

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
SHARPSTON

ippreżentati fit-12 ta' Marzu 2009¹

1. Għall-ewwel darba, il-Qorti tal-Ġustizzja qed tiġi mitluba gwida dwar il-kunċett ta' *mala fide* fit-tifsira tal-legiżlazzjoni dwar it-trade mark Komunitarja.

2. B'mod partikolari, trade mark Komunitarja tista' tiġi ddikjarata invalida "meta l-applikant jkun aġixxa morożament [*in mala fide*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark".

3. F'din il-kawża, il-proċeduri nazzjonali rriżultaw minn sitwazzjoni fejn numru ta' imprizi kompetituri oriġinarjament poġġew fuq is-suq prodotti li jixxiebhu f'forom u preżentazzjonijiet li jixxiebhu. Wahda minn dawn l-imprizi mbagħad irreġistrat il-forma u l-preżentazzjoni partikolari tagħha bħala trade mark Komunitarja tridimensjonali. F'dik is-sitwazzjoni, liema fatturi jistgħu jkunu neċessarji u/jew suffiċjenti biex jiġi stabbilit li l-impriza kienet qed taġixxi *in mala fide* meta applikat għat-trade mark?

Il-kuntest ġuridiku

4. It-talba għal deċiżjoni preliminari tirri-gwarda r-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja². Madankollu, l-istess kunċett jintuża, f'kuntesti simili iżda mhux identiċi, fid-Direttiva dwar it-trade marks³.

Ir-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja

5. Skont ir-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja, trade marks Komunitarji jistgħu jiġu rreġistrati b'applikazzjoni lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), stabbilit bl-Artikolu 2 tar-Regolament (iktar 'il quddiem l-"UASI" jew l-"Uffiċċju").

2 — Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146, kif emendat sussegwentement; iktar 'il quddiem ir-"Regolament dwar it-trade mark" jew ir-"Regolament").

3 — L-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), li giet issostitwita reċentement (għalkemm mhux emendata b'mod sostantiv) bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (GU 2008, L 299, p. 25). Ser nirreferi għalihom flimkien bħala d-"Direttiva dwar it-trade marks" jew id-"Direttiva".

1 — Lingwa originali: l-Ingliż.

6. L-Artikoli 7 u 8 tar-regolament jistabbi-
lixxu r-raġunijiet li abbażi tagħhom appli-
kazzjoni għal trade mark Komunitarja
għandha tiġi rrifjutata⁴.

8. Skont l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 7(1)(b),
(c) u (d) ma japplikawx jekk it-trade mark tkun
saret distintiva minhabba l-użu li jkun sar
minnha.

7. L-Artikolu 7(1) jelenka r-raġunijiet “asso-
luti” għal rifjut. Essenzjalment, dawn li ġejjin
ma jistgħux jiġu rreġistrati: (a) sinjali li ma
jistgħux jiġu rrappreżentati b’mod grafiku jew
li ma jistgħux jiddistingwu l-prodotti jew
is-servizzi ta’ impriża partikolari; (b) trade
marks li mhumiex ta’ karattru distintiv; (c)
trade marks li jikkonsistu esklużivament
f’sinjali jew indikazzjonijiet li jindikaw il-ka-
ratteristiċi ta’ prodotti jew servizzi; (d) trade
marks li jikkonsistu esklużivament f’sinjali jew
indikazzjonijiet li jkun saru użanza tal-
lingwa tal-mument jew tal-prattika *bona fide*
u stabbilita tal-kummerċ; (e) sinjali li jikkon-
sistu esklużivament fil-forma li tirriżulta min-
natura tal-prodotti nfushom; (f) trade marks li
jmorru kontra l-ordni pubbliku jew il-prin-
cipji aċċettati tal-moralità; (g) trade marks li
jistgħu jqarrqu lill-pubbliku fir-rigward tax-
xorta, tal-kwalità jew l-origini ġeografika tal-
prodotti jew servizzi; (h) emblemi tal-Istat,
armi uffiċjali u emblemi ta’ organizzazzjonijiet
intergovernattivi, mingħajr awtorizzazzjoni;
(i) trade marks li jinkludu badges, emblemi
jew armi li huma ta’ interess pubbliku
partikolari, mingħajr awtorizzazzjoni; (j)
trade marks li jinkludu indikazzjoni ġeogra-
fika li tidentifika nbejjed jew spirti, għal
inbejjed jew spirti li ma jkollhomx dik
l-origini; (k) trade marks li jinkludu indikaz-
zjoni ġeografika protetta jew denominazzjoni
ta’ origini, għall-istess tip ta’ prodott.

9. L-Artikolu 8 jistabbilixxi r-raġunijiet
“relattivi” li abbażi tagħhom terza persuna
tista’ topponi b’suċċess ir-reġistrazzjoni ta’
trade mark Komunitarja. L-Artikolu 8(1)
jipprovdi li l-proprietarju ta’ trade mark
preċedenti⁵ jista’ jopponi r-reġistrazzjoni ta’
(a) trade mark identika, għal prodotti jew
servizzi identiċi jew (b) trade mark identika
jew li tixxiebah, għal prodotti jew servizzi
identiċi jew li jixxiebhu, jekk ix-xebh jagħti lok
għall-probabbiltà ta’ konfużjoni. L-Artikolu 8
(4) jagħti dritt simili ta’ oppożizzjoni lill-
proprietarju ta’ trade mark preċedenti mhux
reġistrata jew ta’ sinjal ieħor li huwa użat fil-
kummerċ u li mhuwiex biss ta’ sinjifikanza
lokali, jekk tkun tagħti d-dritt li jiġi pprobit
l-użu ta’ trade mark sussegwenti. L-Artikolu 8
(5) essenzjalment jestendi d-dritt taħt l-Arti-
kolu 8(1) għal sitwazzjonijiet fejn il-prodotti
jew servizzi ma jkunux jixxiebhu, iżda t-trade
mark preċedenti jkollha reputazzjoni fil-
Komunità jew fl-Istat Membru (skont jekk
tkunx trade mark Komunitarja jew nazzjo-
nali), u dan meta l-użu mingħajr dritt tat-trade
mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni jkun
jiegħu vantaġġ ingust, jew ikun ta’ hsara għall-
karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-
trade mark preċedenti. Fuq livell differenti,

4 — Id-dispożizzjonijiet tagħhom huma pjuttost fit-tul. Peress li
l-kwistjonijiet f’din il-kawża ma jirrigwardawx il-formulaz-
zjoni speċifika tagħhom, jiena ser niġborhom fil-qosor
hawnhekk.

