



## Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla)

27 ta' Marzu 2019\*

“Rinviju għal decizjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-legizlazzjonijiet – Trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 2 u Artikolu 3(1)(b) – Rifjut ta' registrazzjoni jew invalidità – Evalwazzjoni *in concreto* tal-karattru distintiv – Klassifikazzjoni ta' trade mark – Effett – Trade mark ta' kulur jew trade mark figurattiva – Rappreżentazzjoni grafika ta' trade mark ippreżentata taħt forma figurattiva – Kundizzjonijiet għar-registrazzjoni – Rappreżentazzjoni grafika sufficjement ċara u preċiża”

Fil-Kawża C-578/17,

li għandha bħala suġġett talba għal decizjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (il-Qorti Amministrattiva Suprema, il-Finlandja), permezz ta' decizjoni tat-28 ta' Settembru 2016, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-3 ta' Ottubru 2017, fil-proċedura mressqa minn

**Oy Hartwall Ab**

fil-preżenza ta':

**Patenti- ja rekisterihallitus,**

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla),

komposta minn T. Von Danwitz, President tas-Seba' Awla, li qiegħed jaġixxi bħala President tar-Raba' Awla, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (Relatur) u C. Vajda, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: H. Saugmandsgaard Øe,

Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-6 ta' Settembru 2018,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għal Oy Hartwall Ab, minn J. Palm, oikedenkäyntiavustaja,
- għall-Gvern Finlandiż, minn S. Hartikainen, bħala aġent,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn É. Gippini Fournier, T. Scharf u J. Samnadda, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-22 ta' Novembru 2018,

\* Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż.

tagħti l-preżenti

### Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1)(b) 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 (ĠU 2008, L 299, p. 25).
- 2 Din it-talba giet ippreżentata fil-kuntest ta' proċedura mibdija minn Oy Hartwall Ab dwar iċ-ċaħda, mill-Patentti- ja rekisterihallitus fide (l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali, il-Finlandja), ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark ppreżentata minn Hartwall.

### Il-kuntest ġuridiku

#### *Id-Direttiva 2008/95*

- 3 Il-premessa 6 tad-Direttiva 2008/95 tipprevedi:

“[L]-Istati Membri għandhom jibqgħu wkoll liberi li jiffissaw id-dispożizzjonijiet ta' proċedura dwar ir-reġistrazzjoni, ir-revokazzjoni u n-nullità [invalidità] tat-trade marks miksuba mir-reġistrazzjoni. Jistgħu, per eżempju, jiddeterminaw il-forma tar-reġistrazzjoni tat-trade marks u l-proċeduri ta' nullità, jiddeċiedu jekk għandhomx jiġu invokati drittijiet preċedenti fil-proċedura tar-reġistrazzjoni jew fil-proċedura ta' nullità jew fit-tnejn u, jekk jippermettu li jiġu invokati drittijiet preċedenti fil-proċedura tar-reġistrazzjoni, li jkollhom proċedura ta' oppożizzjoni jew proċedura ta' eżami *ex officio* jew it-tnejn. L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni jew tan-nullità tat-trade marks.”

- 4 L-Artikolu 2 ta' din id-direttiva, intitolat “Sinjali li minnhom trade mark tista' tikkonsisti”, jiddisponi:

“*Trade mark* tista' tikkonsisti minn kwalunkwe sinjal kapaċi li jiġi rappreżentat grafikament, b'mod partikolari permezz ta' kliem, inklużi ismijiet personali, disinji, ittri, numri, l-għamla ta' merkanzija jew l-imballaġġ [ippakkjar] tagħhom, sakemm dawn is-sinjali ikunu jistgħu jiddistingwu l-merkanzija jew is-servizzi ta' impriża waħda minn dawk ta' impriži oħra.”

- 5 Taħt it-titolu “Raġunijiet għar-rifjut jew nullità”, l-Artikolu 3 tal-imsemmija direttiva jistipula, fil-paragrafi 1 u 3 tiegħu:

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

[...]

(b) it-trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;

[...]

