġi importata jew imqiegħda fis-suq fiż-ŻEE, wara li tkun ingħatat sinjal distintiv proprju (*re-branding*<sup>3</sup>).

1 Lingwa originali: l-Ispanjol.

2 Madankollu, ma jkunx hemm dan l-eżawriment jekk il-merkanzija bit-trade mark irregistrata l-ewwel ġiet mibjugħa f'pajjiżi terzi.

3 Iktar 'il quddiem ser nuża t-termini “tneħħija tas-sinjali” u “għoti ta' sinjali ġodda” sabiex nirreferi għall-azzjonijiet li bl-Ingliż jissejju *de-branding* u *re-branding*, sakemm okkażjonalment ma nużax xi perifrasi.

4. Fuq il-baži ta' dawn il-fatti, il-qorti tar-rinviju tressaq id-dubji tagħha quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-limiti tad-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju tat-trade mark bil-liġi applikabbli fil-qasam tas-sinjali distintivi. Speċifikament, hija tistaqsi jekk it-terz li kien involut fl-imġiba deskritta hawn fuq *užax* trade mark irreġistrata, u għalhekk kiser id-drittijiet tal-proprjetarju tagħha.

## I. Il-kuntest ġuridiku

5. Fid-dritt tal-Unjoni, is-sistema legali għall-protezzjoni tat-trade marks hija magħmula kemm mill-miżuri ta' armonizzazzjoni tad-drittijiet nazzjonali (b'mod partikolari, id-Direttiva 2008/95/KE<sup>4</sup>, li l-emendi sussegwenti tagħha ma jaffettwawx dan il-każ)<sup>5</sup>, kif ukoll mid-dispożizzjonijiet li jirregolaw it-trade mark tal-Unjoni<sup>6</sup>, fis-sehħ għall-operaturi li jagħżlu li jirrikorru għal dan it-titolu ta' proprjetà industrijali ta' portata kontinentali<sup>7</sup>.

### A. Il-leġiżlazzjoni dwar it-trade marks

#### 1. Id-Direttiva 2008/95

6. Fil-premessa 11 tagħha jiġi ddikjarat li:

“Il-protezzjoni mogħtija lit-trade marks reġistrati, li l-funzjoni tagħhom hi partikolarment li jiggarrantixxu t-trade mark bhala indikazzjoni ta' oriġini, għandha tkun assoluta fil-każ ta' identità bejn il-marka u s-sinjal u l-merkanzija jew is-servizzi. Il-protezzjoni għandha tapplika wkoll f'każ ta' similarità bejn il-marka u l-merkanzija jew is-servizzi. [...]”

7. L-Artikolu 5 (“Drittijiet mogħtija minn trade mark”) jipprovdi, fil-paragrafi 1 u 3 tiegħu:

“1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

- (a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;
- (b) kwalunkwe sinjal fejn, minhabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

[...]

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

5 Id-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 (ĠU 2015, L 336, p. 1), bl-istess isem bhal dik preċedenti, emendat lil dik imsemmija l-ahhar iżda ma tapplikax għal dan il-każ *ratione temporis*.

6 Il-verżjoni applikabbli hawnhekk hija dik tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009, L 78, p. 1). Teżisti verżjoni sussegwenti, ikkodifikata fir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1), li lanqas ma tikkonċerna *ratione temporis* il-fatti ta' din il-kawża.

7 Mit-23 ta' Marzu 2016, it-trade marks “Komunitarji” bdew jissejhu “trade marks tal-Unjoni Ewropea”, skont l-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jhassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) (ĠU 2015, L 341, p. 1). Iktar 'il quddiem ser nirreferi għalihom bhala it-“trade marks tal-Unjoni”.

3. Is-segweni, *inter alia*, jistgħu jkunu projbiti taħt il-paragrafi 1 u 2:

- (a) li jitwaħħal is-sinjal mal-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;
- (b) li l-merkanzija tiġi offerta, jew li titqiegħed fis-suq jew li tinħażen għal dawn l-għanijiet taħt dak is-sinjal, jew li jiġu offerti jew provduti servizzi taħtu;
- (c) l-importazzjoni jew esportazzjoni tal-merkanzija taħt is-sinjal;
- (d) l-użu tas-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar.”

8. L-Artikolu 7 (“Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark”) jipprovdi:

“1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha relattivament għal merkanzija li tqiegħdet fis-suq fil-Komunità taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn jeżistu raġunijiet legittimi għall-proprjetarju sabiex jopponi aktar kummerċjalizzazzjoni tal-merkanzija, speċjalment fejn il-kondizzjoni tal-merkanzija tkun mibdula jew danneġġata wara li tqiegħdet fis-suq.”

2. *Ir-Regolament Nru 207/2009*

9. Skont il-premessa 9:

“Mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija jsegwi li l-proprjetarju ta' trade mark [tal-Unjoni Ewropea] m'għandux jithalla jistabbilixxi lil terzi persuni milli jużaw tali trade mark fir-rigward ta' merkanzija illi tkun tpoġġiet f'ċirkulazzjoni [fl-Unjoni Ewropea], taħt it-trade mark, minnu jew bil-kunsens tiegħu, ħlief fejn il-proprjetarju ikollu raġunijiet legittimi biex jopponi li din il-merkanzija tiġi kkummerċjalizzata aktar.”

10. L-Artikoli 9 (“Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark [tal-Unjoni Ewropea]”) u 13 (“L-eżawriment tad-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark [tal-Unjoni Ewropea]”) huma ekwivalenti għall-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva 2008/95, rispettivament.

## **B. Il-legiżlazzjoni doganali**

11. Il-proċedura ta' hażna doganali applikabbli *ratione temporis* għal din il-kawza kienet taqa', bħala waħda mill-proċeduri speċjali, taħt il-Kapitolu I tat-Titolu VII, (“Dispożizzjonijiet ġenerali”), Artikolu 135(b), (“Il-kamp ta' applikazzjoni”), tar-Regolament (KE) Nru 450/2008, dwar il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni<sup>8</sup>.

12. L-Artikolu 141 (“Forom użwali ta' maniġġar”) tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jipprovdi:

“Merkanzija mqiegħda taħt hażna doganali jew proċedura tal-ipproċessar jew f'żona ħielsa tista' tgħaddi minn taħt forom użwali ta' maniġġar intenzjonati li jzommuwha fi stat tajjeb, itejbu d-dehra jew il-kwalità tagħha għas-suq jew jippreparawha għad-distribuzzjoni jew għall-bejgħ mill-ġdid.”

<sup>8</sup> Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (Kodiċi Doganali Modernizzat) (ĠU 2008, L 145, p. 1). Sadanittant, ġie ssostitwit bir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU 2013, L 269, p. 1).

13. L-Artikolu 531 tar-Regolament għall-implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali<sup>9</sup> jipprovdi li “[o]gġetti [merkanzija] mhux tal-Komunità jistgħu jgħaddu mill-forom komuni ta’ manigġ elenkati fl-Anness 72”. Dan l-anness jispeċifika l-kunċett ta’ “forom tas-soltu għall-ispostament” u, fir-rigward ta’ dak li jikkonċerna lilna f’din il-kawża, jinkludi *inter alia*

“16. l-ippakkjar, l-ispakkjar, il-bdil tal-pakkeġġ, id-dekantazzjoni u t-trasferiment sempliċi f’kontenituri, saħansitra jekk dan jirriżulta f’kodiċi NM differenti ta’ tmien ċifri, it-twaħħil, it-tneħħija u l-bdil ta’ marki, sigilli, tikketti, tabelli tal-prezzijiet jew sinjali oħra simili ta’ distinzjoni;”<sup>10</sup>

### C. Il-leġislazzjoni dwar il-kompetizzjoni ingusta

14. Peress li l-possibbiltà li wiehed jirrikorri għal-leġislazzjoni dwar il-kompetizzjoni ingusta ma hijiex eskluża, huwa xieraq li jissemma’ l-Artikolu 10(a) tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi<sup>11</sup>, li jipprovdi kif ġej:

“1) Il-pajjiżi tal-Unjoni huma obbligati li jiżguraw protezzjoni effettiva kontra kompetizzjoni ingusta liċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-Unjoni.

2) Kull att ta’ kompetizzjoni li jmur kontra prattiċi onesti f’materji industrijali jew kummerċjali jikkostitwixxi att ta’ kompetizzjoni ingusta.

3) B’mod partikolari, għandhom ikunu pprojbiti dawn li ġejjin:

- i) kull att li jista’ johloq konfużjoni, bi kwalunkwe mezz, fir-rigward tal-istabbiliment, il-prodotti jew l-attività industrijali jew kummerċjali ta’ kompetitur;
- ii) id-dikjarazzjonijiet foloz, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, li għandhom il-kapaċità li jiskreditaw l-istabbiliment, il-prodotti jew l-attività industrijali jew kummerċjali ta’ kompetitur;
- iii) l-indikazzjonijiet jew dikjarazzjonijiet li l-użu tagħhom, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, jistgħu jiżgwidaw lill-pubbliku dwar in-natura, il-mod ta’ manifattura, il-karatteristiċi, kapaċità fl-użu jew il-kwantità tal-prodotti.” [traduzzjoni mhux ufficjali]

<sup>9</sup> Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92, li jstabbilixxi il-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU 1993, L 253, p. 1), kif emendat b’mod applikabbli għall-fatti tal-kawża prinċipali (iktar ‘il quddiem ir-“Regolament għall-implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali”).

