

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

10 ta' April 2008*

Fil-Kawża C-102/07,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (l-Olanda), permezz ta' deċiżjoni tas-16 ta' Frar 2007, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-21 ta' Frar 2007, fil-proċeduri

adidas AG,

adidas Benelux BV,

vs

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

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

komposta minn P. Jann, President ta' l-Awla, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešić (Relatur) u E. Levits, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-6 ta' Dicembru 2007,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

— għal adidas AG u adidas Benelux BV, minn G. Vos u A. Quaedvlieg, advocaten,

— għal Marca Mode CV u Marca CV, minn J. Brinkhof, advocaat,

— għal H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, minn G. van Roeyen, advocaat,

— għall-Gvern Taljan, minn I. M. Braguglia, bħala aġent, assistit minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— għall-Gvern tar-Renju Unit, minn C. Gibbs, bħala aġent, assistita minn M. Edenborough, barrister,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn W. Wils, bħala aġent,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-16 ta' Jannar 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni ta' l-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Dicembru 1988, biex jiġu approssimati l-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989, L 40, p. 1, iktar 'il quddiem id-“direttiva”).
- 2 Din it-talba giet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn adidas AG u adidas Benelux BV, u, Marca Mode CV (iktar 'il quddiem “Marca Mode”), C&A Nederland CV (iktar 'il quddiem “C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (iktar 'il quddiem “H&M”) u Vendex KBB Nederland BV (iktar 'il quddiem “Vendex”), dwar il-portata tal-protezzjoni tat-trade marks figurattivi bi tliet strixxi li tagħhom adidas AG hija l-proprietarja.

II-kuntest ġuridiku

3 L-Artikolu 3(1) tad-direttiva, intitolat “Raġunijiet għar-rifjut jew invalidità” jipprovdi:

“1. Is-segwenti m’għandhomx jiġu reġistrati jew jekk reġistrati għandhom ikunu suġġetti li jiġu dikjarati invalidi:

a) sinjali li ma jistgħux jikkostitwixxu trade mark;

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

(c) trade marks li jikkonsistu esklussivament f’sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ biex jiddisinjaw it-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, jew iż-żmien ta’ produzzjoni ta’ l-merkanzija jew li jagħtu s-servizz, jew karatteristiċi oħra ta’ l-merkanzija jew tas-servizz

d) tat-trade marks li jikkonsistu esklussivament minn sinjali jew indikazzjonijiet li saru konswetudinarji fil-lingwa korrenti jew fil-bona fide prattiċi stabbiliti tal-kummerċ;

e) sinjali li jikkonsistu esklussivament minn:

— l-għamla li tirriżulta min-natura tal-merkanzija nnifishom, jew,

— l-għamla tal-merkanzija li hi neċessarja biex jiġi ottenut riżultat tekniku, jew

— l-għamla li tagħti valur sostanzjali lill-merkanzija;

[...]"

4 L-Artikolu 3(3) tad-direttiva jipprovdi:

5 “Trade mark ma għandhiex tkun rifjutata reġistrazzjoni jew tkun dikjarata invalida skond l-paragrafu 1 (b) (ċ) 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’ barra minn dan jistabbilixxi 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.”

6 L-Artikolu 5(1) u (2) tad-direttiva, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trade mark”, jipprovdi:

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

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

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

- 7 L-Artikolu 6(1) tad-direttiva, intitolat “Limitazzjoni ta' l-effetti ta' trade mark”, jipprovdi:

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

- a) l-isem jew l-indirizz t[agħha];

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

- ċ) [i]t-trade mark fejn hi neċessarja biex tindika l-iskop intiż ta' prodott jew servizz, b'mod partikolari bħala aċċessorji jew spare parts;

sakemm [t]użahom skond prattiċi onesti f'materji industrijali jew kummerċjali.”