3. Trade mark m'għandhiex tkun rifjutata reġistrazzjoni jew tkun dikjarata nulla skond il-paragrafu 1 (b), (c) jew (d) jekk, qabel id-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u wara l-użu magħmul minnha, hi akkwistat karattru distintiv. Kwalunkwe Stat Membru jista' addizzjonalment jistipula li din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll fejn il-karatteristika distintiva kienet akkwistata wara d-data ta' l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni jew wara d-data tar-reġistrazzjoni.”

### ***Id-dritt Finlandiż***

- 6 It-tavaramerkkilaki (7/1964) (il-Liġi dwar it-Trade marks (7/1964)), fil-verżjoni tagħha applikabbli għat-tilwima fil-kawża prinċipali, jipprevedi, fl-Artikolu 1(2) tiegħu, li “trade mark tista’ tikkonsisti minn kwalunkwe sinjal kapaċi li jiġi rappreżentat grafikament li tiddistingwi l-prodotti użati fil-kummerċ ta’ prodotti oħra. Jistgħu jikkostitwixxu trade mark kelma, inklużi b’mod partikolari isem ta’ persuna, disinn, ittra waħda, numru wieħed, l-għamla tal-prodott jew tal-ippakkjar tiegħu”.
- 7 Skont l-Artikolu 13 ta’ din l-istess liġi, “it-trade mark irregistrata għandha tippermetti li ssir distinzjoni bejn il-prodotti tal-proprjetarju tagħha minn dawk ta’ terz. [...] Waqt l-eżami tal-karattru distintiv ta’ sinjal, hemm lok li jittiehdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, b’mod partikolari t-tul u l-importanza tal-użu tat-trade mark”.

### **Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari**

- 8 Permezz ta’ applikazzjoni datata 20 ta’ Settembru 2012, Hartwall applikat lill-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali sabiex tirreġistra, bħala trade mark ta’ marka ta’ kulur, is-sinjal muri hawn taht u deskritt kif ġej: “Il-kuluri tas-sinjal huma l-blu (PMS 2748, PMS CYAN) u l-griz (PMS 877)” (iktar ’il quddiem it-“trade mark inkwistjoni”).



- 9 Il-prodotti li għalihom intalbet ir-registrazzjoni jaqgħu fil-klassi 32 skont il-Ftehim ta’ Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta’ prodotti u ta’ servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta’ Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: “Ilmijiet minerali”
- 10 Wara deċiżjoni preparatorja tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali, Hartwall ppreċiżat li hija talbet ir-registrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni bħala “trade mark ta’ kulur”, u mhux bħala trade mark figurattiva.
- 11 Permezz ta’ deċiżjoni datata 5 ta’ Ġunju 2013, l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali ċaħad l-applikazzjoni għal trade mark minhabba nuqqas ta’ karattru distintiv.
- 12 F’dan ir-rigward, l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali enfasizza li ma jistax ikun hemm dritt esklużiv għar-registrazzjoni ta’ kuluri speċifiċi jekk ma jkunx stabbilit li l-kuluri li l-protezzjoni tagħhom hija mitluba skont id-dritt tat-trade marks kisbu karattru distintiv minhabba użu fit-tul u importanti.
- 13 Id-Deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali indikat li l-istudju tas-suq prodotta minn Hartwall żvela li r-reputazzjoni tat-trade mark inkwistjoni kienet stabbilita mhux fir-rigward tal-kuluri bħala tali, iżda fir-rigward tas-sinjal figurattiv li l-parametri tiegħu huma ddefiniti u speċifikati. Għaldaqstant, kuntrarjament għar-reqwiżit ta’ prattika stabbilita ta’ dan l-uffiċċju, ma kienx ġie stabbilit li t-tagħqid tal-kuluri li għalihom intalbet il-protezzjoni kien użat sabiex jiġu identifikati l-prodotti proposti minn Hartwall għal perijodu twil biżżejjed u b’mod wiesa’ biżżejjed sabiex ikun kiseb fil-Finlandja, fid-data tal-applikazzjoni għal registrazzjoni, karattru distintiv permezz ta’ dan l-użu.