<sup>10</sup> L-Artikolu 180 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU 2015, L 343, p. 1), li ma huwiex applikabbli *ratione temporis*, jirreferi għall-Artikolu 220 tal-Kodiċi, li, min-naha tiegħu, jirreferi għall-Anness 71-03 tiegħu, li n-numru 18 tiegħu għandu kontenut identiku għan-numru 16 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 tal-Kunsill tat-12 ta’ Ottubru 1992 (ĠU 1992, L 302, p. 1).

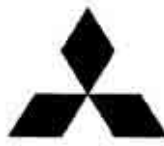
<sup>11</sup> Konvenzjoni għall-protezzjoni tal-proprjetà industrijali, iffirmata f’Pariġi fl-20 ta’ Marzu 1883, irrieduta l-aħhar fi Stokkolma fl-14 ta’ Lulju 1967 u emendata fit-28 ta’ Settembru 1979 (*Gabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti*, vol. 828, Nru 11851, p. 305).

## II. Il-fatti fil-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

### A. Il-fatti

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., kumpannija ddomiciljata fil-Ġappun (iktar 'il quddiem imsejha "Mitsubishi"), tamministra globalment il-portafoll tat-trade marks tal-grupp Mitsubishi. F'din il-kapaċità, hija taġixxi bhala l-proprjetarju tat-trade marks li ġejjin (iktar 'il quddiem imsejhin it-"trade marks Mitsubishi"):

- żewġ trade marks tal-Unjoni: waħda, verbali, "MITSUBISHI", irregistrata fl-24 ta' Settembru 2001, u oħra, figurattiva, irregistrata fit-3 ta' Marzu 2000, li l-grafika tagħha hija riprodotta fil-qiegħ ta' dan il-paragrafu; it-tnejn li huma rregistrati għall-prodotti tal-klassi 12, *inter alia*, u, b'mod partikolari, għal karożzi, vetturi elettrici u trakkijiet tal-forklift:



- żewġ trade marks Benelux irregistrati fl-1 ta' Ġunju 1974: waħda, verbali, "MITSUBISHI" u oħra, figurattiva, bi grafika identika għat-trade mark tal-Unjoni figurattiva; it-tnejn jkopru, *inter alia*, oġġetti tal-klassi 12, inklużi vetturi u mezzi ta' trasport fuq l-art.

16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (iktar 'il quddiem "MCFE"), iddomiciljata fil-Pajjiżi l-Baxxi, għandha d-dritt esklużiv li tipproduċi u tikkummerċjalizza fiż-ŻEE trakkijiet tal-forklift tat-trade mark Mitsubishi. MCFE taħdem ma' distributuri uffiċjali li jbigħu t-trakkijiet tal-forklift fiż-ŻEE. Barra minn dan it-territorju, it-trakkijiet tal-forklift Mitsubishi huma mmanifatturati essenzjalment minn Mitsubishi Heavy Industries Ltd., li hija wkoll kumpannija tal-grupp Mitsubishi, imma indipendenti mill-kumpannija ta' ġestjoni tat-trade marks.

17. L-attività prinċipali ta' Duma Forklifts NV (iktar 'il quddiem "Duma"), kumpannija ddomiciljata fil-Belġju, hija x-xiri u l-bejgħ globali ta' trakkijiet tal-forklift, ġodda u użati, tat-trade marks, *inter alia*, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan u Toyota. Hija timmanifattura wkoll it-trakkijiet tal-forklift tagħha stess, bl-ismijiet "GSI", "GS" jew "Duma", u taħdem bhala bejjiegħ bl-ingrossa ta' trakkijiet tal-forklift, skavaturi, minitratturi u "stackers", li tbigħ kemm ġewwa ż-ŻEE kif ukoll barra. Sa nofs id-disgħinijiet hija kienet tappartjeni għan-netwerk ta' distributuri uffiċjali ta' trakkijiet tal-forklift Mitsubishi fil-Belġju.

18. G.S. International BVBA (iktar 'il quddiem "GSI"), iddomiciljata fil-Belġju wkoll, hija marbuta ma' Duma, li magħha tikkondividi l-istess amministratur u s-sede. GSI tibni u ssewwi trakkijiet ta' forklift li, flimkien mal-ispare parts tagħhom, timporta u tesporta bl-ingrossa fis-suq dinji. Hija ddedikata, wkoll, sabiex tadatta t-trakkijiet għar-regolamenti Ewropej fis-sehħ, u ttipprovdihom bin-numru tas-serje rispettiv. Wara sensiela ta' manipulazzjonijiet, GSI tagħti l-inġenji lil Duma bid-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE rilevanti, li tohroġ hija stess.

19. Skont id-digriet tar-rinviju, bejn l-1 ta' Jannar 2004 u t-12 ta' Novembru 2009, Duma u GSI wettqu kummerċ parallel illegali, jiġifieri, mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tat-trade marks Mitsubishi, ta' trakkijiet koperti minn dawn it-trade marks. Din l-imġiba, madankollu, ma hijiex is-sugġett tad-domandi preliminari.

20. Mill-20 ta' Novembru 2009, għall-kuntarju, Duma u GSI xtraw l-istess tip ta' trakkijiet minn impriża tal-grupp Mitsubishi u poġġewhom taht proċeduri ta' hażna doganali. Matul iż-żmien li baqgħu fil-proċedura msemmija, iż-żewġ kumpanniji:

- neħħew kompletament is-sinjali tal-inġenji, li minnhom tneħħew it-trade marks Mitsubishi;
- introduċew it-tibdiliet meħtieġa sabiex jadattaw it-trakkijiet għall-istandards tal-Unjoni;
- waħħlu fuq it-trakkijiet it-trade marks tagħhom u biddlu l-pjanċi ta' identifikazzjoni u n-numri tas-serje b'dawk tagħhom stess;
- fl-aħħar, importaw u bieghu l-vetturi fiż-ŻEE u f'pajjiżi terzi.

### **B. Il-proċeduri quddiem il-qorti nazzjonali**

21. Fl-10 ta' Novembru 2008, Mitsubishi u MCFE pprezentaw rikors quddiem ir-Rechtbank van koophandel te Brussel (il-Qorti Kummerċjali ta' Brussel, il-Belġju) fejn talbu l-waqfien tal-importazzjoni parallela u t-tneħħija tas-sinjali u l-immarkar mill-ġdid, li attribwixxew għal Duma u GSI. Permezz tas-sentenza tas-17 ta' Marzu 2010, il-qorti msemmija ċaħdet ir-rikors għaliex infondat.

22. Mitsubishi u MCFE appellaw is-sentenza tal-ewwel istanza. Huma jitolbu, fil-qosor, lill-Hof van beroep Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussel, il-Belġju) sabiex tannulla u tipprojbixxi l-kummerċ parallel ta' trakkijiet tal-forklift mgħammra bit-trade marks Mitsubishi, kif ukoll dak ta' dawn l-istess vetturi li s-sinjali tagħhom tneħħew.

23. L-appellanti jargumentaw li l-prattika tat-tneħħija tas-sinjali u l-immarkar mill-ġdid b'sinjali differenti tat-trakkijiet u l-importazzjoni sussegwenti tagħhom fiż-ŻEE tikser id-drittijiet tat-trade mark tagħhom. Barra milli tinjora l-funzjoni tal-indikazzjoni tal-orijini tal-prodott, l-imġiba kkontestata tikser id-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jikkontrolla tal-ewwel tqegħid fis-suq, fiż-ŻEE, tal-prodotti mgħammra bit-trade marks tiegħu. Il-ħażna doganali ma għandux issir zona ħielsa mid-drittijiet kollha u, wara li jitneħħew is-sinjali u jsir l-immarkar mill-ġdid, il-konsumatur ikompli jagħraf t-trakkijiet ta' Mitsubishi.

24. Duma u GSI jinnegaw li d-drittijiet ta' Mitsubishi jiġu miksur. It-trade marks imneħħija matul il-ħażna doganali kienu Ażjatiċi, mhux Ewropej. Barra minn hekk, wara li jkunu adattaw it-trakkijiet skont l-istandards fis-seħħ fl-Unjoni, huma jiġu kkunsidrati bħala manifatturi ta' dawn il-vetturi u, għalhekk, bid-dritt li jqiegħdu t-trade marks tagħhom stess fuqhom.

25. Fl-istess digriet li jinkludi d-domanda preliminari, il-qorti tal-appell diġà (parzjalment) aċċettat ir-rikorsi ta' Mitsubishi u ta' MCFE fir-rigward tal-fatti li seħħew qabel l-20 ta' Novembru 2009. Madankollu, hija għandha dubji dwar l-applikabbiltà tal-azzjonijiet tat-trade marks għall-imġiba sussegwenti għal dan il-jum, jiġifieri, dawk li kienu jinvolvu t-tneħħija tat-trade marks Mitsubishi, is-sostituzzjoni tagħhom bi trade marks oħra ta' Duma u GSI u l-eliminazzjoni tal-pjanċa ta' identifikazzjoni u tan-numru tas-serje tal-vetturi. Hija temmen li l-Qorti tal-Ġustizzja għadha ma ddeċidietx dwar il-prattika tat-tneħħija tas-sinjali, kif imwettaq minn Duma u GSI.

26. F'din is-sitwazzjoni, il-Hof van Beroep Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussel) tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:

“1) A) L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95/KE [...] u l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, [...] jinkludu d-dritt għall-proprjetarju tat-trade mark li jopponi t-tneħħija minn terzi, mingħajr il-kunsens tiegħu, tas-sinjali identiċi għal trade marks li huwa kien applika fuq il-prodotti (*debranding*), fil-każ ta' prodotti [merkanzija] kkummerċjalizzati li għadhom ma

nbiegħux fiż-Żona Ekonomika Ewropea, bħall-merkanzija mqiegħda f'maħżen doganali, u meta din it-tneħħija sseħħ minn terzi sabiex jimporta jew iqiegħed fis-suq dawn il-prodotti fiż-Żona Ekonomika Ewropea?