8 L-Artikolu 12(2) tad-direttiva, intitolat “Raġunijiet għar-revokazzjoni”, jipprovdi:

“Trade mark tista' [...] tkun suġġetta għar-revokazzjoni jekk, wara d-data li fiha ġiet irreġistrata,

- a) b'konsegwenza ta' atti jew innattività tal-proprjetarju, saret l-isem komuni fil-kummerċ għal prodott jew servizz li għalihom hi reġistrata;

[...]”.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 9 Il-kumpannija adidas AG hija proprjetarja ta' trade marks figurattivi li jikkonsistu minn tliet strixxi vertikali paralleli, ta' l-istess wiċċ, li huma mwahħla lateralment fuq ħwejjeġ sportivi u informali, u li l-kulur tagħhom jikkuntrasta mal-kulur prinċipali ta' dawn il-ħwejjeġ.
- 10 Il-kumpannija adidas Benelux BV hija proprjetarja ta' liċenzja esklużiva għall-Benelux mogħtija minn adidas AG.
- 11 Marca Mode, C&A, H&M u Vendex huma imprizi kompetituri li l-attività tagħhom hija l-kummerċ ta' artikoli tessili.
- 12 Wara li kkonstataw li wħud minn dawn il-kompetituri kienu bdew ibiegħu ħwejjeġ sportivi u informali li fuqhom hemm żewġ strixxi paralleli li l-kulur tagħhom jikkuntrasta mal-kulur prinċipali ta' dawn ta' l-aħħar, adidas AG u adidas Benelux BV (iktar 'il quddiem, flimkien, "adidas") ressqu quddiem il-Rechtbank te Breda proċedura għal miżuri provviżorji kontra H&M kif ukoll azzjoni fuq il-mertu kontra Marca Mode u C&A, sabiex dawn l-imprizi jkunu pprojbiti milli jużaw kull sinjal li jikkonsisti mid-disinn bi tliet strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' adidas jew minn disinn li jikkorrispondi għal dan, bħad-disinn b'żewġ strixxi paralleli użat minn dawn l-imprizi.
- 13 Marca Mode, C&A, H&M u Vendex, min-naħa tagħhom, ressqu talbiet quddiem ir-Rechtbank te Breda sabiex din tiddikjara li huma liberi li jużaw żewġ strixxi għal finijiet dekorattivi fuq ħwejjeġ sportivi u informali.

- 14 Permezz ta' sentenza tat-2 ta' Ottubru 1997, il-President tar-Rechtbank te Breda, huwa u jiddeċiedi fuq il-miżuri provviżorji, ordna lill-H&M tieqaf tuża fil-Benelux is-sinjali li jikkonsisti mid-disinn bi tliet strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' adidas u kull sinjal ieħor li jikkorrispondi għal dan, bħad-disinn b'żewġ strixxi użat minnha.
- 15 Permezz ta' deċiżjoni interlokutorja tat-13 ta' Ottubru 1998, ir-Rechtbank Breda ddeċidiet li kien sar ksur tat-trade marks li adidas tagħhom hija proprjetarja.
- 16 Is-sentenzi tat-2 ta' Ottubru 1997 u tat-13 ta' Ottubru 1998 kienu s-sugġett ta' appelli quddiem il-Gerechthof te's-Hertogenbosch.
- 17 Permezz ta' sentenza tad-29 ta' Marzu 2005, il-Gerechthof te's-Hertogenbosch annullat is-sentenzi tat-2 ta' Ottubru 1997 u tat-13 ta' Ottubru 1998 u, hija u tiddeċiedi hija stess fuq il-kwistjoni, iva kemm it-talba ta' adidas kif ukoll dawk ta' Marca Mode, C&A, H&M u Vendex minhabba, minn naħa, li ma kienx sar ksur tat-trade marks li l-adidas hija proprjetarja tagħhom u, min-naħa l-oħra, li t-talbiet ipprezentati minn Marca Mode, C&A, H&M u Vendex kellhom portata wisq generali.
- 18 Il-Gerechthof te's-Hertogenbosch ippreċizat li disinn bi tliet strixxi bħal dak li kien irreġistrat fuq it-talba ta' adidas fih innifsu mhux distintiv ħafna, iżda li, minhabba sforzi ta' reklamar magħmula minn adidas, it-trade marks li hija proprjetarja tagħhom akkwistaw karattru distintiv kunsiderevoli u saru magħrufa sew. Dawn l-imsemmija trade marks igawdu, konsegwentement, minn protezzjoni estiża f'dak li jikkonċerna d-disinn bi tliet strixxi. Madankollu, peress li l-istrixxi u d-disinn sempliċi bi strixxi huma, fil-prinċipju, sinjali li għandhom jibqgħu disponibbli u li ma jistgħux għaldaqstant ikunu sugġetti għal dritt esklużiv, it-trade marks li adidas hija proprjetarja tagħhom ma jistgħux joffru protezzjoni kontra l-użu ta' disinni b'żewġ strixxi.