- 14 Hartwall pprezentat quddiem il-markkinaoikeus (il-Qorti tal-Affarijiet Ekonomiċi, il-Finlandja) rikors kontra din id-deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali, li ġie miċħud.
- 15 Insostenn ta' din id-deċiżjoni, il-markkinaoikeus (il-Qorti tal-Affarijiet Ekonomiċi) irrilevat li r-rappreżentazzjoni grafika li l-protezzjoni tagħha kienet intalbet skont id-dritt tat-trade marks ma kinitx tinkludi arrangament sistematiku li jassoċja l-kuluri kkonċernati b'mod predeterminat u uniformi u li, għaldaqstant, dan is-sinjal ma kienx tissodisfa r-rekwiżiti ta' rappreżentazzjoni grafika ta' sinjal kif previsti mil-liġi dwar it-trade marks (7/1964).
- 16 Hartwall ipprezentat quddiem il-qorti tar-rinviju, il-Korkein hallinto-oikeus (il-Qorti Amministrattiva Suprema, il-Finlandja), rikors kontra d-deċiżjoni tal-markkinaoikeus (il-Qorti tal-Affarijiet Ekonomiċi).
- 17 Il-qorti tar-rinviju tindika li, sa fejn taf hija, il-Qorti tal-Ġustizzja għadha ma ċċaratx il-kwistjoni dwar jekk sinjal, irrappreżentat permezz ta' disinn bil-kulur, setax jew le jiġi rreġistrat bħala "trade mark ta' kulur". Hija żżid li l-Qorti tal-Ġustizzja għadha ma ddeċidietx dwar l-impatt li jkollha l-klassifikazzjoni ta' trade mark bħala trade mark ta' kulur fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-karattru distintiv ta' din it-trade mark.
- 18 Il-qorti tar-rinviju tenfasizza l-importanza li għandha r-risposta għal din id-domanda fil-kawża li tressqet quddiemha, sa fejn l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali jikkunsidra li, fil-qasam tat-trade marks ta' kulur, il-prova tal-karattru distintiv tas-sinjal issir permezz ta' użu sostenibbli u importanti ta' dan is-sinjal.
- 19 Hija tistaqsi konsegwentement dwar il-konsegwenzi li jirriżultaw mill-klassifikazzjoni mogħtija għal sinjal mill-persuna li titlob il-protezzjoni skont id-dritt tat-trade marks.
- 20 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Korkein hallinto oikeus (il-Qorti Amministrattiva Suprema) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:

- “1) Għall-finijiet tal-interpretazzjoni tal-kundizzjoni dwar il-karattru distintiv ta' trade mark fis-sens tal-Artikolu 2 u tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva [2008/95], il-kwistjoni dwar jekk ir-registrazzjoni tat-trade mark hijiex mitluba bħala trade mark figurattiva jew bħala trade mark ta' kulur hija rilevanti?
- 2) Fil-każ li l-klassifikazzjoni ta' trade mark bħala trade mark ta' kulur jew trade mark figurattiva tkun rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tagħha, it-trade mark għandha tiġi rreġistrata, minkejja l-preżentazzjoni figurattiva tagħha, bħala trade mark ta' kulur, konformememnt mal-applikazzjoni għal trade mark, jew tista' tiġi rreġistrata biss bħala trade figurattiva?
- 3) Fil-każ li huwa possibbli li tiġi rreġistrata bħala trade mark ta' kulur, trade mark [...] [fil-forma ta' disinn] fl-applikazzjoni għal trade mark, [ir-registrazzjoni, bħala trade mark ta' kulur, ta' trade mark li fl-applikazzjoni għal trade mark għandha rappreżentazzjoni grafika] bil-preċiżjoni meħtieġa skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja relatata mat-trade marks ta kulur (u li ma hijiex ir-registrazzjoni bħala trade mark tal-kulur fiha nfisha, astratta, mingħajr forma jew kontorn), huwa neċessarju li tiġi prodotta prova ta' użu effettiv bħal dik mitluba mill-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali, jew kwalunkwe prova oħra?”