- B) Ir-risposta għad-domanda A tiddependi mill-kwistjoni jekk l-importazzjoni jew it-tqegħid fis-suq ta' dawn il-prodotti [merkanzija] fiż-Żona Ekonomika Ewropea seħħewx taħt is-sinjali distintiv proprju applikat minn dan it-terz (*rebranding*)?
- 2) Jagħmel differenza għar-risposta għall-ewwel domanda jekk il-prodotti hekk importati jew imqiegħda fis-suq jibqgħu identifikati mill-konsumatur medju rilevanti bħala li ġejjin mill-proprjetarju tat-trade mark, minhabba d-dehra esterna tagħhom jew il-mudell tagħhom?"

### III. Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u l-pożizzjonijiet tal-partijiet

#### A. Il-proċedura

27. Id-digriet tar-rinviju wasal fir-Registru tal-Qorti tal-Ġustizzja fit-13 ta' Marzu 2017, u osservazzjonijiet bil-miktub ġew iddepożitati minn Mitsubishi, Duma, il-Gvern Ġermaniż u l-Kummissjoni.

28. Saret seduta fit-8 ta' Frar 2018, li attendew għaliha r-rappreżentanti ta' Mitsubishi, ta' Duma u tal-Kummissjoni.

#### B. Is-sintesi tal-argumenti tal-partijiet

29. Mitsubishi<sup>12</sup> targumenta li l-unika raġuni għaliex Duma u GSI ssottomettew it-trakkijiet tal-forklift li nxtraw barra ż-ŻEE għall-manipulazzjonijiet deskritti hija sabiex jevitaw ir-regoli dwar l-eżawriment tad-dritt tat-trade marks. Hija tissuggerixxi li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 u l-kontraparti tiegħu fir-Regolament Nru 207/2009 (l-Artikolu 9) jiġu interpretati fis-sens li jagħtu lill-proprjetarju ta' trade mark id-dritt li joġġezzjona għall-eliminazzjoni, minn terz u mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħu, tas-sinjali mqiegħda fuq il-prodotti, meta tkun merkanzija li għadha ma ġietx ikkummerċjalizzata fiż-ŻEE, bħal dik li tinstab f'hażna doganali.

30. Hija tenfasizza wkoll li l-enumerazzjoni tal-użi tat-trade mark li l-proprjetarju jista' jipprojbixxi lil terzi, li tinsab fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2008/95 u fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament Nru 207/2009, ma hijiex eżawrjenti<sup>13</sup>. Fil-fehma tagħha, id-dritt tal-proprjetarju li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq jikkostitwixxi l-għan speċifiku tad-dritt tat-trade marks<sup>14</sup>. Għalkemm l-introduzzjoni ta' prodotti taħt il-proċedura sospensiva ta' hażna doganali ma hijiex meqjusa bħala użu tat-trade mark, din ma timplikax awtorizzazzjoni sabiex dawn jiġu sugġetti għal manipulazzjonijiet li l-uniku għan tagħhom huwa li jiġi evitat id-dritt tal-proprjetarju li jissorvelja t-tqegħid fiċ-ċirkulazzjoni tagħhom fis-suq.

12 MCFE ma ressqitx osservazzjonijiet f'din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari.

13 B'riferiment għas-sentenzi tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 38); u tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punt 16).

14 Hija tiċċita, f'dan ir-rigward, is-sentenzi tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punt 38); u tas-16 ta' Lulju 2015, TOP Logistics *et* (C-379/14, EU:C:2015:497 punt 32).

31. Barra minn hekk, dawn l-operazzjonijiet jiksru l-funzjonijiet tat-trade mark, kemm dik li tkun garanzija tal-origini tal-prodott u tal-kwalità tiegħu<sup>15</sup>, kif ukoll dawk relatati mal-investment<sup>16</sup> u r-reklamar<sup>17</sup>. Hija temmen li l-immarkar il-ġdid b'sinjal tal-importatur u li l-konsumatur jirrikonoxxi li Mitsubishi timmanifattura t-trakkijiet ma humiex rilevanti. Dan il-fatt imsemmi l-aħħar ifisser, ukoll, li l-konsumatur jingħata l-impressjoni li hemm rabta kummerċjali mal-proprjetarju tat-trade mark originali, u għalhekk Duma u GSI jieħdu vantaġġ mit-trade marks tal-manifattur, u għalhekk jaffettwaw ir-reputazzjoni tiegħu<sup>18</sup>.

32. Duma, madankollu, temmen li għandha tingħata risposta negattiva għad-domandi preliminari. Hija tibbaża r-raġunament tagħha fuq il-fatt li ma ġiex użat sinjal identiku jew analogu għal kwalunkwe trade mark Ewropea ta' Mitsubishi, peress li l-apparati huma importati biss fl-Unjoni wara li dawn it-trade marks jitnehħew<sup>19</sup>. Hija tqis li tapplika l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tgħid li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jopponi s-sempliċi dhul fl-Unjoni, taħt il-proċedura tal-ħażna doganali, ta' prodotti oriġinali tat-trade mark li qabel ma kinux ikkummerċjalizzati fiż-ŻEE<sup>20</sup>.

33. Hija tfakkar li, skont din il-ġurisprudenza, il-proprjetarju tad-dritt jista' jopponi biss ir-rilaxx għal ċirkulazzjoni libera tal-prodotti li jinkorporaw it-trade mark, jew jekk ikun ippruvat li l-merkanzija kellha tinbiegħ jew tiġi offruta fiż-ŻEE, li neċessarjament jinvolvi li din tiġi kummerċjalizzata f'dan it-territorju<sup>21</sup>. Madankollu, hija tinsisti li tali setgħa tal-proprjetarju tkopri biss il-każijiet fejn il-prodotti jiġu introdotti fis-suq bit-trade mark<sup>22</sup>. Għalhekk, fin-nuqqas tal-użu ta' sinjal identiku jew analogu għat-trade marks ta' Mitsubishi, Duma tiċhad kwalunkwe rilevanza tal-perċezzjoni tal-konsumatur medju.

34. Il-Gvern Ġermaniż ukoll huwa favur l-għoti ta' risposta negattiva għad-domandi preliminari. Mill-kliem tal-Artikoli 5 tad-Direttiva 2008/95 u 9 tar-Regolament Nru 207/2009 jirrizulta li l-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark jippreżupponi l-“użu” ta' din it-trade mark, terminu li jingħata l-istess interpretazzjoni fiż-żewġ dispożizzjonijiet<sup>23</sup>. Approċċ sistematiku jwassal għall-istess riżultat, peress li l-eżempji li ż-żewġ dispożizzjonijiet jipprevedu bħala *użi* suġġetti għall-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark jimplikaw li s-sinjal għandu jidher, bħala tali, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, li ma jseħħ jekk it-trade mark titnehħa kompletament mill-prodott. Madankollu, hija ma teskludix li l-proprjetarju tat-trade mark, sabiex jopponi l-importazzjoni tal-oġġetti mmarkati mill-ġdid, jinvoka l-istandards li jirregolaw il-kompetizzjoni ingusta.

15 Hija ssemmi, *inter alia*, is-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, Loendersloot, (C-349/95, EU:C:1997:530, punt 24); u tal-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et* (C-324/09, EU:C:2011:474, punt 81).

16 Sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punt 62).

17 Sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punt 92).

18 Hija tirreferi, *inter alia*, għas-sentenzi tat-23 ta' Frar 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punt 51); u tal-14 ta' Lulju 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, punt 37).

19 Hija tirreferi, *inter alia*, għas-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punti 71 u 72); u tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796, punt 57).

20 Hija tiċċita, *inter alia*, is-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616 punt 50); u tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796, punt 56).

21 Hija tirreferi għas-sentenza tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616 punti 71 u 72).

22 *Inter alia*, is-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punti 58 u 60) u tad-9 ta' Novembru 2006, Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, punt 26).

23 Hija tiċċita d-digriet tad-19 ta' Frar 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, punt 42).

35. Għall-Gvern Ġermaniż, it-tneħħija kompluta tas-sinjali ma taffettwa ebda funzjoni tat-trade mark<sup>24</sup>. Wisq inqas ma huwa rilevanti, f'din il-kawża, li wiehed jitkellem dwar il-ksur tad-dritt li jikkontrolla tal-ewwel tqegħid fis-suq tal-merkanzija fiż-ŻEE, minhabba li d-dritt tat-trade marks ma jipproteġix lill-proprjetarju tat-trade mark kontra t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tiegħu, irrispettivament mit-trade mark tiegħu<sup>25</sup>. F'dan il-kuntest, huwa jeskludi li s-sentenza Portakabin<sup>26</sup> topponi dawn l-evalwazzjonijiet, peress li dik il-kawża ma kinitx tinvolvi t-tneħħija kompluta tat-trade mark, iżda kienet tikkoncerna l-użu tagħha minn terz fir-reklamar.

36. Il-Kummissjoni temmen li għandha tingħata risposta affermattiva għad-domandi preliminari. Hija tipprovdi li d-dritt tal-Unjoni ma jirrikonossix l-eżawriment internazzjonali, u għalhekk, f'dan il-każ, fin-nuqqas ta' bejgħ fiż-ŻEE, il-proprjetarju jista' jopponi t-tqegħid fis-suq ta' merkanzija bit-trade mark tiegħu f'dan it-territorju<sup>27</sup>. Hija temmen li, għalkemm it-tqegħid ta' merkanzija taħt proċedura bħal dik tal-ħażna doganali minn terz ma jimplikax ksur tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark<sup>28</sup>, dan ma jkunx il-każ meta ċerti operazzjonijiet kummerċjali jitwettqu fl-Unjoni, bħall-offerta jew ir-reklamar, jew meta jkun hemm raġunijiet sabiex wiehed jevita d-devjazzjoni tal-prodotti lejn iż-ŻEE<sup>29</sup>.