19 Wara li rressqet appell fil-kassazzjoni quddiem il-Hoge Raad der Nederlanden, adidas tikkunsidra li, fl-iskema tas-sistema stabbilita mid-direttiva, il-ħtieġa ta' disponibbiltà għandha tittiehed in kunsiderazzjoni biss fl-applikazzjoni tar-raġunijiet għar-rifjut jew invalidità previsti fl-Artikolu 3 tad-direttiva.

20 Kien f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Hoge Raad der Nederlanden iddeċiediet li tissospendi l-proċeduri u tagħmel is-segwenti domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja:

- “1) Fl-evalwazzjoni tal-portata tal-protezzjoni ta' trade mark li, għalkemm tikkonsisti f'sinjal li m'għandux intrinsikament karattru distintiv, jew f'indikazzjoni skond l-Artikolu 3(1)(ċ) tad-Direttiva [...], akkwistat karattru distintiv permezz ta' l-użu ('inburgering') u kienet għet irregistrata, jeħtieġ li jittiehed in kunsiderazzjoni l-interess ġenerali li ma tiġix ristretta indebitament id-disponnibbiltà ta' ċerti sinjali għall-operaturi l-oħrajn li joffru l-prodotti jew is-servizzi kkonċernati ('Freihaltebedürfnis')?

- 2) Jekk l-ewwel domanda tingħata risposta affermattiva, huwa irrilevanti, f'dan ir-rigward, li s-sinjali in kwistjoni, sugġetti għall-ħtieġa ta' disponnibbiltà, huma kkunsidrati mill-pubbliku kkonċernat bħala sinjali distintivi ta' ċerti prodotti jew bħala sempliċi tiżjin ta' dawn il-prodotti?

- 3) Jekk l-ewwel domanda tingħata risposta affermattiva, huwa wkoll irrilevanti, f'dan ir-rigward, li s-sinjal ikkontestat mill-proprjetarju tat-trade mark ma għandu l-ebda karattru distintiv skond l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva [...] jew li dan fih indikazzjoni bħal dik imsemmija fl-Artikolu 3(1)(ċ) tad-direttiva?”

Fuq id-domandi preliminari

- 21 Peremzz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi essenzjalment safejn għandu jittiehed in kunsiderazzjoni l-interess generali li jikkonsisti f'li ma tiġix ristretta indebitament id-disponibbiltà ta' ċerti sinjali fl-evalwazzjoni tal-portata tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark.
- 22 L-imsemmija qorti għamlet din id-domanda fir-rigward tad-disinn bi tliet strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' adidas, li akkwista karattru distintiv permezz ta' l-użu. B'mod partikolari, hija trid tkun taf jekk, meta terzi persuni jużaw sinjali identiċi jew simili għat-trade mark ikkonċernata mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tagħha u jinvokaw il-ħtieġa ta' disponibbiltà in sostenn ta' dan l-użu, huwiex importanti li jsir magħruf jekk dawn l-imsemmija sinjali humiex ikkunsidrati jew le mill-pubbliku kkonċernat bħala dekorattivi, jekk għandhomx jew le karattru distintiv skond l-Artikolu 3(1)(b) tad-direttiva, u jekk dawn għandhomx jew le karattru deskrittiv skond l-Artikolu 3(1)(ċ) tad-direttiva.

Kunsiderazzjoni preliminari

- 23 Kif fakkar l-Avukat Ġenerali fil-punti 33 *et seq* tal-konklużjonijiet tiegħu, jeżistu kunsiderazzjonijiet ta' interess generali, relatati b'mod partikolari man-necessità ta' kompetizzjoni mhux distorta, li jirrikmandaw li ċerti sinjali jistgħu jiġu użati liberament mill-operaturi ekonomiċi kollha.
- 24 Kif il-Qorti tal-Ġustizzja diġa ddeċidiet, din il-ħtieġa ta' disponibbiltà hija l-iskop li hemm wara ċerti raġunijiet għar-rifjut ta' reġistrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-direttiva (ara b'mod partikolari, f'dan is-sens, is-sentenzi ta' l-4 ta' Mejju 1999,

Windsurfing Chiemsee, C-108/97 u C-109/97, Ġabra p. I-2779, punt 25; tat-8 ta' April 2003, Linde *et*, C-53/01 sa C-55/01, Ġabra p. I-3161, punt 73, u tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, Ġabra p. I-3793, punt 53).