## Fuq id-domandi preliminari

- 21 Preliminarjament, għandu jittfakkar li d-Direttiva 2008/95 ma tistabbilixxi l-ebda kategorija ta' trade marks u la l-Artikolu 2 u lanqas l-Artikolu 3(1)(b) u (3) ta' din id-direttiva ma jagħmlu distinzjoni bejn kategoriji ta' trade marks (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-19 ta' Ġunju 2014, Oberbank *et*, C-217/13 u C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 46).
- 22 Skont il-premessa 6 tad-Direttiva 2008/95, huwa f'idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw il-forma tar-registrazzjoni u ta' invalidità tat-trade marks u jzommu libertà sħiħa f'dan il-qasam sabiex jadottaw ir-regoli li jirregolaw dawn il-proċeduri.
- 23 Tali libertà madankollu ma jistax ikollha l-effett li tikser id-definizzjoni armonizzata tal-kuncett ta' trade mark u l-kriterji li jirregolaw il-karattru distintiv ta' trade mark, kif jirriżultaw it-tnejn li huma mill-Artikoli 2 u 3(1) tad-Direttiva 2008/95, taħt piena li tippreġudika l-effett utli ta' din id-direttiva u l-funzjonament tajeb tas-sistema ta' registrazzjoni tat-trade marks.

## Fuq l-ewwel domanda

- 24 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li l-klassifikazzjoni mogħtija għal sinjal meta isir ir-registrazzjoni tiegħu mill-applikant, bħala "trade mark ta' kulur" jew "trade mark figurattiva", tikkostitwixxi element rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk is-sinjal jistax jikkostitwixxi trade mark u jekk, skont il-każ, din għandha karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) ta' din id-direttiva.
- 25 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat, l-ewwel nett, li l-fatt li r-registrazzjoni ta' sinjal hija mitluba bħala "trade mark tal-kulur" jew "trade mark figurattiva" huwa rilevanti għad-determinazzjoni tal-għan u l-estensjoni tal-protezzjoni mogħtija mid-dritt tat-trade marks, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95. Fil-fatt, il-klassifikazzjoni tas-sinjal bħala "trade mark bil-kulur" jew "trade mark figurattiva" tikkontribwixxi għall-kjarifika tal-għan u l-estensjoni tal-protezzjoni mitluba mid-dritt dwar it-trade marks, sa fejn tippermetti li tispeċifika jekk il-kontorni jiffurmaw parti mill-għan tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni.
- 26 Dwar l-effett tal-klassifikazzjoni ta' sinjal bħala "trade mark ta' kulur" jew "trade mark figurattiva" fuq l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv, għandu jiġi kkonstatat li fejn l-awtorità kompetenti teżamina applikazzjoni għal registrazzjoni, hija għandha, sabiex tiddetermina jekk is-sinjal li l-protezzjoni tiegħu qed jintalab skont id-dritt tat-trade marks, huwiex ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, twettaq eżami *in concreto*, waqt li tqis iċ-ċirkustanzi rilevanti kollha tal-każ, inkluż, jekk ikun il-każ, l-użu li sar minn dan is-sinjal (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 76, tat-12 ta' Frar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punti 31 sa 35, kif ukoll tal-24 ta' Ġunju 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 41).
- 27 L-eżami tal-karattru distintiv ta' trade mark ma jistax, għalhekk, isir *in abstracto* (sentenza tat-12 ta' Frar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 31).
- 28 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade marks bil-kulur huma l-istess bħal daww applikabbli għall-kategoriji l-oħra ta' trade marks. Id-diffikultajiet li jistgħu jirriżultaw sabiex jiġi stabbilit il-karattru distintiv ta' ċerti kategoriji ta' trade marks minhabba n-natura tagħhom u li huwa legittimu li jittieħdu inkunsiderazzjoni ma jiġġustifikawx li jkunu stabbiliti kriterji ta' evalwazzjoni iktar stretti, li jissupplimentaw jew jevitaw l-applikazzjoni

tal-kriterju tal-karattru distintiv hekk kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar kategoriji oħra ta' trade marks (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-19 ta' Ġunju 2014, Oberbank *et*, C-217/13 u C-218/13, EU:C:2014:2012, punti 46 u 47).