37. Skont il-Kummissjoni, Duma u GSI użaw il-proċedura tal-ħażna doganali sabiex jintroduċu t-trakkijiet tal-forklift fit-territorju taż-ŻEE bil-ghan li jifformalizzaw l-importazzjoni tagħhom, f'liema każ ikun irrilevanti jekk it-tneħħija tas-sinjali mill-merkanzija setgħetx tiġi kklassifikata bħala illegali mill-perspettiva ta' kompetizzjoni ingusta.

#### IV. L-analizi

##### A. L-approċċ u osservazzjonijiet preliminari

38. Il-qorti tar-rinviju tixtieq tkun taf jekk l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009 jawtorizzawx lil Mitsubishi topponi t-tneħħija tat-trade marks tagħha għat-trakkijiet tal-forklift, kif għamlu Duma u GSI.

39. Peress li la n-nuqqas ta' awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark u lanqas l-użu fl-eżerċizzju tal-kummerċ ma huma diskussi (jiġifieri, tnejn mill-kundizzjonijiet ta' applikazzjoni ta' dawn iż-żewġ artikoli), il-kwistjoni essenzjalment hija ffukata fuq jekk kienx hemm *użu* tat-trade marks ikkontestati. Ser nipprova nispjeġa għaliex ma naħsibx li kien hemm dan l-użu (Taqsimha B).

24 Huwa jirreferi għas-sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punti 75 u 77) u l-ġurisprudenza ċċitata.

25 F'dan ir-rigward, jirreferi għall-ġurisprudenza dwar l-ippakkjar mill-ġdid tal-medicini, li tenfasizza l-htieġa li t-trade mark oriġinali tidher b'xi mod sabiex il-proprjetarju tagħha jkun jista' jopponi t-tqegħid fis-suq tal-prodott ippakkjat mill-ġdid, u jsemmi espressament is-sentenza tat-23 ta' April 2000, Boehringer Ingelheim *et* (C-143/00, EU:C:2002:246, punt 7).

26 Sentenza tat-8 ta' Lulju 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, punt 86).

27 Hija ssemmi, *inter alia*, is-sentenzi tas-16 ta' Lulju 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, punt 31); u tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punt 33).

28 Hija tirreferi, *inter alia*, għas-sentenzi tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796, punt 56); u tas-16 ta' Lulju 2015, TOP Logistics *et* (C-379/14, EU:C:2015:497, punt 34).

29 Hija tinvoqa, *inter alia*, is-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punt 58); u tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et* (C-324/09, EU:C:2011:474, punt 67).

40. Il-fatt li Duma u GSI poġġew, wara t-tnehhija tas-sinjali, is-sinjali tagħhom fuq it-trakkijiet tal-forklift, meta kienu taht il-proċedura tal-ħażna doganali, huwa biss skema bl-iskop ta' ingann legali sabiex jiġi evitat id-dritt tal-proprjetarju tat-trade marks li jipprojbixxi l-importazzjoni parallela tal-prodotti, dritt li huwa għandu abbażi tan-nuqqas ta' rikonoxximent tal-eżawriment internazzjonali fl-ordinament ġuridiku tal-Unjoni. Din hija t-teorija ta' Mitsubishi, li tirreferi għaliha l-qorti tar-rinviju. Sussegwentement, għalhekk, għandu jiġi eżaminat jekk kienx hemm evazzjoni legali jew frodi, għad-detriment tad-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark (Taqsimha C).

41. Finalment, xieraq li jsir riferiment fil-qosor għar-regoli dwar il-kompetizzjoni ingusta, li jistgħu jipprovdu reazzjoni għal imġiba bħal dik inkwistjoni f'din il-kawza (Taqsimha D).

42. Qabel ma nibda l-analiżi tiegħi, għandi nagħmel żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel waħda hija li sabiex tinstab soluzzjoni għall-problema jeħtieġ li d-dibattitu jindirizza l-użu (jew nuqqas ta' użu) tas-sinjali, jiġifieri, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/95 u tar-Regolament Nru 207/2009 li jirregolaw is-setgħat tal-proprjetarju tat-trade mark. Fl-opinjoni tiegħi, huma dawn id-dispożizzjonijiet, u mhux dawk doganali, li joffru r-risposta għad-domanda ewlenija tar-rinviju, li tittratta, speċifikament, l-Artikolu 5 tad-Direttiva u l-Artikolu 9 tar-Regolament.

43. It-tieni osservazzjoni hija li, skont l-informazzjoni fil-kawza u dik mogħtija waqt is-seduta, it-trakkijiet ikkummerċjalizzati minn Duma, għalkemm oriġinarjament kienu ġejjin minn Mitsubishi u kellhom it-trade marks ta' din il-kumpanija, kienu s-sugġett ta' modifiki strutturali waqt li kienu jinstabu fil-ħażna doganali. Permezz ta' dawn il-modifiki, Duma ppruvat tadatta l-vetturi għar-reqwiziti tas-sigurtà u ambjentali tad-dritt tal-Unjoni, sabiex imbagħad tikkummerċjalizzahom fiż-ŻEE. It-tqegħid fis-suq diġà jitwettaq taht it-trade marks rispettivi ta' Duma, li hija pprezentata lill-konsumatur bħala l-kumpanija responsabbli għat-trakkijiet, li twettaq is-servizz ta' wara l-bejgħ tagħhom, f'kompetizzjoni ma' Mitsubishi.

## ***B. Dwar it-tnehhija tas-sinjali bħala “użu” tat-trade marks Mitsubishi***

### *1. Id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark*

44. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, “[s]kont l-ewwel sentenza tal-Artikolu (5)(1) tad-Direttiva [30], it-trade mark registrata tagħti lill-proprjetarju tagħha drittijiet esklużivi. Bis-saħħa tal-Artikolu 5(1)(a) dawn id-drittijiet esklużivi jawtorizzaw lill-proprjetarju jimpedixxi lit-terzi kollha, fin-nuqqas tal-kunsens tiegħu, milli jagħmlu użu, matul il-kummerċ, minn sinjal identiku għat-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din hija rreġistrata”<sup>31</sup>.

45. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja pprovdi ukoll li “fl-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva [89/104], il-leġizlatur Komunitarju stabbilixxa r-regola ta' l-eżawriment Komunitarju, jiġifieri dik ir-regola li, permezz tagħha, id-dritt mogħti mit-trade mark ma jippermettix lill-proprjetarju tagħha jipprojbixxi l-użu tagħha għal prodotti li tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE taht din it-trade mark minnu stess jew bil-kunsens tiegħu. Meta adotta dawn id-dispożizzjonijiet, il-leġizlatur [tal-Unjoni] ma ħallix lill-Istati Membri l-possibiltà li jipprovdu fid-dritt nazzjonali tagħhom l-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark għal prodotti mqiegħda fis-suq f'pajjiżi terzi (sentenza tas-16 ta' Lulju 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, [EU:C:1998:374], punt 26)”<sup>32</sup>.

30 Isir riferiment għad-Direttiva 89/104/KEE, L-ewwel Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

31 Sentenza tal-11 ta' Settembru 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, punt 14).

32 Sentenza tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss (C-414/99 sa C-416/99, EU:2001:617, punt 32).

46. Għall-finijiet ta' din il-kawża, għandu jiġi nnotat limitu fuq id-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE: “miċ-ċirkulazzjoni tal-merkanzija bejn l-uffiċċji ta' dwana u l-ħażna ta' merkanzija f'maħżen imqiegħed taħt sorveljanza doganali [...] ma jistgħux, bħala tali, jiġu analizzati bħala tqegħid fis-suq ta' merkanzija fl-Unjoni”<sup>33</sup>.

47. Minn din il-premessa jirriżulta li “l-merkanzija mqiegħda taħt proċedura sospensiva ma tistax, mis-sempliċi fatt ta' dan it-tqegħid, tikser id-drittijiet ta' proprjetà intellettuali applikabbli fl-Unjoni”<sup>34</sup>. Huwa biss fil-każ ta' offerta jew bejgħ ta' prodotti bit-trade mark lil terzi fiż-ŻEE li jista' jiġi ostakolat id-dritt esklużiv tal-proprjetarju.

## 2. L-interpretazzjoni tat-terminu “użu”

48. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-użu verbali tat-trade mark kompetitriċi, pereżempju fost in-negozjanti<sup>35</sup>; l-avviżi dwar l-aċċessorji u l-ispare parts għat-tiswija u l-manutenzjoni tal-karozzi<sup>36</sup>; u s-sinjali kummerċjali ma huwiex ta' ħsara għad-dritt tat-trade marks, sakemm jirrispetta l-prattiki onesti fl-oqsma industrijali jew kummerċjali<sup>37</sup>. Izda sal-ġurnata tal-lum (sakemm mhux sejjer żball) ma ttrattatx in-“nuqqas ta' użu” f'kundizzjonijiet analogi għal dawk ta' din il-kawża.