5 — Li skont l-Artikolu 8(2), essenzjalment hija trade mark
Komunitarja, trade mark nazzjonali, trade mark internazzjo-
nali li għandhom effett fi Stat Membru jew fil-Komunità,
b’dan ta’ applikazzjoni aktar bikrija minn dik tat-trade mark li
kontriha ssir l-oppożizzjoni, jew trade mark li hija “magħrufa
sew” fi Stat Membru qabel id-data tal-applikazzjoni.

l-Artikolu 8(3) jippermetti lill-proprietarju ta' trade mark li jwaqqaf lill-aġent jew rappreżentant tiegħu milli jirreġistraw it-trade mark f'isimhom stess minghajr kunsens jew ġustifikazzjoni.

2. Meta t-trade mark Komunitarja tkun ġiet reġistrata bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7(1)(b), (ċ) jew (d), tista' madanakollu ma tiġix iddikjarata invalida jekk, b'konsegwenza ta' l-użu li jkun sar minnha, hija tkun wara r-reġistrazzjoni akkwistat karattru distintiv fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun reġistrata."

10. Ir-Regolament jipprovdi wkoll li trade mark Komunitarja, ladarba tkun ġiet irreġistrata, tista' tiġi ddikjarata invalida abbażi ta' raġunijiet assoluti jew relattivi.

12. L-Artikolu 52 jistabbilixxi r-raġunijiet relattivi għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Il-paragrafi rilevanti jgħidu hekk:

11. L-Artikolu 51 jistabbilixxi r-raġunijiet assoluti għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Il-paragrafi rilevanti jgħidu hekk:

"1. It-trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni,

"1. Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni,

(a) meta jkun hemm trademark preċedenti kif msemmi fl-Artikolu 8(2) u l-kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 jew fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu jkunu sodisfatti;

(a) meta t-trade-mark tal-Komunità tkun ġiet irreġistrata kuntrarju tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7;

(b) meta ikun hemm trade mark kif imsemmi fl-Artikolu 8(3) u l-kundizzjonijiet msemmija f'dak il-paragrafu jkunu sodisfatti;

(b) meta l-applikant jkun aġixxa morożament [*mala fide*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark.

(ċ) meta jkun hemm dritt preċedenti kif imsemmi fl-Artikolu 8(4) u l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu jkunu sodisfatti.

2. Trade-mark tal-Komunità għandha wkoll tkun iddikjarata invalida ma l-applikazzjoni lejn l-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontra-talba fil-proċedimenti tal-ksur meta l-użu ta' tali trade-mark jista jkun ipprobit bis-saħħa ta' dritt aktar kmieni, u partikolarment:

(a) dritt għall-isem;

(b) dritt għall-preżentazzjoni personali;

(ċ) id-dritt ta' l-awtur;

(d) id-dritt għal proprjetà industrijali;

skond il-leġislazzjoni tal-Komunità jew ta' liġi nazzjonali li tirregola l-protezzjoni."

13. Skont l-Artikolu 53(1) u (2) tar-Regolament, il-proprjetarju ta' trade mark nazzjonali jew Komunitarja preċedenti jew ta' sinjal preċedenti ieħor fis-sens tal-Artikolu 8(4) ma jistax jopponi l-użu ta' trade mark Komunitarja sussegwenti li tkun konfligġenti jekk kien jaf b'dan l-użu u ta l-kunsens tiegħu għal dak l-użu għal hames snin suċċessivi "sakemm l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja sussegwenti ma tkunx saret morożament [*mala fide*]".

14. Finalment, l-Artikolu 9(1) tar-Regolament dwar it-Trade Mark jagħti d-dritt lill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jwaqqaf lil terzi persuni li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

“(a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija registrata;

(b) kull sinjal li, minhabba identiċità jew xebh mat-trade mark Komunitarja u l-identiċità jew xebh mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark Komunitarja u mis-sinjal, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-publiku; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

(c) kull sinjal li huwa identiku għal jew li jixbah lit-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija reġistrata, meta din ta' l-aħħar għandha reputazzjoni fil-Komunità u fejn l-użu mingħajr raġuni valida tas-sinjal ikun jiehu vantaġġ ingust, jew ikun ta' hsara għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trademark Komunitarja."

17. It-titolu tal-Artikolu 3 huwa "Raġunijiet għal rifjut jew nullità". L-Artikolu 3(1) jistabbilixxi raġunijiet obbligatorji li abbażi tagħhom l-Istati Membri *jridu* jipprovdu li trade marks "m'għandhomx jiġu reġistrati jew, jekk jiġu reġistrati, għandhom ikunu suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità". Dawn huma identiċi għar-raġunijiet assoluti elenkati fl-Artikolu 7(1)(a) sa (h) tar-Regolament dwar it-Trade Mark. L-Artikolu 3(2) iżid b'mod partikolari li l-Istati Membri *jistgħu* jipprovdu li trade mark "ma tiġix reġistrata jew, jekk reġistrata, li għandha tkun suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità jekk u sa fejn:

Id-Direttiva dwar it-Trade Marks

15. Din il-kawża tirrigwarda r-Regolament, u mhux id-Direttiva, iżda huwa utli li wiehed jirreferi għad-dispożizzjonijiet paralleli ta' din tal-aħħar.

(a) l-użu ta' dik it-trade mark jista' jkun projbit skond dispożizzjonijiet ta' liġi diversa mil-liġi tat-trade marks ta' l-Istat Membru konċernat jew tal-Komunità;

[...]

16. L-għan tad-Direttiva huwa li tarmonizza l-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri dwar it-trade marks, li jibqgħu fis-sehh flimkien mas-sistema tat-trade mark Komunitarja iżda jridu jkun koerenti magħha. Din tinkludi dispożizzjonijiet⁶ li fil-biċċa l-kbira huma ekwivalenti, iżda f'xi aspetti jvarjaw b'mod sottili minn, dawk fl-artikoli tar-Regolament dwar it-Trade Mark iċċitat hawn fuq.

(d) l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark saret *b'mala fide* mill-applikant."