- 29 Madankollu, għalkemm il-kriterji ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv huma l-istess għat-trade marks bil-kulur u t-trade marks figurattivi, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti ma hijiex neċessarjament l-istess meta jkun hemm sinjal magħmul minn kulur fih innifsu jew trade mark verbali jew figurattiva. Fil-fatt, għalkemm il-pubbliku huwa m'dorri jipperċepixxi, immedjament, trade marks verbali jew figurattivi bħala sinjali ta' identifikazzjoni tal-origini tal-prodott, il-proprietà inerenti tad-distinzjoni tal-prodotti ta' ċertu impriza normalment tkun nieqsa minn kulur fiha nnifisha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 65).
- 30 B'hekk il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, fil-każ ta' kulur fih innifsu, l-eżistenza ta' karattru distintiv qabel kull użu hija konċepibbli biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali u li, anki jekk kulur fih innifsu ma għandux fih innifsu u *ab initio* karattru distintiv, huwa jista' madankollu jiksbu wara l-użu tiegħu fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark (sentenza tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punti 66 u 67).
- 31 Barra minn hekk, sabiex jiġi evalwat il-karattru distintiv li kulur fih innifsu jew kombinazzjoni ta' kuluri jista' jkollu bħala trade mark, jehtieg li jittiehed inkunsiderazzjoni l-interess ġenerali li ma tiġix ristretta indebitament id-disponibbiltà tal-kuluri għall-operaturi l-oħra li joffru prodotti jew servizzi tat-tip ta' dawk li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni (sentenzi tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 60, u tal-24 ta' Ġunju 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 41).
- 32 Madankollu, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja invokata fil-punti preċedenti ma teżentax l-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tat-trade marks milli jwettqu eżami *in concreto* tal-karattru distintiv li tiegħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha tal-każ. B'hekk, ikun kuntrarju għal tali eżami li dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu jirrikonoxxu karattru distintiv lil kulur stess jew kombinazzjoni ta' kuluri biss minhabba l-użu ta' tali sinjal ta' kulur fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi msemmija.
- 33 Barra minn hekk, meta s-sinjal li r-reġistrazzjoni tiegħu tkun saret applikazzjoni għaliha bħala trade mark jikkonsisti minn kombinazzjoni ta' kuluri indikati b'mod astratti u mingħajr kontorni, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li r-rappreżentazzjoni grafika ta' dawn il-kuluri għandha tinkludi arrangament sistematiku li jassoċjahom b'mod predeterminat u kostanti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-24 ta' Ġunju 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 33).
- 34 B'hekk, fil-kuntest tal-evalwazzjoni *in concreto* u globali tal-karattru distintiv, għandu jiġi eżaminat jekk u sa fejn il-kombinazzjoni ta' kuluri li għandhom arrangament sistematiku tista' tagħti lis-sinjal inkwistjoni karattru distintiv intrinsiku.
- 35 Konsegwentement, għandha tingħata risposta għall-ewwel domanda li l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-klassifikazzjoni mogħtija lil sinjal waqt ir-reġistrazzjoni tiegħu mill-applikant, bħala "trade mark bil-kulur" jew "trade mark figurattiva", tikkostitwixxi element rilevanti fost oħrajn sabiex jiġi ddeterminat jekk dan is-sinjal ikunx jista' jikkostitwixxi trade mark, fis-sens tal-Artikolu 2 ta' din id-direttiva, u jekk, skont il-każ, din it-trade mark għandhiex karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tal-imsemmija direttiva, iżda ma teżentax lill-awtorità kompetenti fil-qasam tat-trade marks milli-obbligu tagħha li twettaq analiżi *in concreto* u globali tal-karattru distintiv tat-trade mark inkwistjoni, li jimplika li din l-awtorità ma tistax tirrifjuta r-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark sempliċement minhabba li dan is-sinjal ma kisibx karattru distintiv minhabba l-użu tiegħu fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi invokati.