- 25 Barra dan, l-Artikolu 12(2)(a) tad-direttiva jipprovdi li trade mark tista' wkoll tkun sugġetta għar-revokazzjoni jekk, wara d-data li fiha giet reġistrata, b'konsegwenza ta' atti jew inattività tal-proprjetarju, saret l-isem komuni fil-kummerċ għal prodott jew servizz li għalihom hi reġistrata. Permezz ta' din id-dispożizzjoni, il-legiżlatur Komunitarju bbilanċja l-interessi tal-proprjetarju tat-trade mark u dawk tal-kompetituri tiegħu marbutin ma' disponibbiltà ta' sinjali (ara s-sentenza tas-27 ta' April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Ġabra p. I-3703, punt 19).
- 26 Għaldaqstant jekk jirriżulta li l-htieġa ta' disponibbiltà għandha rwol rilevanti fil-kuntest ta' l-Artikoli 3 u 12 tad-direttiva, għandu jiġi kkonstatat li din it-talba għal deċiżjoni preliminari taq' barra minn dan il-kuntest, peress li din tqajjem il-kwistjoni dwar jekk il-htieġa ta' disponibbiltà tikkostitwixxi kriterju ta' evalwazzjoni, wara r-reġistrazzjoni ta' trade mark, bil-għan li tiġi definita l-portata tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark. Fil-fatt, Marca Mode, C&A, H&M u Vendex ma jfittxux li jiksbu dikjarazzjoni ta' invalidità skond dan l-imsemmi Artikolu 3 jew ta' revokazzjoni skond dan l-imsemmi Artikolu 12, iżda jinvolkaw il-bżonn ta' disponibbiltà ta' disinni bi strixxi għajr dak irreġistrat fuq it-talba ta' adidas, sabiex jişhqu d-dritt tagħhom li jużaw dawn id-disinni mingħajr il-kunsens ta' din ta' l-aħħar.
- 27 Meta terza persuna tibbaża ruħha fuq il-htieġa ta' disponibbiltà sabiex tişhaq id-dritt tagħha li tuża sinjal għajr dak irreġistrat fuq it-talba tal-proprjetarju tat-trade mark, ir-rilevanza ta' tali argument ma tistax tiġi evalwata fil-kuntest ta' l-Artikoli 3 u 12 tad-direttiva, iżda għandha tiġi eżaminata fir-rigward ta' l-Artikolu 5 tad-direttiva, li jikkonċerna l-protezzjoni tat-trade mark irreġistrata kontra l-użu ta' sinjali minn terzi persuni, kif ukoll fir-rigward ta' l-Artikolu 6(1)(b) tad-direttiva, jekk is-sinjal ikkonċernat jaqa' taht il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

Fuq l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 5(1)(b) tad-direttiva.

- 28 Billi jagħti lill-proprjetarju ta' trade mark dritt li jimpedixxi lil terzi persuni milli jużaw sinjal identiku jew simili, fil-każ ta' possibbiltà ta' konfużjoni, u billi jindika xi uħud mill-użi ta' tali sinjal li jistgħu jkunu pprojbiti, l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 huwa intiż sabiex jipproteġi dan il-proprjetarju minn użi ta' sinjali li jistgħu jippreġudikaw din it-trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 14).
- 29 Il-possibbiltà ta' konfużjoni tikkostitwixxi l-kundizzjoni speċifika tal-protezzjoni mogħtija mit-trade mark irreġistrata, b'mod partikolari kontra l-użu minn terzi persuni ta' sinjali mhux identiċi. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddefinixxiet din il-kundizzjoni bħala l-possibbiltà li l-pubbliku jista' jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni joriġinaw mill-istess impriża jew, jekk ikun il-każ, minn impriži marbutin ekonomikament (ara s-sentenzi tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 17, kif ukoll tas-6 ta' Ottubru 2005, Medion, C-120/04, Ġabra p. I-8551, punti 24 u 26).
- 30 Skond l-ġħaxar premessa tad-direttiva, l-evalwazzjoni ta' l-eżistenza ta' tali possibbiltà “[t]iddependi fuq ħafna elementi u, partikolarment fuq ir-rikonoxximent tat-trade mark fis-suq, ta' l-assoċjazzjoni li tista' ssir bis-sinjal użat jew registrat, tal-grad ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-merkanzija jew is-servizzi identifikati”. Il-possibbiltà ta' konfużjoni għandha għaldaqstant tiġi evalwata globalment billi jittieħdu in kunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti tal-każ eżaminat (ara s-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt 22, tat-22 ta' Ġunju 2000, Marca Mode, C-425/98, Ġabra p. I-4861, punt 40, u Medion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 27).
- 31 Il-fatt li jeżisti, għall-operaturi ekonomiċi, bżonn ta' disponibbiltà tas-sinjal ma jistax jagħmel parti minn dawn il-fatturi rilevanti. Fil-fatti, kif jirriżulta mill-kliem ta' l-Artikolu 5(1)(b) tad-direttiva u mill-ġurisprudenza ċċitata iktar 'il fuq,