18. L-Artikolu 4 tad-Direttiva jistabbilixxi "[r]aġunijiet ulterjuri għar-rifjut jew nullità li jikkonċernaw konflitti ma' drittijiet preċedenti", li fil-biċċa l-kbira huma ekwivalenti għar-raġunijiet relattivi għal rifjut jew invali-

⁶ — It-test iċċitat huwa mill-verżjoni kkodifikata tad-Direttiva, li ma jvarjax b'mod sostanzjali minn dak tal-verżjoni oriġinali.

dità taht l-Artikoli 8 u 52 tar-Regolament dwar it-Trade Mark, għalkemm b'ċerti modifiki sabiex jiġu aġġustati għall-kuntest nazzjonali. Għal darb'ohra, dawn huma raġunijiet kemm għal rifjut kif ukoll għal invalidità sussegwenti, u għal darb'ohra, uħud minnhom m'humiex obbligatorji. Fost dawn tal-aħhar hemm il-kriterju fl-Artikolu 4(4)(g), li "it-trade mark tista' tiġi konfuża ma' marka li kienet użata barra l-pajjiż fil-jum ta' l-applikazzjoni u li għadha użata hemm, sakemm fid-data ta' l-applikazzjoni l-applikant kien qed jaġixxi b'*mala fide*."

21. Il-paragrafu 4(2) tal-Markengesetz Ġermaniża (Liġi dwar it-trade marks) jipprovdi li l-protezzjoni ta' trade mark tingħata lil kull sinjal użat fil-kummerċ li jkun akkwista r-reputazzjoni ta' trade mark mal-pubbliku rilevanti.

Il-fatti, il-proċedura u d-domandi

Il-liġi nazzjonali

19. Il-qorti tar-rinviju ssemmi b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet segwenti tal-liġi Awstrijaka u Ġermaniża.

20. Il-paragrafu 9(3) tal-Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Awstrijaka (Liġi Fiderali li tipprojbixxi l-kompetizzjoni żleali) jipprovdi li d-dehra ta' prodotti, l-imballaġġ jew it-tgeżwir tagħhom għandhom jingħataw l-istess protezzjoni bhall-isem speċifiku ta' impriża jekk fil-qasam kummerċjali inkwistjoni jitqiesu bħala sinjali distintivi tal-impriża.

22. Parti mill-mitoloġija tal-Għid hija l-kreatura li żżomm bajda magħrufa bħala l-fenek tal-Għid⁷. Għal bosta deċennji, manifatturi taċ-ċikkulata tal-inqas fl-inħawi tal-Ewropa fejn jitekellmu bil-Ġermaniż ipproduċew u bieghu fniek taċ-ċikkulata fi żmien l-Għid, f'diversi forum u bi tgeżwir ta' diversi tipi u lwien iżda spiss ta' fojl lewn id-deheb, u spiss imżejna b'żigarella u/jew ġongol. Wara

7 — Lingwi differenti jikklassifikaw il-kreatura bħala liebru jew fenek, u forsi l-"bunny" Ingliż huwa x'aktarx flessibbli biżżejjed biex iħaddan it-tnejn. Fl-Awstralja, fejn il-fniek ma tantx huma mahbubin, l-isfera mitoloġika tiegħu ttiēdet parzjalment mill-'bilby tal-Għid' (għalkemm, minhabba n-natura possibbilment ovipara tiegħu, wiehed seta' jistenna li minnflok ikun hemm 'platipu tal-Għid'). Il-prodott mibjugħ taht it-trade mark inkwistjoni f'din il-kawża jissejjaħ mill-manifattur tiegħu. "Goldhase" bil-Ġermaniż, "Gold bunny" bl-Ingliż, "Lapin d'or" bil-Franċiż, "Coniglio d'oro" bit-Taljan, eċċ. Fortunatament, il-klassifikazzjoni zooloġika preċiża ta' dan il-lagomorfu (probabbli) huwa għal kollox irrilevanti għall-kwistjonijiet f'din il-kawża.

l-introduzzjoni ta' tgeżwir bil-magni fis-snin 90 tas-seklu li għadda, restrizzjonijiet tekniċi wasslu sabiex il-forom ta' dawn il-fniek taċ-ċikkulata saru dejjem aktar jixxiebhu⁸.

jinkludu l-kliem "Lindt Goldhase". It-trade mark giet irregistrata fis-6 ta' Lulju 2001:



23. Il-produtturi kkonċernati jinkludu Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ("Lindt"), kumpannija bbażata fl-Isvizzera li hija r-rikorrenti fil-kawża prinċipali, u Franz Hauswirth GmbH ("Hauswirth"), kumpannija Awstrijaka li hija l-konvenuta fil-kawża prinċipali.

24. Lindt ilha tipproduċi u tikkummerċjalizza fniek tal-Ghid taċ-ċikkulata sa mill-bidu tas-snin 50 tas-seklu li għadda. Il-prezentazzjoni eżatta tagħhom varjat kemmxejn matul is-snin⁹. Lindt poġġiet il-fniek tal-Ghid taċ-ċikkulata tagħha fis-suq Awstrijak għall-ewwel darba fl-1994. F'Ġunju 2000, hija applikat biex tirreġistra bħala trade mark Komunitarja tridimensjonali l-forma u l-prezentazzjoni ta' fenek tal-Ghid imgeżwer f'fojl lewn id-deheb, b'marki ħomor u kannella, b'żigarella ħamra u gongol imdawra ma' għonqu, u b'disinn fuq l-għadma ta' ġenbu li

25. Hauswirth ilha tipproduċi u tikkummerċjalizza l-fniek taċ-ċikkulata tagħha sa mill-1962. Dawn normalment huma mzejna b'żigarella, izda mingħajr gongol. Fuqhom ma hemmx isem li jidentifikahom, għalkemm tikketta hija mwahħla mal-qiegh, u għalhekk normalment ma tidhirx meta l-prodotti jkun pprezentati fuq xkaffa:



8 — L-għażla murija matul is-seduta tissuggerixxi li jeżistu żewġ forom bażiċi li jissodisfaw dawk ir-restrizzjonijiet tekniċi, bl-animall bilqiegħda għarkupptejh jew f'pożizzjoni wieqfa.

9 — Pereżempju, iż-żigarella madwar għonq il-fenek kienet kannella u mhux ħamra lejn l-aħhar tas-snin 60 tas-seklu li għadda, u ma kienx hemm gongol.