49. Fis-sentenza Portakabin<sup>38</sup> ġiet eżaminata mgħiba pjuttost simili, izda b'fattur ewlieni differenti, li kien l-użu, għal skopijiet ta' reklamar, tat-trade mark li l-proprjetarju ma kienx awtorizza<sup>39</sup>. Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-proprjetarju huwa intitolat li jipprojbixxi lil min jirreklama milli jirreklama, *abbażi ta' kelma prinċipali identika jew simili għal dik it-trade mark*, magħzula minn min jirreklama mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju. Id-domanda tal-qorti nazzjonali kienet dwar l-użu, fir-reklamar fuq l-Internet, tas-sinjali protett, u preċiżament in-nuqqas ta' kwalunkwe konsultazzjoni dwar it-trażżin tat-trade mark jispikka. Fis-sentenza, ma jidhirx li l-kumpannija proprjetarja tad-dritt tat-trade mark allegat il-ksur tiegħu permezz tal-prattika tat-tneħħija tas-sinjali u tal-immarkar mill-ġdid.

### a) L-interpretazzjoni letterali

50. Mill-perspettiva semantika, fl-ewwel tifsira tagħha, il-kelma *tuża* tfisser “tagħmel oġġett iservi għal xi haġa”. L-użu ta' trade mark sabiex tidentifika l-prodotti ta' manifattur, għalhekk, jikkostitwixxi użu ta' din l-istess trade mark.

51. Għall-kuntrarju, u loġikament, l-eliminazzjoni jew it-tneħħija tat-trade mark minn fuq ċertu prodott tirrappreżenta l-oppost tal-użu ta' dan is-sinjali distintiv. Naqbel, għalhekk, mal-Gvern Germaniż<sup>40</sup> li l-eliminazzjoni kompluta tat-trade mark ma tistax titqies bħala *użu* tagħha. Diffiċli jiġi ddikjarat li, permezz tat-tneħħija ta' trade mark minn fuq prodott li sa dak il-mument kienet tiddistingwih minn oħrajn, l-awtur ta' din l-imġiba komplata *juża* s-sinjali li tneħħa, bħala element li jidentifika l-orijini tal-merkanzija.

33 Sentenza tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796, punt 55 u l-ġurisprudenza ċċitata).

34 *Ibidem*, punt 56.

35 Sentenza tal-14 ta' Mejju 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punti 14 sa 16).

36 Sentenza tat-23 ta' Frar 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punti 37 sa 42).

37 Sentenza tal-11 ta' Settembru 2007 (Céline, C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Sentenza tat-8 ta' Lulju 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, punt 86).

39 Il-proprjetarju tat-trade mark xtaq jipprojbixxi “lil terz milli jirreklama, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal dik it-trade mark li dan it-terz, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, prodott jew servizzi identici għal jew li jixbhu lil dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata”

40 Fil-punti 19 u 20 tal-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu.

52. L-użu tat-trade mark iseħħ “fl-eżerċizzju tal-kummerċ”, skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Il-ġurisprudenza ddikjarat repetutamente li din l-espressjoni tirreferi għall-użu magħmul fil-kuntest ta’ attività kummerċjali bl-iskop ta’ qligħ u mhux fl-isfera privata<sup>41</sup>. Għalhekk, l-eliminazzjoni tat-trade mark mill-prodotti li kienu jinkorporawha tikkawża n-nuqqas ta’ din it-trade mark fis-suq, jiġifieri, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, u għalhekk, il-konsumatur ma jkunx jista’ jaraha.

53. Kif tindika Duma, jeżistu biss żewġ ipoteżijiet li fihom in-nuqqas ta’ sinjal distintiv jista’ jitqies bħala *użu* li jista’ jikser id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark: a) fejn it-trade mark kienet il-forma tridimensjonali tal-prodott stess, irregistrata wara li għaddiet mill-eżami tar-raġunijiet għal rifjut assolut tal-Artikolu 3(1)(b) u (c) tad-Direttiva 2008/95<sup>42</sup> u b) jekk kulur irregjistrat bħala trade mark kien ġie użat dejjem sakemm kiseb karattru distintiv<sup>43</sup>. Ebda waħda minn dawn l-ipoteżijiet ma tinsab fil-każ inkwistjoni.

#### b) L-interpretazzjoni sistematika

54. Minn perspettiva sistematika, huwa xieraq li wiehed iħares lejn l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2008/95 u lejn l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009. Fil-kuntest tal-ispeċifikazzjoni tal-użi pprojbiti mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark, ma jsemmux l-imġiba li tikkonsisti fit-tneħħija tas-sinjal mill-merkanzija li kienu inkorporat fuqha sa dak il-mument.

55. L-enumerazzjoni tat-tipi ta’ użu li l-proprjetarju tat-trade mark jista’ jipprojbixxi, kif ipprovduta f’dawn iż-żewġ artikoli, *ma hijiex eżawrjenti*<sup>44</sup>. Iżda, kif josserva l-Gvern Ġermaniż, l-assenza minn din il-lista tal-eliminazzjoni tat-trade mark hija naturali: skont il-loġika taż-żewġ dispożizzjonijiet, is-sinjal li suppost intuża għandu jidher fis-suq sabiex ikollu l-effett ta’ strument ta’ komunikazzjoni<sup>45</sup>.

56. Ladarba d-Duma u l-GSI neħhew it-trade marks Mitsubishi mit-trakkijiet tal-forklift, u biddluhom bit-trade marks rispettivi tagħhom, naħseb li huwa ċar li ma *jużawx* is-sinjali distintivi ta’ Mitsubishi. Tkun kwistjoni oħra jekk is-sinjali sugġetti għall-immarrar mill-ġdid (“Duma” u “GSI”) jkunu jixbhux it-trade marks Mitsubishi, fatt li la huwa ddikjarat mill-proprjetarju ta’ dawn tal-aħħar u li lanqas ma huwa probabbli (għalkemm din hija kwistjoni ta’ fatt li għandha tiġi ċċarata mill-qorti tar-rinviju).

57. Jekk dan huwa l-każ, kif nemmen li huwa, ma jkunx rilevanti — mill-perspettiva tad-dritt tat-trade marks — li l-merkanzija kkummerċjalizzata minn Duma u GSI tkun f’it jew wisq simili għal dik ta’ Mitsubishi. F’dan il-każ il-kwistjoni tirrigwarda l-użu ta’ trade marks li jappartjenu għal proprjetarju, jiġifieri, s-sinjal distintiv bħala tali, u mhux għax-xebh ikbar jew inqas li għandhom mal-prodotti li jidentifikaw.

41 Sentenza tas-16 ta’ Lulju 2015, TOP Logistics *et* (C-379/14, EU:C:2015:497, punt 43).

42 Jew tal-kontroparti tiegħu l-Artikolu 7(1)(b), (c) u (e), tar-Regolament Nru 207/2009. Ara s-sentenza tat-8 ta’ April 2003, Linde *et* (C-53/01, C-54/01 u C-55/01, EU:C:2003:206), dwar l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ sinjal, magħmul mill-forma tal-prodott, għal trakkijiet awtopropulsivi u makkinarju mobbli iehor bil-kabina tax-xufier, speċjalment bil-forklift.

43 Dwar il-kundizzjonijiet li fihom kulur jista’ jikseb aċċess għar-reġistrazzjoni bħala trade mark, ara s-sentenza tal-21 ta’ Ottubru 2004, KWS Saat vs UASI (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punt 79).

44 Sentenza tat-23 ta’ Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159), punt 65 u l-ġurisprudenza ċċitata.

45 Punti 24 sa 26 tal-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu.

c) *L-interpretazzjoni teleoloġika*

58. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95 jistabbilixxi l-funzjoni essenzjali li t-trade mark għandha tissodisfa, billi jipprovdi li huma biss dawk is-sinjali li jistgħu *jiddistingwu* l-prodotti jew servizzi ta' impriża minn dawk ta' kumpanniji oħrajn li jistgħu jikkostitwixxu trade marks<sup>46</sup>.

59. It-trade mark għalhekk tipprotegi l-mod kif il-proprietarju tagħha jirrendi distingwibbli l-prodotti tiegħu: hija tagħtih il-monopolju tas-sinjal, li jista' jiġi oppost kontra terzi, b'għan ta' trasparenza tal-informazzjoni tas-suq, sabiex jidentifika dawk il-prodotti, b'tali mod li jkun assoċjati mas-sinjal protett. Meta s-sinjal li sa dakinhar kien jiddistingwi merkanzija jitneħħa minn fuqu, il-konsumatur jista' jiġi mqarraq jew jista' jgarrab imġiba kummerċjali ingusta, iżda, nirrepeti, ma huwiex għal din ir-raġuni li ma jkunx qiegħed isir *użu* mhux dovut tat-trade mark li sa dak il-mument kienet inkorporata fuq l-istess merkanzija.

60. Kif ser nispjega iktar tard, f'każ ta' azzjoni bhal din, li tinvolvi qerq bil-konsumatur jew prattika kummerċjali ingusta, ir-reazzjoni legalment xierqa għandha rimedji oħra.

d) *Noti ta' dritt komparat*

61. Id-dritt ta' wħud mill-Istati Membri jikkonferma din il-pożizzjoni. Ser nillimita ruhi għal tliet eżempji.

62. Fir-Renju Unit<sup>47</sup>, l-eliminazzjoni tat-trade mark mill-prodotti li kienet fuqhom ma tagħtix lill-proprietarju tagħha d-dritt li jopponi t-tneħħija tas-sinjali (*de-branding*), sakemm din tkun kompluta, jiġifieri, li s-sinjal preċedenti jkun ġie eliminat kompletament. Il-ġurisprudenza Brittanika taqbel ma' din it-teorija, li ma tirrikonoxxi li min iwettaq din l-imġiba jikser id-dritt tal-proprietarju tat-trade mark li jopponi l-użu tagħha minn terz<sup>48</sup>.