ir-risposta għad-domanda dwar jekk teżistix possibbiltà ta' konfużjoni għandha tkun ibbażata fuq il-percezzjoni, mill-pubbliku, tal-prodotti koperti mit-trade mark tal-proprietarju, minn naħa, u tal-prodotti koperti mis-sinjal użat mit-terza persuna, min-naħa l-oħra.

32 Barra minn hekk, sinjali li fil-prinċipju għandhom jibqgħu disponibbli għall-operaturi ekonomiċi kollha jistgħu jiġu użati b'mod abbużiv bil-għan li tinholoq konfużjoni min-naħa tal-konsumatur. Jekk, f'tali kuntest, it-terza persuna tkun tista' tibbaża ruħha fuq il-htieġa ta' disponibbiltà sabiex tuża liberament sinjal li huwa madankollu simili għat-trade mark, mingħajr ma l-proprietarju ta' din ta' l-aħħar ikun jista' jopponi għal dan billi jinvoka possibbiltà ta' konfużjoni, tkun qed tiġi ppreġudikata l-applikazzjoni effettiva tar-regola prevista fl-Artikolu 5(1)(b) tad-direttiva.

33 Din il-kunsiderazzjoni tapplika b'mod partikolari għad-disinni bi strixxi. Kif adidas irrikonoxxiet fil-parti introduttiva ta' l-osservazzjonijiet tagħha, id-disinni bi strixxi bħala tali huma disponibbli u jistgħu għaldaqstant jiġu mwahħla b'modi differenti fuq hwejjeġ sportivi u informali mill-operaturi kollha. Madankollu, il-kompetituri ta' adidas ma jistgħux jiġu awtorizzati jippreġudikaw id-disinn bi tliet strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' din ta' l-aħħar billi jwaħħlu fuq il-hwejjeġ sportivi u informali li huma jikkummerċjalizzaw disinni bi strixxi li huma tant simili għal dak irreġistrat fuq it-talba ta' adidas li jeżisti, min-naħa tal-pubbliku, il-possibbiltà ta' konfużjoni.

34 Hija l-qorti nazzjonali li għandha tivverifika jekk tali possibbiltà ta' konfużjoni teżistix. Fid-dawl ta' din il-verifika, huwa utli li tiġi eżaminata d-domanda tal-qorti tar-rinviju intiża sabiex isir magħruf jekk għandux jiġi vverifikat jekk il-pubbliku jipperċepixxix is-sinjal użat mit-terza persuna bħala sempliċi tiżjin tal-prodott ikkonċernat.

35 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-perċezzjoni mill-pubbliku ta' sinjal bħala li jikkostitwixxi tiżjin ma tistax tostakola l-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 5(1)(b) tad-direttiva meta, minkejja l-karattru dekorattiv tiegħu, l-imsemmi sinjal jippreżenta xebh mat-trade mark irreġistrata tali li l-pubbliku kkonċernat jista' jaħseb li l-prodotti joriġinaw mill-istess impriza jew, jekk ikun il-każ, minn imprizi marbutin ekonomikament.

36 F'din il-kawża, għandu għaldaqstant jiġi evalwat jekk il-konsumatur medju, meta huwa jipperċepixxi hwejjeġ sportivi u informali li fuqhom hemm imwahħla disinni bi strixxi fl-istess postijiet u bl-istess karatteristiċi bħad-disinn bi strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' adidas, bid-differenza biss li huma komposti minn żewġ u mhux minn tliet strixxi, jistax jiżbalja fuq l-oriġni ta' dan il-prodott, billi jaħseb li dan huwa kkummerċjalizzat minn adidas AG, adidas Benelux BV jew impriza marbuta ekonomikament ma' dawn.