26. Il-qorti tar-rinviju tgħid li hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn iż-żewġ preżentazzjonijiet. Barra minn hekk, numru ta' mudelli oħrajn, li għandhom grad ta' xebh akbar jew iżgħar mal-preżentazzjoni ta' Lindt, ilhom jiġu kkummerċjalizzati sa mis-snin 30 tas-seklu li għadda. Lindt kienet taf b'mill-inqas ftit minn dawn il-mudelli qabel ma applikat biex tirreġistra t-trade mark tagħha.

ordnata tiegħa tipproduċi u tikkummerċjalizza l-fniek tal-Għid tagħha fi preżentazzjoni li skont Lindt aktarx li setgħet tagħti lok għal konfużjoni mat-trade mark irreġistrata. *Inter alia*, abbażi tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament, Hauswirth ressqet kontrotalba fejn allegat li r-registrazzjoni kienet saret b'*mala fide* u li t-trade mark għaldaqstant għandha tiġi ddikjarata bħala invalida.

27. Il-qorti tar-rinviju tindika wkoll li, qabel ma saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni, id-diversi produttori, jew mill-inqas xi whud minnhom, kienu akkwistaw "dritt miksub" ¹⁰ għall-protezzjoni tal-prodotti tagħhom taħt il-liġi tal-kompetizzjoni Awstrijaka u l-liġi Ġermaniża dwar it-trade marks, minkejja li ebda waħda minn dawn il-preżentazzjonijiet ma kienet ġiet irreġistrata b'xi mod.

28. Finalment, il-qorti tar-rinviju tiddikjara li, billi rreġistrat it-trade mark, Lindt riedet "toħloq bażi biex tiftaħ proċeduri kontra prodotti ta' manifatturi oħrajn li diġà kienu disponibbli u li mill-inqas ftit minnhom kienu diġà magħrufa lilha fil-Ġermanja".

29. Wara r-registrazzjoni, Lindt ressqet proċeduri ta' vjolazzjoni tat-trade mark kontra Hauswirth, fejn talbet li din tal-aħħar tiġi

30. Fil-prim'istanza, il-Handelsgericht (Qorti tal-Kummerċ) fi Vjenna ċaħdet it-talba prinċipali u laqgħet il-kontrotalba. Fuq appell minn Lindt lill-Oberlandesgericht (Qorti Reġjonali Oghla), dik is-sentenza ġiet annullata, iżda mhux għal raġunijiet li ssodisfaw lil Lindt. Skont Hauswirth, il-qorti tal-appell semplicement iddeċidiet li, peress li l-preżentazzjoni ta' Lindt kienet akkwistat reputazzjoni qabel ma saret l-applikazzjoni għat-trade mark, Lindt ma setgħetx titqies li aġixxiet b'*mala fide*; iżda waqt li ċaħdet il-kontrotalba ta' Hauswirth, hija ma laqgħetx it-talba prinċipali ta' Lindt. Iż-żewġ partijiet b'hekk appellaw ulterjorment lill-Oberster Gerichtshof (Qorti Suprema Awstrijaka), li issa qed titlob deċiżjoni preliminari dwar id-domandi segwenti:

"1. L-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠUL 11 tal-14 ta' Jannar 1994, p. 1) għandu jiġi interpretat fis-sens li l-applikant għal trade mark Komunitarja għandu jiġi kkunsidrat bħala li aġixxa b'*mala fide* meta jkun jaf, fil-mument tar-

¹⁰ — Wertvoller Besitzstand bil-Ġermaniż; il-qorti tar-rinviju ma tindika ebda definizzjoni legali preċiża għal dan il-kunċett.

reġistrazzjoni, li kompetitur f'(almenu) Stat Membru wieħed qiegħed juża trade mark identika jew li tixxiebah li tista' twassal għal konfużjoni ta' prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu u li jirreġistra t-trade mark sabiex ma jhallix lill-kompetitur ikompli jużaha?

kummerċ għat-trade mark tiegħu u għalhekk huwa protett skond id-dritt tal-kompetizzjoni?"

2. Fil-każ ta' risposta negattiva għall-ewwel domanda:

31. Saru sottomissjonijiet kemm bil-miktub kif ukoll orali mill-partijiet fil-kawża prinċipali, kif ukoll mill-Gvernijiet tar-Repubblika Ċeka u tal-Isvezja u mill-Kummissjoni.

L-applikant għal trade mark għandu jkun kkunsidrat bħala li aġixxa *b'mala fide* meta japplika sabiex jirreġistra trade mark sabiex ma jhallix kompetitur ikompli jużaha meta, fil-mument tar-reġistrazzjoni, jaf jew għandu jkun jaf li l-kompetitur kiseb "dritt miksub" għall-użu ta' trade mark identika jew li tixxiebah għal prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu li jistgħu jwasslu għal konfużjoni?

Evalwazzjoni

L-ambitu tad-domandi

3. Fil-każ ta' risposta pożittiva għall-ewwel jew għat-tieni domanda:

Il-fatt li aġixxa *b'mala fide* jista' jiġi eskluż meta l-applikant ikun ġa magħruf fil-

32. Il-qorti nazzjonali qed titlob gwida dwar jekk ċerti fatturi humiex suffiċjenti biex jiġi stabbilit jew eliminat li applikazzjoni saret *b'mala fide* fis-sens tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament dwar it-Trade Mark, fil-kuntest ta' gabra ta' fatti speċifiċi li stabbilixxiet hija stess jew li hija tikkunsidra li ġew stabbiliti

minn qorti ta' grad aktar baxx. Jiena nifhem li dawn il-fatti huma, essenzjalment, skont kif ġej:

- Lindt applikat għar-registrazzjoni tal-prezentata tagħha bħala trade mark Komunitarja sabiex twaqqaf lill-kompetituri tagħha milli jkomplu jużaw il-prezentazzjonijiet tagħhom, sal-punt li kien hemm xi probabbiltà ta' konfużjoni.
- qabel ma Lindt applikat għar-registrazzjoni tat-trade mark tagħha, hija u għadd ta' manifatturi taċ-ċikkulata ohrajn kompetituri kienu jipproduċu prodotti li jixxiebh u fi prezentazzjonijiet li jixxiebh, f'xi każijiet b'xejb suffiċjenti li jagħti lok għall-probabbiltà ta' konfużjoni;
- dawn id-diversi prezentazzjonijiet kienu jgawdu minn ċertu grad ta' protezzjoni taht id-dritt nazzjonali tal-kompetizzjoni, li jikkostitwixxi "dritt ta' proprjetà miksub";
- Lindt ma setgħetx ma kinitx taf bil-fatti msemmija hawn fuq;
- il-prezentazzjoni ta' Lindt maż-żmien kienet akkwistat reputazzjoni partikolari mal-pubbliku;
- l-għarfien min-naħa ta' Lindt dwar is-sitwazzjoni pre-eżistenti fil-konfront tal-kompetituri tagħha;
- l-intenzjoni ta' Lindt li twaqqaf lill-kompetituri tagħha milli jkomplu jużaw il-prezentazzjonijiet tagħhom;
- ir-reputazzjoni diġà akkwistata mill-prezentazzjoni ta' Lindt qabel ma applikat għal registrazzjoni bħala trade mark.