63. Fid-dritt Ġermaniż, id-duttrina tipprovdi wkoll li t-tneħħija tat-trade mark oriġinali ma tissodisfax ir-rekwiziti għall-applikazzjoni tal-ksur tad-dritt tat-trade marks<sup>49</sup>. Hija bbażata fuq il-ġurisprudenza tal-Bundesgerichtshof (Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja), li, fl-istess linja tas-sentenzi Brittanici, tipprovdi "*meta l-merkanzija, mibdula jew le, tinbiegħ wara li t-trade mark tal-manifattur tkun tneħħiet, dan tal-aħħar ma jistax juża azzjonijiet ta' trade marks, minhabba li ma sarx użu tat-trade mark irregistrata lilu*"<sup>50</sup>.

64. Huwa veru li, fi Franza, "it-tneħħija jew it-tibdil ta' trade mark imwahħla regolarment" tikkostitwixxi ksur tad-dritt tal-proprietarju ta' din it-trade mark. Iżda din hija r-raġuni għaliex il-leġislatur, fl-Artikolu L 713-2 del Code de la propriété intellectuelle (il-Kodiċi tal-Proprietà Intellettwali), introduċa l-projbizzjoni espressa ta' dik l-imġiba, sakemm ma tkunx inghatat

46 Sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, punt 21 u l-ġurisprudenza ċċitata).

47 Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, p. 84 u 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (Il-Qorti tal-Appell, Sezzjoni ċivili, Ir-Renju Unit), sentenza tal-21 ta' Frar 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. Il-punti 51 sa 53 jinqraw kif ġej: "Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form.* Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket". Mingħajr enfasi fil-verzjoni oriġinali.

49 Ara, perezempju, Hacker, F., "Teil I Anwendungsbereich - § 2", f'Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz - Kommentar*, Editorial Carl Heymanns, 9.<sup>a</sup> edizzjoni, Cologne, 2009, p. 48, punt 62.

50 Sentenza tat-12 ta' Lulju 2007, "CORDARONE" (I ZR 148/04), punt 24. Traduzzjoni libera.

l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju<sup>51</sup>. Il-fatt li kien meħtieġ li tiġi introdotta din ir-regola, bħala sussidjarja għall-protezzjoni kontra l-użu mhux dovut tat-trade mark juri li, mingħajrha, ma setgħetx tinftiehem li kienet inkluża fil-firxa ta' setgħat li jstabbilixxu l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9(2) tar-Regolament Nru 207/2009 favur il-proprjetarju tat-trade mark.

65. Għalkemm naf li dawn l-eżempji jirreferu għad-dritt intern, li jirregola l-prinċipju ta' eżawriment, fl-ebda mument ma jidher li l-gustifikazzjoni tal-pożizzjoni adottata (li tista' tkun imqassra fir-regola “*no use, no infringement*”) hija konnessa ma' dan il-prinċipju.

#### e) Il-funzjoni tal-leġislatur

66. Jekk id-drittijiet tal-Istati Membri juru differenzi notevoli rigward l-inklużjoni tat-tneħħija tas-sinjali u l-immarkar mill-ġdid, bħala każijiet ta' użu ħażin tat-trade mark, dan huwa minħabba li l-leġislatur tal-Unjoni ma adottax deċiżjoni f'dan ir-rigward. L-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9(2) tar-Regolament Nru 207/2009 huma limitati li jirregolaw l-użi tat-trade marks, iżda ma jmorrux lil hinn minnhom: għalhekk l-Istati Membri jistgħu jstabbilixxu r-regoli tagħhom, favur jew kontra, dwar in-nuqqas ta' użu (jew l-eliminazzjoni) tas-sinjal distintiv, fi ħdan il-libertà tal-konfigurazzjoni tal-ligijiet tagħhom.

67. Jekk naċċettaw l-interpretazzjoni li n-nuqqas ta' użu jikkostitwixxi, minkejja kollox, *użu*, fis-sens taż-żewġ artikoli ċċitati, inkunu qegħdin nagħtu sinjifikat lid-dritt tal-Unjoni li, fil-fehma tiegħi, imur lil hinn mit-tifsira li għandha tiġi attribwita lilha skont tali leġislazzjoni, u li l-Istati Membri ma pprevedewx (kif juri l-fatt li xi whud minnhom jibqgħu jirrifjutawha). Taħt il-kopertura ta' komputu *interpretattiv*, probabbilment inkunu qegħdin nadottaw, pjuttost, soluzzjoni *leġislattiva*.

#### 3. Il-funzjonijiet tat-trade mark

68. Fil-gurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, mill-inqas fil-każ ta' “*identità doppja*” previst fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95, l-eżercizzju tad-dritt esklużiv huwa rriżervat għall-każijiet li fihom l-użu *tas-sinjal* minn terz jippreġudika waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark, kemm jekk tkun il-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini jew waħda mill-funzjonijiet l-oħra tagħha<sup>52</sup>. Funzjonijiet oħra jinkludu, b'mod partikolari, l-iżgurar tal-kwalità ta' dan il-prodott jew ta' dan is-servizz u dawk ta' komunikazzjoni, investiment jew reklamar<sup>53</sup>.

69. Wiehed jinnota, madankollu, li l-Qorti tal-Ġustizzja dejjem tiffoka fuq l-użu tas-sinjal protett. Peress li nargumenta li, f'din il-kawża, ma sarx użu reali tat-trade marks Mitsubishi, nahseb li ma huwix meħtieġ li tiġi indirizzata l-kontroversja dwar il-possibiltà ta' preġudizzju għall-funzjonijiet proprji ta' dawn it-trade marks, kontroversja li tagħmel sens biss jekk ikunu sar użu minnhom.

51 Dispożizzjoni inkorporata f'dan il-Kodiċi permezz tal-Liġi 92-597, tal-1 ta' Lulju 1992 (Anness tal-ĠURF tat-3 ta' Lulju 1992).

52 Sentenzi tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punt 79); u tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punt 38). Enfasi miżjuda minni.

53 Sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et* (C-324/09, EU:C:2011:474, punt 58).

70. Jekk, min-naħa l-oħra, fil-kunċett ta' użi li l-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi, ikun hemm lok għal imġiba bħal dik eżaminata hawnhekk, ikun meħtieġ li jiġi eżaminat jekk il-funzjoni tat-trade mark bħala indikazzjoni tal-orijini tal-prodotti gietx miksur<sup>54</sup>. Din tkun kwistjoni pjuttost ta' fatt, li għandha tiġi ċċarata mill-qorti tar-rinviju, filwaqt li tivvaluta li, minhabba l-partikolarità tat-trakkijiet tal-forklift, użati f'attivitajiet ta' hażna jew attivitajiet simili, il-konsumatur ġeneralment ikun magħmul minn professjonisti b'livell ogħli ta' għarfien<sup>55</sup>.

71. Għal dawn il-finijiet, ċerta informazzjoni mogħtija fid-digriet tar-rinviju tista' tkun rilevanti: jekk, skont il-qorti tar-rinviju (it-tieni domanda preliminari), minkejja l-immarkar mill-ġdid tal-prodott, il-konsumaturi xorta jkomplu jqisu l-prodotti bħala li joriġinaw minn Mitsubishi, jidher probabbli li l-konfużjoni dwar l-orijini tan-negozju tagħhom ma teżistix<sup>56</sup>.

### ***C. It-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura tal-hażna doganali***

72. Minn dak li ntqal hawn fuq, niddeduċi li l-eliminazzjoni, minn ċertu prodott, tas-sinjali li kien jinsab fuqu ma tikkostitwixxix użu tat-trade mark li għalih huwa essenzjali li tingħata l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tagħha. It-twaħħil ta' sinjal iehor jagħti biss lil dak il-proprjetarju s-setgħa li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-prodotti jekk l-immarkar mill-ġdid ikun identiku jew simili għas-sinjali oriġinali, li ma jidherx li seħħ f'din il-kawża.

73. Jekk dan ikun il-każ, il-problemi relatati mal-applikazzjoni tad-dritt doganali, fir-realtà, ikunu hafna inqas applikabbli għal din il-kawża. Bħala prinċipju, filwaqt li l-oġġetti jinsabu f'hażna doganali, ma jistgħux isiru tentattivi kontra d-drittijiet tat-trade marks protetti fl-Unjoni. Barra minn hekk, il-kwistjonijiet relatati mal-ewwel tqegħid fis-suq tal-merkanzija fi hdan iż-ŻEE iqumu biss, mill-perspettiva tad-dritt tat-trade marks, fir-rigward ta' prodotti b'sinjali distintivi li l-proprjetarju tiegħu jqis li jkun ġie miksur. Jekk, għall-kuntrarju, il-merkanzija tiegħu ma jkollhiex dan is-sinjali, nerga' nirrepeti, ir-reazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark imneħħija ma tibqax taqa' iktar taħt dan it-titolu (possibbilment taqa' taħt oħrajn).

74. F'kull każ, ser nitkellem sussidjarjament dwar il-bqija tal-allegazzjonijiet ippreżentati.

#### ***1. Fuq l-allegazzjoni ta' frodi***

75. Mitsubishi ssostni li l-prattiċi tat-tneħħija tas-sinjali u tal-immarkar mill-ġdid jiksru d-dritt tagħha li tikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq tal-prodotti bit-trade mark tagħha<sup>57</sup>, sal-punt li l-unika għan tagħhom huwa li jevitaw jew jinnewtralizzaw dan id-dritt. Hija tuża bħala riferiment passagg mis-sentenza TOP Logistics *et*<sup>58</sup>.