37 Kif jirrizulta mill-għaxar premessa tad-direttiva, din l-evalwazzjoni tiddependi mhux biss mill-grad ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal, iżda wkoll mill-faċilità li biha s-sinjal jista' jiġi assoċjat mat-trade mark b'rigward, b'mod partikolari, għall-għarfien ta' din ta' l-aħħar fis-suq. Fil-fatt, iktar ma t-trade mark tkun magħrufa, iktar ser ikunu l-operaturi li jkunu jridu jużaw sinjali simili. Il-preżenza fis-suq ta' kwantità kbira ta' prodotti koperti minn sinjali simili tista' tippregudika lit-trade mark f'dak illi din tista' tnaqqas il-karattru distintiv tat-trade mark u tpoġġi fil-periklu l-funzjoni essenzjali tagħha, li hija li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodotti kkonċernati.

Fuq l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 5(2) tad-direttiva

38 Mhuwiex ikkontestat mill-partijiet fil-kawża prinċipali li d-disinn bi tliet strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' adidas jikkostitwixxi trade mark li għandha reputazzjoni.

Barra minn hekk, huwa kostanti li l-leġislazzjoni applikabbli għall-Olanda tinkludi r-regola msemmija fl-Artikolu 5(2) tad-direttiva. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Gustizzja ppreċiżat li l-Artikolu 5(2) tad-direttiva japplika wkoll fir-rigward ta' prodotti u servizzi li huma identiċi jew simili għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tad-9 ta' Jannar 2003, Davidoff, C-292/00, Ġabra p. I-389, punt 30, kif ukoll tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux, C-408/01, Ġabra p. I-12537, punti 18 sa 22).

39 Id-disinn bi tliet strixxi rreġistrat fuq it-talba ta' adidas jibbenifika għaldaqstant kemm mill-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 5(1) tad-direttiva kif ukoll minn dik, rinfurzata, mogħtija mill-Artikolu 5(2) (ara, b'analogija, is-sentenza Davidoff, iċċitata iktar 'il fuq, punti 18 u 19).

40 F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-talba għal deċiżjoni preliminari għandha tingħata risposta wkoll fid-dawl ta' din l-aħħar dispożizzjoni, li tikkonċerna speċifikament il-protezzjoni ta' trade marks li għandhom reputazzjoni.

41 L-Artikolu 5(2) tad-direttiva jistabbilixxi, favur trade marks li għandhom reputazzjoni, protezzjoni li l-implementazzjoni tagħha ma teħtieġx l-eżistenza ta' possibbiltà ta' konfużjoni. Fil-fatt, din id-dispożizzjoni tapplika għal sitwazzjonijiet li fihom il-kundizzjoni speċifika tal-protezzjoni hija kkostitwita minn użu mingħajr raġuni valida tas-sinjal ikkontestat li jieħu vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jew jipreġudikahom (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Marca Mode, punt 36, kif ukoll Adidas-Salomon u Adidas Benelux, punt 27).

42 Id-danni msemmija fl-Artikolu 5(2) tad-direttiva, meta jinholqu, huma l-konsegwenza ta' ċertu grad ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal, li minħabba fih il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn is-sinjal u t-trade mark, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejniethom, anki jekk ma jhawwadhomx. Għaldaqstant, ma jeħtieġx li l-grad ta'

xebh bejn it-trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal użat mit-terzi persuni jkun tali li teżisti, min-naħa tal-pubbliku kkonċernat, possibbiltà ta' konfużjoni. Huwa biżżejjed li l-grad ta' xebh bejn it-trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal ikollu bħala effett li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejn is-sinjal u t-trade mark (ara s-sentenza Adidas-Salomon u Adidas Benelux, iċċitata iktar 'il fuq, punti 29 u 31).

43 L-eżistenza ta' tali rabta għandha tiġi evalwata globalment, billi jittiehdu in kunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti (sentenza Adidas-Salomon u Adidas Benelux, iċċitata iktar 'il fuq, punt 30).

44 Għandu jiġi kkonstatat li l-ħtieġa ta' disponibbiltà hija estranja kemm għall-evalwazzjoni tal-grad ta' xebh bejn it-trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal użat mit-terzi persuni kif ukoll għar-rabta li tista' ssir mill-pubbliku kkonċernat bejn l-imsemmija trade mark u l-imsemmi sinjal. Għaldaqstant din ma tistax tikkostitwixxi fattur rilevanti sabiex jiġi vverifikat jekk l-użu tas-sinjal jihux vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jew jippreġudikahomx.