33. Il-fatturi li l-qorti tar-rinviju qed titlob gwida dwar is-sinjifikat tagħhom huma, essenzjalment:

34. Fuq din il-bażi, jidhirli li jkun utli jekk it-tliet domandi jiġu kkunsidrati flimkien, waqt li tinghata l-attenzjoni dovuta lill-fatturi msemmija. Se nibda billi neżamina t-tifsira ta' *mala fide* f'dan il-kuntest.

37. Fir-Regolament dwar it-Trade Mark, ir-registrazzjoni ta' trade mark tista' tiġi rrifjutata jew, ladarba tkun ġiet irregistrata, tista' tiġi ddikjarata invalida abbażi ta' raġunijiet assoluti jew relattivi.

It-tifsira ta' mala fide fl-iskema tad-dritt Komunitarju

35. Bhal fil-każ ta' bankier, m'hemmx dubju li huwa ehfef li taghraf il-*mala fide* milli li tiddefinija¹¹. Dan huwa kuncett li mhux biss l-avukati iżda anki l-filosofi u t-teologi ssieltu miegħu mingħajr ma rnexxielhom jeghlbuh għal kollox. Tabilhaqq, aktarx illi l-*mala fide* ma tistax tiġi ddefinita b'mod sħiħ fis-sens li jiġu ddeterminati l-limiti preċiżi tagħha.

38. Fir-rigward tar-rifjut ta' registrazzjoni,¹² ir-raġunijiet assoluti essenzjalment huma difetti inerenti fin-natura tat-trade mark li għaliha ssir l-applikazzjoni u jiġu ssollevati *ex officio* mill-UASI. Ir-raġunijiet relattivi essenzjalment huma drittijiet ta' proprjetà intellettuali preċedenti li jagħtu jedd lid-detentur tagħhom biex iwaqqaf lil haddiehor milli juża sinjal konfligġenti, u ma jiġux eżaminati *ex officio* iżda jistgħu jiġu ssollevati mid-detenturi ta' dawk id-drittijiet.

36. F'dan il-kuntest, ninsabu kkonċernati b'*mala fide* meta ssir applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark. Il-kuncett b'ebda mod m'huwa ddefinit, delimitat jew deskritt fil-legiżlazzjoni, iżda xi hjiel jista' jinkiseb mill-post tiegħu fl-iskema ta' dik il-legiżlazzjoni.

39. Trade mark irregistrata tista' tiġi ddikjarata invalida wkoll abbażi ta' raġunijiet assoluti jew relattivi¹³. F'dan ir-rigward, madankollu, iż-żewġ tipi ta' raġunijiet huma kemm-xejn estiżi. Il-*mala fide* tal-applikant

11 — “Bhal bosta esseri ohra, huwa ehfef li taghraf bankier milli li tagħtih definizzjoni” (United Dominions Trust v Kirkwood [1966] 1 All ER 968 p. 975, skont Lord Denning, Master of the Rolls). M'iniex qed nissuġġerixxi li l-bankiera u l-*mala fide* għandhom xi affarijiet ohra komuni bejniethom.

12 — Artikoli 7 u 8 (ara l-punti 6 sa 9 iktar 'il fuq).

13 — Artikoli 51 u 52 (ara l-punti 10 sa 12 iktar 'il fuq).

fiż-żmien tal-applikazzjoni hija raġuni assoluta addizzjonali,¹⁴ waqt li erba' tipi ta' drittijiet oħrajn huma miżjuda mal-lista ta' raġunijiet relattivi¹⁵.

għandhom jiddikjaraw trade mark Komunitarja invalida abbażi ta' *mala fide* fil-preżentata ta' applikazzjoni, u l-istess kuncett ovvjament għandu jintuża mit-tnejn. Lanqas ma jidher li huwa xieraq, meta titqies il-htieġa ta' interazzjoni armonjuża bejn iż-żewġ sistemi, li l-qrati nazzjonali jużaw kuncett wiehed għat-trade marks Komunitarji u iehor għat-trade marks nazzjonali.

40. Barra minn hekk, id-detentur ta' dritt precedenti ma jistax jitlob l-invalidazzjoni jew jopponi l-użu ta' trade mark Komunitarja jekk ikun aċċetta l-użu ta' dik it-trade mark għal mill-inqas hames snin konsekuttivi, hlief jekk l-applikazzjoni għat-trade mark kienet saret b'*mala fide* (l-Artikolu 53).

43. Fl-isfond ta' dawn il-punti, se neżamina xi wħud mis-suggerimenti speċifiċi li saru fis-sottomissjonijiet bil-miktub u orali dwar x'tinvolti u x'ma tinvolvix il-*mala fide*, bil-għan li tinkiseb opinjoni fid-dawl tad-diversi approċċi.

41. Il-*mala fide* b'hekk tidher bħala difett inerenti fl-applikazzjoni (aktar milli fit-trade mark), li fundamentalment tivvizzja r-registrazzjoni irrispettivament minn ċirkustanzi oħra. L-istess tendenza ġenerali tinsab fid-Direttiva dwar it-Trade Marks.

42. Minhabba l-mod kif hija organizzata l-legalizzazzjoni, irid ikun hemm kuncett Komunitarju wiehed ta' *mala fide* kemm għar-Regolament kif ukoll għad-Direttiva. L-Artikolu 51 tar-Regolament jipprovdi li kemm l-UASI kif ukoll il-qrati nazzjonali

Limitata għaċ-ċirkustanzi tal-Artikolu 8?