### *Fuq it-tieni domanda*

- 36 Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi r-registrazzjoni ta' trade mark, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ipprezentata, fl-applikazzjoni għal trade mark, fil-forma ta' disinn, bħala trade mark ta' kulur.
- 37 F'dan il-każ, il-qorti tar-rinviju tindika li, skont l-applikazzjoni għal registrazzjoni mressqa minn Hartwall, is-sinjal li l-protezzjoni tiegħu hija mitluba hija rrapprezentata permezz ta' disinn bil-kulur bil-kontorni delimitati, filwaqt li l-klassifikazzjoni mogħtija minn Hartwall għat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tirrigwarda kombinazzjoni ta' kuluri mingħajr kontorni.
- 38 F'dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, sinjal jista' jiġi rreġistrat bħala trade mark biss jekk l-applikant jagħmilha suġġetta għal rappreżentazzjoni grafika, konformement mar-rekwiżit li jinsab fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95, fis-sens li l-għan u l-estensjoni tal-protezzjoni mitluba huma ddeterminati b'mod ċar u preċiż (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 39 Id-deskrizzjoni verbali tas-sinjal tgħin sabiex jiġu ċċarati l-għan u l-estensjoni tal-protezzjoni mitluba skont id-dritt tat-trade marks (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta' Novembru 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, punt 59, u, bħala eżempju, is-sentenza tal-24 ta' Ġunju 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 34).
- 40 Issa, kif semma l-Avukat Ġenerali, essenzjalment, fil-punti 60 sa 63 tal-konklużjonijiet tiegħu, meta f'applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark hemm kontradizzjoni bejn is-sinjal, li l-protezzjoni tiegħu hija mitluba fil-forma ta' disinn, u l-klassifikazzjoni mogħtija lit-trade mark mill-applikant tagħha u li għandha bħala konsegwenza li tagħmel impossibbli d-determinazzjoni eżatta tal-għan u tal-estensjoni tal-protezzjoni mitluba skont id-dritt tat-trade marks, l-awtorità kompetenti għandha tirrifjuta r-registrazzjoni ta' din it-trade mark, minhabba l-assenza ta' ċarezza u ta' preċiżjoni tal-applikazzjoni għal trade mark.
- 41 F'dan il-każ, is-sinjal li l-protezzjoni tiegħu hija mitluba huwa rrapprezentat minn disinn figurattiv, filwaqt li d-deskrizzjoni verbali tirrigwarda protezzjoni li tirrigwarda biss żewġ kuluri, jiġifieri l-blu u l-griż. Barra minn hekk, Hartwall ippreċiżat li hija titlob ir-registrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni bħala trade mark ta' kulur.
- 42 Dawn iċ-ċirkustanzi jidhru jindikaw kontradizzjoni li turi assenza ta' ċarezza u ta' preċiżjoni tat-talba għal protezzjoni skont id-dritt tat-trade marks.
- 43 Konsegwentement, għandha tingħata risposta għat-tieni domanda li l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ir-registrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark minhabba l-eżistenza ta' kontradizzjoni fl-applikazzjoni għal registrazzjoni, u dan għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

### *Fuq it-tielet domanda*

- 44 Fid-dawl tar-risposta mogħtija għat-tieni domanda, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tielet domanda.

## Fuq l-ispejjeż

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

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) taqta' u tiddeċiedi:

- 1) L-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1)(b) 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 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-klassifikazzjoni mogħtija lil sinjal waqt ir-registrazzjoni tiegħu mill-applikant, bħala "trade mark bil-kulur" jew "trade mark figurattiva", tikkostitwixxi element rilevanti fost oħrajn sabiex jiġi ddeterminat jekk dan is-sinjal ikunx jista' jikkostitwixxi trade mark, fis-sens tal-Artikolu 2 ta' din id-direttiva, u jekk, skont il-każ, din it-trade mark għandhiex karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tal-imsemmija direttiva, iżda ma teżentax lill-awtorità kompetenti fil-qasam tat-trade marks mill-obbligu tagħha li twettaq analiżi *in concreto* u globali tal-karattru distintiv tat-trade mark inkwistjoni, li jimplika li din l-awtorità ma tistax tirrifjuta r-registrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark sempliċement minhabba li dan is-sinjal ma kisbitx karattru distintiv minhabba l-użu tiegħu fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi invokati.
- 2) L-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ir-registrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark minhabba l-eżistenza ta' kontradizzjoni fl-applikazzjoni għal registrazzjoni, u dan għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

Firem