54 Din il-funzjoni tinftiehem bħala li "tippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott jew tas-servizz kopert mit-trade mark bħala li joriġina minn impriża partikolari, liema impriża hija dik li taħt il-kontroll tagħha jiġi kkummerċjalizzat il-prodott jew is-servizz". Sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, punt 20) u l-ġurisprudenza ċċitata.

55 Ara, f'dan ir-rigward, id-digriet tas-6 ta' Frar 2009, MPDV Mikrolab vs UASI (C-17/08 P, EU:C:2009:64, punti 28 u 29).

56 Sentenza tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punt 24).

57 Hija tiċċita s-sentenzi tal-1 ta' Lulju 1999, Sebago u Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, punt 21); u tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss (C-414/99 sa C-416/99, EU:2001:617, punt 33).

58 Sentenza tas-16 ta' Lulju 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, punt 48): "kull att ta' terz li jipprekludi lill-proprjetarju ta' trade mark irregistrata fi Stat Membru wiehed jew iktar milli jeżerċita d-dritt tiegħu, rikonossut mill-ġurisprudenza [...] li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE tal-prodotti li għandhom din it-trade mark, jippreġudika min-natura tiegħu stess l-imsemmija funzjoni essenzjali tat-trade mark. L-importazzjoni ta' prodotti mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark ikkonċernata u ż-żamma f'maħżen tat-taxxa ta' dawn il-prodotti fl-istess tar-rilaxx tagħhom għall-konsum fl-Unjoni għandhom l-effett li jcaħhdu lill-proprjetarju ta' din it-trade mark mill-possibbiltà li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE tal-prodotti li għandhom it-trade mark tiegħu".

76. Ma huwiex faċli tagħti prova għall-argument tal-frodi tal-liġi. Fir-realtà, il-qorti tar-rinviju lanqas ma tagħmel id-domandi tagħha f'dawn it-termini. Madankollu, peress li dik il-qorti estendiet l-ewwel domanda (fuq it-tneħħija tas-sinjali) għal dik li tikkonċerna l-importazzjoni jew it-tqegħid fis-suq fiż-ŻEE tal-merkanzija wara l-immarrar mill-ġdid tagħha, ma hemm ebda problema sabiex jiġi eżaminat jekk l-użu tal-leġiżlazzjoni doganali setax sar, f'din il-kawża, b'mod frawdolenti.

77. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li l-individwi ma jistgħux jużaw ir-regoli tal-Unjoni b'mod abbużiv jew frawdolenti<sup>59</sup> Sabiex jiġi evalwat jekk dan seħħx, għandu jkun hemm:

- “miċ-ċirkustanzi ogġettivi kollha għandu jirriżulta li, minkejja l-osservanza formali tal-kundizzjonijiet stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-għan imfittex minn din il-leġiżlazzjoni ma ntlahaqx”,
- “volontà li jinkiseb vantaġġ ingust li jirriżulta mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni billi jinholqu artificalment ir-rekwiżiti sabiex dan jinkiseb”<sup>60</sup>.

78. Barra minn hekk, għalkemm permezz tal-użu tat-tneħħija tas-sinjali u tal-immarrar mill-ġdid sussegwenti Duma u GSI jistgħu jintroduċu t-trakkijiet tal-forklift fiż-ŻEE li inizjalment kienu ġew immanifatturati minn Mitsubishi, huma jaqgħmlu dan billi jadattawhom għar-rekwiżiti tekniċi tad-dritt tal-Unjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi nnotat li huma ma jippruvawx ibiġġuhom billi juru t-trade mark (u sinjali oħrajn) ta' dan il-manifattur, iżda juru tagħhom stess.

79. Duma u GSI, għalhekk, ma jiksru id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata, li jipprevali waqt li l-prodotti introdotti jkunu għadhom b'din it-trade mark fuqhom. Dan jirriżulta mill-Artikolu 5(3)(c) tad-Direttiva 2008/95 (“l-importazzjoni jew esportazzjoni tal-merkanzija *taħt is-sinjali*”)<sup>61</sup>.

80. Ir-riferiment għas-sentenza TOP Logistics *et*<sup>62</sup>, fir-realtà ma tgħinx lil Mitsubishi. Din titkellem dwar id-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE ta' prodotti *li għandhom din it-trade mark*. F'dik il-kawża, l-merkanzija ġiet irrilaxxata għaċ-ċirkulazzjoni libera u sussegwentement inkluzja fi proċedura ta' sospensjoni tad-dazji tas-sisa, li ma jseħħ f'dan il-każ. Barra minn hekk, l-operazzjonijiet li Duma u GSI jissottomettu t-trakkijiet għalihom jistgħu possibbilment jaqgħu taħt l-Artikolu 531 tar-Regolament dwar l-implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali, li jippermetti, b'mod partikolari, il-manipulazzjonijiet użwali li jikkonsistu fit-“tqegħid jew tneħħija ta' trade marks”<sup>63</sup>.

81. Fil-qosor, ma naħsibx li kien hemm frodi jew abbuż tad-dritt mill-konvenuti, minħabba li:

- Fl-inkluzjoni tal-merkanzija fil-proċedura ta' hażna doganali, il-manipulazzjonijiet li hija sugġetta għaliha għandhom għan leġittimu (li jiġu adattati skont ir-rekwiżiti tekniċi) u l-prodotti għadhom ma humiex legalment fiż-ŻEE.
- Il-proprjetarju ta' dawn it-trade marks ma jistax jopponi r-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni libera tal-prodotti, għall-konsum tagħhom fiż-ŻEE, meta t-trade marks tiegħu, bħala tali, ma jkunux jistgħu jiġu pperċepiti mill-konsumatur.

59 Sentenza tas-17 ta' Lulju 2014, Torresi (C-58/13 u C-59/13, EU:C:2014:2088, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata).

60 Sentenza tat-28 ta' Jannar 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, punt 56 u l-ġurisprudenza ċċitata).

61 Korsiv miżjuda minni.

62 Sentenza tas-16 ta' Lulju 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Ma naħsibx li huwa essenzjali li napprofondixxu fuq dan il-punt, minħabba li l-kontroversja ma ġietx estiża għall-Artikolu 531 tar-Regolament dwar l-implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali.

- F'dawn il-kundizzjonijiet, is-sitwazzjoni tal-proprjetarju hija, pjuttost, paragonabbli għal dik fil-każ ta' importazzjoni diretta tal-merkanzija wara li t-tneħħija tas-sinjali minn fuqha u l-immarkar mill-ġdid tagħha jkun sar barra ż-ŻEE.

## 2. Użu fl-eżercizzju tal-kummerċ ta' merkanzija f'hażna doganali

82. Il-Kummissjoni, għalkemm lanqas ma tosserva li sar frodi, tqis li, kieku kien hemm raġunijiet sabiex wiehed jemmen li l-prodotti setgħu jiġu ddevjati lejn il-konsumaturi taż-ŻEE, wiehed jista' jitkellem dwar użu fl-eżercizzju tal-kummerċ u, għalhekk, dwar ksur tad-dritt tat-trade marks, minkejja l-proċedura ta' hażna doganali li jinsabu fiha<sup>64</sup>. Bħala sostenn għal din it-teorija, hija rreferiet għal xi sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja.

83. It-tliet sentenzi msemmija mill-Kummissjoni kienu dwar merkanzija pirata (kopji jew imitazzjonijiet), iffalsifikata (it-trade mark kienet inkluża fuq prodotti mhux magħmulin mill-proprjetarju tagħha)<sup>65</sup> jew oriġinali iżda li kellhom it-trade mark tal-produttur, li toriġina minn pajjiżi terzi u inkluża fi proċedura ta' sospensjoni. F'dawn il-kuntesti kollha, id-domandi kienu dwar jekk il-proprjetarju tad-dritt tat-trade mark kienx intitolat sabiex jopponi l-bejgħ jew (l-offerta) li sar waqt li l-prodott inżamm taħt il-proċedura ta' sospensjoni, bis-sempliċi riskju li jiġi kkummerċjalizzat fiż-ŻEE<sup>66</sup>.

84. Barra minn hekk, f'din il-kawża, minn naħa, jidher ċar minn dak li ddikjarat il-qorti tar-rinviju li l-merkanzija ma ġietx mibjugħa u ma ġietx offerta bis-sinjali tal-produttur (Mitsubishi) fiż-ŻEE, waqt li kienet taħt il-proċedura ta' hażna doganali. F'dan ir-rigward, barra minn hekk, huwa l-proprjetarju tad-dritt tat-trade mark li għandu jipproduci l-prova taċ-ċirkustanzi li jiġġustifikaw l-eżercizzju tad-dritt ta' projbizzjoni (l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009), li jakkredita rilaxx għal ċirkulazzjoni libera jew offerta jew bejgħ tal-merkanzija mhux Komunitarji bit-trade mark tiegħu<sup>67</sup>.

85. Għalhekk, sakemm ma tiġix prodotta din it-tip ta' prova, il-merkanzija taħt il-proċedura ta' hażna doganali ma jistgħux, minħabba dan is-sempliċi fatt, jiksru d-drittijiet tal-proprjetà industrijali<sup>68</sup>. Matul l-inklużjoni tagħhom f'din il-proċedura, huma jistgħu, ukoll, ikunu sugġetti għal manipulazzjonijiet użwali rrikonoxxuti legalment bħala legali skont l-Artikolu 141 tal-Kodiċi Doganali u l-Artikolu 531 imsemmi hawn fuq tar-Regolament ta' implementazzjoni tiegħu.