44. Il-Kummissjoni, fin-nota ta' osservazzjonijiet tagħha, issottomettiet li l-Artikolu 8 tar-Regolament dwar it-Trade Mark jelenka

14 — Artikolu 51(1)(b).

15 — Artikolu 52(2).

b'mod eżawrjenti d-drittijiet preċedenti kollha li jistgħu jiġu invokati biex issir oppożizzjoni għal reġistrazzjoni. Persuna għandha tkun intitolata li tirreġistra t-trade mark tagħha sabiex tiżgura l-prijorità tagħha fuq drittijiet oħrajn aktar dgħajfin li ma setgħux, fiż-żmien tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jintużaw bħala bażi għal oppożizzjoni. Jekk id-detenturi ta' daww id-drittijiet aktar dgħajfin ikunu jistgħu jiksibu sussegwentement, permezz ta' dikjarazzjoni ta' invalidità abbażi ta' *mala fide*, dak li ma setgħux jiksibu permezz ta' oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni, b'hekk ikunu daru mal-intenzjoni tal-leġiżlatur.

45. Jiena m'iniex konvint minn dan l-argument, għalkemm ċertament naqbel li applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark meta wiehed ikun jaf li jeżisti dritt preċedenti konfligġenti kif elenkat fl-Artikolu 8 tar-Regolament dwar it-Trade Mark aktarx li tkun b'*mala fide*.

46. Huwa wkoll minnu li d-drittijiet preċedenti biss elenkati fl-Artikolu 8 jistgħu jiġu invokati biex issir oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja. Madan-

kollu, dan mhux neċessarjament jelimina l-possibbiltà li applikazzjoni għal reġistrazzjoni tista' tkun b'*mala fide* fir-rigward ta' drittijiet oħrajn li ma jistgħux jiġu invokati b'dan il-mod — u fi kwalunkwe każ nosserva li drittijiet preċedenti apparti daww elenkati fl-Artikolu 8 jistgħu jintużaw bħala bażi għal dikjarazzjoni ta' invalidità¹⁶. Barra minn hekk, jidhri li l-approċċ tal-Kummissjoni jnaqqas il-kwistjoni ta' *mala fide* sempliċement għal rwol ta' appoġġ, li possibbilment isahħah b'mod superfluwu l-pożizzjoni ta' kompetitur li diġà jkun intitolat biex jikseb dikjarazzjoni ta' invalidità abbażi tad-dritt preċedenti tiegħu (u li preċedentement kien f'pożizzjoni biex jopponi r-reġistrazzjoni), waqt li l-iskema tal-Artikoli 51 u 52 turi li l-*mala fide* hija raġuni indipendenti għall-invalidità. Hija wkoll raġuni assoluta, li tista' tiġi invokata minn kwalunkwe persuna, inkluż iżda mhux biss id-detentur ta' dritt preċedenti. Mhijiex limitata, la espliċitament u lanqas b'implikazzjoni neċessarja, għal *mala fide* fir-rigward ta' xi kwistjoni partikolari. Kwalunkwe persuna tista' titlob dikjarazzjoni ta' invalidità fuq il-bażi li l-applikazzjoni għal trade mark saret b'*mala fide*, irrispettivament mill-kuntest ta' dik il-*mala fide*.

47. X'jista' jikkostitwixxi *mala fide* fir-rigward ta' drittijiet preċedenti konfligġenti aktar dgħajfin minn daww elenkati fl-Arti-

16 — Artikolu 52(2)(a) sa (d) tar-Regolament.

koli 8 jew 52 hija kwistjoni separata, li ser tiġi kkunsidrata iktar 'il quddiem,¹⁷ iżda ma nistax naqbel li tali kategorija ta' *mala fide* hija eskluża mill-kunċett kif użat fir-Regolament.

49. Lanqas ma jien konvint minn din is-sottomissjoni, għalkemm għal darb'ohra naċċetta li tali aġir kważi ċertament jikkostitwixxi *mala fide*.

Nuqqas ta' intenzjoni li tintuża t-trade mark?

48. Matul is-seduta, il-Kummissjoni adottat pożizzjoni li dehret li hija differenti, u aktar restrittiva minn, dik li kienet adottat fin-nota ta' osservazzjonijiet tagħha. Hija ssottomettiet li tip ta' aġir wiehed biss jista' jiġi kklassifikat bħala *mala fide* skont it-tifsira tal-leġiżlazzjoni — ir-registrazzjoni ta' trade mark b'ebda intenzjoni li wiehed jużaha iżda biex haddiehor jitwaqqaf milli jużaha. Il-Kummissjoni pprezentat l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament bħala korollarju għall-Artikolu 50(1)(a), li jgħid li trade mark Komunitarja li ma tkunx intużat ġenwinament għal perijodu ta' hames snin tista' tiġi rrevokata; fil-fehma tagħha, l-Artikolu 51(1)(b) b'hekk jippermetti lil persuna li tkun tuża jew tixtieq tuża sinjal jew trade mark konfligġenti biex tikseb dikjarazzjoni ta' invalidità mingħajr ma jkollha għalfejn tistenna li jiskadi l-perijodu ta' hames snin, jekk l-applikant ma kellu ebda intenzjoni li juża t-trade mark irregistrata hu stess.

50. Jidhirli li, jekk il-*mala fide* tiġi llimitata għal sitwazzjonijiet fejn l-applikant ma kellu ebda intenzjoni li juża t-trade mark, l-Artikolu 53(1) u (2) tar-Regolament ma jagħmel ebda sens. Dawk id-dispożizzjonijiet jipprekludu lill-proprietarju ta' trade mark precedenti milli jikseb dikjarazzjoni li trade mark Komunitarja sussegwenti li tkun konfligġenti hija invalida jekk huwa jkun aċċetta l-użu ta' dik it-trade mark għal hames snin konsekuttivi, hlief jekk l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' dik it-trade mark sussegwenti tkun saret b'*mala fide*. B'hekk dawn id-dispożizzjonijiet jippresupponu li applikazzjoni għal trade mark tista' ssir b'*mala fide* u tintuża għal hames snin konsekuttivi. Għaldaqstant, insibha diffiċli biex nirrikonċilja l-pożizzjoni tal-Kummissjoni mat-test ċar tal-leġiżlazzjoni.

Intenzjoni soġġettiva jew kriterji oġġettivi?