Fuq l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 6(1)(b) tad-direttiva

45 L-Artikolu 6(1)(b) tad-direttiva jipprovdi li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jipprojbixxi terża persuna milli tuża matul il-kummerċ indikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, iż-żmien tal-produzzjoni ta' l-merkanzija jew l-għoti tas-servizz, jew karatteristika oħra ta' merkanzija jew servizzi; sakemm tużahom skond prattiċi onesti f'materji industrijali jew kummerċjali.

46 Billi jillimita għalhekk l-effetti tad-dritt esklużiv tal-proprietarju tat-trade mark, l-Artikolu 6 tad-direttiva jipprova jirrikonċilja l-interessi fundamentali tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-trade mark u dawk tal-moviment liberu tal-merkanzija kif ukoll tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fis-suq komuni, u dan b'mod li d-dritt tat-trade mark jista' jissodisfa r-rwol tiegħu ta' element essenzjali tas-sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta li t-Trattat KE jrid jistabbilixxi u jzomm (ara s-sentenza tas-17 ta' Marzu 2005, Gillette Company u Gillette Group Finland, C-228/03, Ġabra p. I-2337, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata).

47 Iktar speċifikament, l-Artikolu 6(1)(b) tad-direttiva huwa intiż sabiex jassigura l-possibbiltà għall-operaturi ekonomiċi kollha li jużaw indikazzjonijiet deskrittivi. Din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi għaldaqstant, kif ukoll osserva l-Avukat Ġenerali fil-punti 75 u 78 tal-konklużjonijiet tiegħu, espressjoni tal-ħtieġa ta' disponibbiltà.

48 Madankollu, il-ħtieġa ta' disponibbiltà ma tista' fl-ebda każ tikkostitwixxi limitazzjoni awtonoma ta' l-effetti tat-trade mark li tiżdied ma' dawk espressament ipprovduti fl-Artikolu 6(1)(b) tad-direttiva. F'dan ir-rigward għandu jiġi enfasizzat li, sabiex terza persuna tkun tista' tinvoka l-limitazzjonijiet ta' l-effetti tat-trade mark li jinsabu fl-Artikolu 6(1)(b) tad-direttiva u tibbaża ruħha f'dan il-kuntest fuq il-ħtieġa ta' disponibbiltà li fuqha hija bbażata din id-dispożizzjoni, jeħtieġ li l-indikazzjoni użata minnha tkun, kif teħtieġ l-imsemmija dispożizzjoni, relatata ma' waħda mill-karatteristiċi tal-prodott ikkummerċjalizzat jew tas-servizz ipprovdut minn din it-terza persuna (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi, Windsurfing Chiemsee, iċċitata iktar 'il fuq, punt 28, u tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel, C-48/05, Ġabra p. I-1017, punti 42 sa 44).

49 F'din il-kawża jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju u mill-osservazzjonijiet ippreżentati mill-kompetituri ta' adidas quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li dawn ta' l-aħħar jinvokaw bħala ġustifikazzjoni għall-użu tad-disinni b'żewġ strixxi in kwistjoni l-karattru purament dekorattiv ta' dawn. Minn dan isegwi li twaħħil, minn dawn il-kompetituri, ta' disinni bi strixxi fuq ħwejjeġ sportivi mhux jagħti indikazzjoni dwar waħda mill-karatteristiċi ta' dawn il-prodotti.

50 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta għat-talba għal deċiżjoni preliminari għandha tkun li d-direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li l-htieġa ta' disponibbiltà tista' tittiehed in kunsiderazzjoni fl-evalwazzjoni tal-portata tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark biss safejn hija applikabbli l-limitazzjoni ta' l-effetti tat-trade mark definita fl-Artikolu 6(1)(b) ta' l-imsemmija direttiva.

Fuq l-ispejjeż

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

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

L-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Dicembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks għandha tiġi interpretata fis-sens li l-htieġa ta' disponibbiltà tista' tittiehed in kunsiderazzjoni fl-evalwazzjoni tal-portata tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark biss safejn hija applikabbli l-limitazzjoni ta' l-effetti tat-trade mark definita fl-Artikolu 6(1)(b) ta' l-imsemmija direttiva.

Firem