86. Min-naħa l-oħra, il-perikolu ta' devjazzjoni tal-merkanzija lill-konsumaturi Ewropej kien jirriżulta, f'dawk it-tliet kawżi, fil-fatt li l-merkanzija, f'każijiet ta' offerta jew bejgħ mill-ġdid lill-klijenti, setgħet ġiet introdotta fiż-ŻEE *bit-trade mark* tal-manifattur oriġinali, li fil-fatt jikkawża ksur tad-dritt tat-trade marks. Għall-kuntrarju, din iċ-ċirkustanza ma seħħitx f'din il-kawża: wara l-manipulazzjonijiet (ta' tneħħija tas-sinjali u mmarkar mill-ġdid, *inter alia*) li għalihom kienet sugġetta matul il-proċedura ta' sospensjoni, il-merkanzija ma kinitx ser taffaċċja merkanzija oħra fis-suq b'sinjali identiku.

64 Hija tiċċita s-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punt 58); tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal et (C-324/09, EU:C:2011:474, punt 67); u tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796, punti 57 sa 62).

65 Ara l-punti 31, 32, 41, 42 u 51 tas-sentenza tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Punti 13 sa 16 tas-sentenza tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616); u 26 sa 32 tas-sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal et (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Sentenza tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, punt 75).

68 Sentenza tal-1 ta' Diċembru 2011, Philips u Nokia (C-446/09 u C-495/09, EU:C:2011:796, punt 56 u l-ġurisprudenza ċċitata).

87. Kien hemm il-possibbiltà wkoll li Duma tesporta t-trakkijiet immanipulati lejn pajjiżi terzi<sup>69</sup> li, fi kwalunkwe każ, ma kienx jippreġudika d-dritt tat-trade mark tal-proprjetarju, sakemm dawn ma jkunux ġew irrilaxxati għal ċirkulazzjoni libera qabel. F'din is-sitwazzjoni, l-aċċettazzjoni tal-qbid tal-oġġetti kienet tippreżumi ksur tad-drittijiet tat-trade marks, inkompatibbli mal-ġurisprudenza li giet esposta precedentement.

88. Il-Kummissjoni tiffoka biss fuq it-tqegħid fis-suq tal-prodotti<sup>70</sup>, mingħajr ma tqis il-preżenza jew l-assenza tat-trade mark fuqhom, fil-mument tal-aċċess eventwali tagħhom fiż-ŻEE. Issa, din l-informazzjoni, fil-fehma tiegħi, hija rilevanti. Il-finzjoni ġuridika li l-merkanzija fil-ħażna doganali ma kinitx tinsab fis-suq taż-ŻEE tqabbel din il-merkanzija mal-prodotti importati direttament minn pajjiżi terzi li kienu wkoll suġġetti għal tneħħija tas-sinjali u mmarker mill-ġdid: f'sitwazzjoni bħal din, il-proprjetarju tat-trade mark ma jistax juża azzjoni tat-trade marks sabiex iwaqqaf tali merkanzija, li għandu jiġi estrapolat għal din il-kawża.

89. Fi kliem ieħor: jekk il-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jopponi l-importazzjoni fiż-ŻEE tal-oġġetti tiegħu stess, ladarba jitneħħa s-sinjali minn fuqhom u jiġu mmarkati mill-ġdid minn terz mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħu, sakemm ma jintużax is-sinjali irregiſtrat tiegħu, lanqas ma għandu jkun jista' jagħmel dan fir-rigward ta' merkanzija oriġinali tiegħu suġġetta għall-istess manipolazzjoni taħt proċedura ta' ħażna doganali li hija, per definizzjoni, merkanzija mhux Komunitarja.

#### ***D. Protezzjoni mil-liġi dwar il-kompetizzjoni ingusta***

90. Flimkien mar-reklamar qarrieqi u komparattiv<sup>71</sup>, id-dritt tal-Unjoni armonizza parzjalment id-dritt tal-kompetizzjoni ingusta fir-rigward tal-prattiċi kummerċjali tal-kumpanniji fir-relazzjonijiet tagħhom mal-konsumaturi<sup>72</sup>.

91. Għall-kuntrarju, imġiba illegali bejn in-negozjanti, illum, ma hijiex koperta minn leġislazzjoni speċifika fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Unjoni. Sabiex tiġi meġħluba, ikun meħtieġ li wieħed jirrikorri għar-regolamenti nazzjonali ta' kull Stat Membru. Ma jistax jiġi argumentat, kif għamlet il-Kummissjoni waqt is-seduta, li, fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni ingusta bejn kumpanniji fl-Unjoni, id-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark għandu jissahhaħ permezz tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Il-ħolqien progressiv tas-suq intern jinvolvi li, fin-nuqqas ta' miżuri sabiex jiġu armonizzati d-drittijiet nazzjonali, jiġi aċċettat li d-differenzi bejniethom ikunu legali sakemm, permezz ta' azzjoni leġislattiva mill-Unjoni, din is-sitwazzjoni tiġi rrimedjata.

92. Barra minn hekk, mill-premessa 13 tad-Direttiva 2008/95 jirriżulta li l-Istati Membri huma firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, li l-Artikolu 10(a) tagħha jobbligahom jiżguraw protezzjoni effettiva kontra l-kompetizzjoni ingusta<sup>73</sup>. Għalhekk, wieħed jista' raġonevolment jistenna li, minkejja d-differenzi, l-Istati Membri kollha jkollhom dispożizzjonijiet leġislattivi għal dan l-iskop.

69 Waqt is-seduta, Duma kkonfermat li hija tesporta trakkijiet tal-forklift bit-trade mark tagħha lejn il-Marokk u r-Russja, fost pajjiżi oħra.

70 Punt 27 tal-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha.

71 Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (ĠU 2006, L 376, p. 21). Ara, fir-rigward tat-trade marks, b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha.

72 Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali) (ĠU 2005, L 149, p. 22).

73 Ara l-punt 14 ta' dawn il-konkluzjonijiet.

93. Hemm Stati Membri<sup>74</sup> li estendew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar prattiċi kummerċjali ingusti għar-relazzjonijiet tan-negozjanti bejniethom. Issa, fil-fatt, skont din id-direttiva, it-thassir tat-trade mark minn fuq prodott u t-tibdil tagħha b'oħra jista', probabbilment u skont iċ-ċirkustanzi, jiġi integrat taħt il-klawżola generali tal-Artikolu 5(1) (bħala "prattika kummerċjali ingusta"), jew taħt il-paragrafu 4(a) tal-istess artikolu (bħala "prattika qarrieqa").

94. F'ordinamenti ġuridiċi oħrajn, bħal dak Ġermaniż, id-duttrina għandha tendenza li tikkunsidra l-każijiet ta' tneħħija tas-sinjali u mmarrar mill-ġdid tal-prodotti bħala mgħiba adattata, bħala prinċipju, sabiex il-kompetizzjoni tiġi ostakolata (Wettbewerbsbehinderung), b'mod partikolari, bħala ostakoli għall-bejgħ (Absatzbehinderung) u għar-reklamar (Werbebehinderung)<sup>75</sup>.

95. Bl-introduzzjoni ta' dawn ir-riferimenti, ma għandix l-intenzjoni li nidhol fil-possibiltajiet li l-qorti tar-rinviju tista' ssib, taħt id-dritt nazzjonali tagħha, biex tikklassifika l-imġiba inkwistjoni. Nillimita ruħi sabiex niftaħ il-perspettiva li minnha jistgħu jintwerew ir-reazzjonijiet proċedurali fir-rigward ta' mgħiba potenzjalment illegali, lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni rispettiv tad-dritt tat-trade marks<sup>76</sup>.

## V. Konkluzjoni

96. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nipproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi għad-domanda preliminari magħmula mill-Hof van beroep Brussel (il-Qorti tal-Appell, il-Belġju) kif ġej:

"L-eliminazzjoni, minn terz, mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark, tas-sinjali mqiegħda fuq merkanzija, ma tikkostitwix użu tat-trade mark, għall-finijiet tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks u l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni] meta:

- din il-merkanzija tkun għadha ma tqegħditx fis-suq taż-Żona Ekonomika Ewropea, peress li tkun imqiegħda f'maħżen doganali, li fih sarulha tibdiliet sabiex tkun adattata għall-istandards tekniċi tal-Unjoni; u
- it-thassir tas-sinjali jsir bil-għan li din il-merkanzija tiġi importata jew imqiegħda fis-suq taż-Żona Ekonomika Ewropea bi trade mark (ġdida), differenti minn dik oriġinali."

74 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (il-Liġi Spanjola 29/2009, tat-30 ta' Diċembru, li temenda l-proċedura legali tal-kompetizzjoni ingusta u r-reklamar sabiex titjeb il-protezzjoni tal-konsumaturi u tal-utenti) (BOE Nru 315, tal-31 ta' Diċembru 2009, p. 112039) tistabbilixxi "proċedura legali unitarja dwar l-ingustizzja tal-atti qarrieqa u aggressivi, fejn ikun mitlub livell ta' korrezzjoni ugwali irrispettivament minn jekk id-destinatarji tagħha jkunux konsumaturi jew negozjanti".

75 Ara, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, ir-raba' edizzjoni, C.H. Beck, Múnich, 2009, p. 249, punti 87 u 88; kif ukoll, Hacker, F., fi Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz – Kommentar*, id-disa' edizzjoni, Editorial Carl Heymanns, Cologne, 2009, p. 48, punt 62. It-tnejn li huma joffru ċitazzjonijiet ta' ġurisprudenza tal-qorti Ġermaniżi.

76 Ghalkemm il-qorti nazzjonali ma għamlitx domanda f'dan ir-rigward, Mitsubishi tipprovdi li d-domanda tagħha kontra Duma u GSI hija bbażata wkoll, sussidjarjament, fuq ir-regoli Belgjani dwar il-kompetizzjoni ingusta.