51. Lindt tiċċita numru ta' deċiżjonijiet tal-UASI biex targumenta li wiehed ma jistax jinferixxi l-*mala fide* mingħajr intenzjoni

17 — B'mod partikolari fil-punti 66 et seq.

dizonesta. Pereżempju: “Il-*mala fide* hija kuncett legali restrittiv fis-sistema [tar-Regolament tat-Trade Mark Komunitarja]. Il-*mala fide* hija l-oppożizzjoni tal-*bona fide*, li ġeneralment timplika jew tinvolvi, iżda mhijiex illimitata għal, frodi reali jew potenzjali, jew intenzjoni li tiżgwida jew tqarraq b’*haddiehor*, jew xi motiv hażin iehor. Kuncettwalment, il-*mala fide* tista’ tinftiehem bħala ‘intenzjoni dizonesta’. Dan ifisser li l-*mala fide* tista’ tiġi interpretata bħala prattiċi ingusti li jinvolvu nuqqas ta’ intenzjoni onesta min-naħa tal-applikant tat-[trade mark Komunitarja] fil-ħin meta jippreżenta l-applikazzjoni tiegħu”¹⁸. Jew: “Il-*mala fide* tista’ tiġi ddefinita bħala li tirreferi għall-istat ta’ xi hadd, li xjentement billi jagħmel xi haġa li tmur kontra l-prinċipji aċċettati tal-imġiba etika jew ta’ prattiċi onesti fil-kummerċ u n-negozju, jikseb vantaġġ ingust jew jikkawża ħsara ingusta lil *haddiehor*”¹⁹. L-istess approċċ, tissottometti Lindt, huwa adottat mill-Bundesgerichtshof Ġermaniża (Qorti tal-Ġustizzja Fiderali)²⁰.

52. Hauswirth tadotta linja simili, u tiċċita d-*dictum* spiss ikkwotat tal-Imhallee Lindsay fil-High Court Ingliża: “B’mod sempliċi [il-*mala fide*] tinkludi d-dizonesta u, fil-fehma tiegħi, tinkludi wkoll xi tranżazzjonijiet li ma jilhqux l-istandards ta’ mġiba kummerċjali aċċettabbli osservata minn irġiel raġonevoli u ta’

esperjenza fil-qasam partikolari inkwistjoni”²¹.

53. Fin-nota ta’ osservazzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni tissuggerixxi li l-*mala fide* tista’ tiġi mxebbha ma’ aġir li mhuwiex “skont il-prattiċi onesti f’affarijiet industrijali jew kummerċjali”,²² li eżempju wiehed ta’ dan hija l-intenzjoni li *haddiehor* ma jithallix jidhol fis-suq.

54. B’mod simili, il-Gvern Ċek jikkunsidra li l-kuncett ta’ *mala fide* fil-leġiżlazzjoni għandu element morali jew etiku sinjifikattiv; dan jimplika ksur tan-normi aċċettati ta’ mġiba. Il-Gvern Ċek jidhirlu li tali *mala fide* essenzjalment tkun teżisti f’applikazzjoni għar-registrazzjoni ta’ trade mark għal skop differenti minn dak biex tkun tista’ “twettaq il-funzjoni essenzjali tagħha, jiġifieri li tiżgura li l-konsumatur jew l-utent finali jkun jista’ jidentifika l-orijini tal-prodott jew servizz ikkonċernat billi tippermettilu jiddistingwi dak il-prodott jew servizz minn dawk

18 — Lindt tiċċita numru ta’ deċiżjonijiet tad-diviżjoni tal-kanċellazzjoni li jużaw din il-formulazzjoni; l-aktar waħda reċenti (bl-Ingliż) tidher li hija d-deċiżjoni 1313C tas-17 ta’ April 2007, Firstfind v China White, punt 26 (li tinsab fuq http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).

19 — L-Ewwel Bord ta’ Appell, Deċiżjoni R 255/2006, tal-31 ta’ Mejju 2007, Johnson Pump, punt 29.

20 — Hija tiċċita s-sentenza tal-20 ta’ Jannar 2005 fil-Kawża I ZR 29/02 “The Colour of Elegance”.

21 — Gromax Plasticulture vs Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patents 316, punt 47.

22 — Espressjoni użata, b’mod partikolari, fl-Artikolu 12 tar-Regolament u fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva, li jgħidu li trade mark ma tippermettix lil proprjetarju ta’ trade mark li jwaqqaf lil terza persuna milli tuża ċerti indikazzjonijiet b’mod konformi ma’ dawk il-prattiċi.

b'origini differenti, minghajr ebda riskju ta' konfużjoni”²³. Ir-registrazzjoni għas-sempliċi skop biex haddiehor ikun ipprojbit milli juża trade mark li tixxiebah (li hija biss funzjoni ancillari tat-trade mark) b'hekk tkun b'*mala fide*.

55. Min-naħa l-oħra, il-Gvern Svediż jargumenta li l-punt rilevanti mhuwiex l-intenzjoni tal-applikant tat-trade mark iżda l-għarfien oġġettiv tiegħu: jekk huwa kienx jaf, jew kellux ikun jaf, li persuna oħra diġà kienet qed tuża l-istess trade mark jew wahda li tixxiebah. Huwa jasserixxi li dan huwa l-mod kif il-kunċett ta' *mala fide* jintuża f'għadd ta' Stati Membri — il-pajjiżi Benelux, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, l-Italja u l-Isvezja stess²⁴.

56. B'hekk hemm numru ta' sottomissjonijiet, bi sfumaturi sottili jew inqas sottili, quddiem il-Qorti tal-Gustizzja. Għaldaqstant huwa neċessarju li wiehed jagħzel bejn id-definizzjonijiet aktar soġġettivi u dawk aktar oġġettivi ta' *mala fide*, għalkemm fil-fehma tiegħi

hija iktar kwistjoni li jintlaħaq kompromess simbjotiku bejn iż-żewġ approċċi.

57. Fil-fehma tiegħi huwa ċar li, fil-mod kif jintuża normalment, il-kunċett ta' *mala fide* jimplika stat mentali soġġettiv ta' natura ġenerali, kif enfasizzat fid-diversi deskrizzjonijiet iċċitati minn Lindt, Hauswirth u l-Kummissjoni, aktar milli d-definizzjoni aktar speċjalizzata proposta mill-Gvern Ċek. Bħala kwistjoni ta' prinċipju, inkun saħanistra inqas dispost li nirrestringi l-kunċett, għall-finijiet ta' trade mark, unikament għal dawk iċ-ċirkustanzi speċifiċi u ddefiniti b'mod oġġettiv ipprezentati mill-Gvern Svediż. Fil-fehma tiegħi huwa impossibbli li jsir hekk meta l-leġiżlazzjoni tal-Komunità la tinkludi xi dispożizzjoni espliċita li tillimita l-kunċett b'dak il-mod, u lanqas xi indikazzjoni ta' intenzjoni li jsir hekk.

58. Min-naħa l-oħra, napprezza d-diffikultajiet li jinqalgħu jekk prova ta' intenzjoni soġġettiva biss tkun suffiċjenti biex tiġi stabbilita l-*mala fide* — diffikultajiet li minghajr ebda dubju kienu influwenti fit-tiswir tal-approċċ aktar oġġettiv li huwa ppreferut f'xi Stati Membri. F'dan ir-rigward, kemm fis-sottomissjonijiet bil-miktub tagħha kif ukoll f'dawk orali, il-Kummissjoni ssuġġeriet li, waqt li l-intenzjoni tal-applikant hija element ċentrali sabiex tiġi stabbilita l-*mala fide*, dik l-intenzjoni soġġettiva għandha tiġi

23 — Kawżi magħquda C-456/01 P u C-457/01 P, Henkel vs UASI [2004] Gabra I-5089, punt 48.

24 — Il-Gvern Svediż jirreferi għal Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries, rapport tal-2002 tal-International Trade Mark Association (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).

ddeterminata b'riferiment għaċ-ċirkustanzi oġġettivi tal-każ. Jiena naqbel li — ħlief fil-każ improbabbli fejn ikun hemm ammissjoni ta' *mala fide* mill-proprietarju tat-trade mark²⁵ — il-preżenza jew l-assenza ta' *mala fide* normalment trid tiġi inferita miċ-ċirkustanzi oġġettivi kollha li jkunu rilevanti.

trade mark fit-tifsira tal-leġislazzjoni tal-Komunità

59. Fost dawn iċ-ċirkustanzi oġġettivi jista' jkun hemm (abbazi tas-suggeriment tal-Gvern Ċek) l-adattabbiltà tat-trade mark sabiex tissodisfa l-funzjoni essenzjali tagħha li tiddistingwi prodotti jew servizzi skont l-orijini tagħhom. Madankollu, għalkemm dan il-kriterju jista' jkun utli meta jkun applikabbli, ma jidhirlix li dan waħdu jista' jservi bħala l-uniku eżami rilevanti.

- (i) ma jistax jiġi llimitat għal kategorija limitata ta' ċirkustanzi speċifiċi bħal-eżistenza ta' tip partikolari ta' dritt preċedenti, nuqqas ta' intenzjoni li tintuża t-trade mark jew għarfien reali jew preżunt tal-użu eżistenti ta' trade mark li tixxiebah, u

Konkluzjoni dwar in-natura ta' *mala fide*

60. B'hekk nasal għall-fehma li l-kuncett ta' *mala fide* min-naħa tal-applikant għal

- (ii) huwa relatat ma' motivazzjoni soġġettiva min-naħa tal-applikant għat-trade mark — intenzjoni diżonesta jew “motiv ħazin” iehor — li madankollu normalment jiġu stabbiliti b'riferiment għal kriterji oġġettivi (li jistgħu jinkludu ċirkustanzi bħal dawk elenkati taħt (i)); dan jinvolvi aġir li jmur lil hinn mill-prinċipji aċċettati ta' mġiba etika jew prattiki onesti fil-kummerċ jew negozju, li jista' jiġi identifikat billi jiġu evalwati l-fatti oġġettivi ta' kull każ skont dawn l-istandards.

²⁵ — Ir-rapport tal-INTA, iċċitat fin-nota ta' qiegħ il-paġna 24, isemmi f'p. 13 il-każ tar-“Red Lobster” fid-Danimarka, fejn l-applikant għat-trade mark sussegwentement stqarr f'inter-vista f'gazzetta li huwa kien ġie “ispirat hafna mill-grupp ta' stabbilimenti Amerikan RED LOBSTER. L-Amerikani jagħmlu biċċa xogħol tajba hafna u billi huma la pproteġew il-kuncett u lanqas l-isem fl-Iskandinavja ma nara ebda ostaklu għall-ispirazzjoni tiegħi.” Tali dikjarazzjonijiet spon-tanji aktarx li ma jkunux komuni.

Is-sinjifikat tal-fatturi li għalihom isir riferiment fid-domandi

61. F'dan id-dawl, il-*mala fide* trid tiġi evalwata każ b'każ, waqt li titqies l-evidenza kollha disponibbli taċ-ċirkustanzi rilevanti. Il-qorti nazzjonali titlob gwida b'mod partikolari dwar is-sinjifikat ta' erba' aspetti tal-evidenza li għandha quddiemha: għarfien li l-kompetituri kienu diġà qed jużaw marki li jixxiebhu (fil-forma tas-sura u l-preżentazzjoni ta' prodott), għarfien li l-użu ta' daww il-marki kien jibbenefika minn grad ta' protezzjoni taht il-liġi tal-kompetizzjoni jew tat-trade mark, intenzjoni li daww il-marki ma jithallewx ikomplu jintużaw, u r-reputazzjoni u l-protezzjoni li tkun tgawdi t-trade mark tal-applikant stess.

62. Fir-rigward tal-għarfien b'mod ġenerali, jidher ċar li l-aġir jista' jiġi deskritt bħala mhux etiku, jew l-intenzjoni bħala diżonest, biss jekk il-parti kkonċernata tkun konxja dwar il-kuntest fattwali li fih kwalifikazzjoni bħal "mhux etiku" jew "diżonest" issir adattata. Pereżempju, li wiehed jipprova jikseb benefiċċju għalih innifsu ma jistax jitqies fih innifsu li mhuwix etiku jew li huwa diżonest; li ttipprova tikseb tali benefiċċju billi ttipprovdi

informazzjoni inadegwata jew qarrieqa, billi ddur (aktar milli attwalment tikser) mar-regoli applikabbli jew billi tanticiġpa l-pretensjoni ta' parti oħra li jkollha jedd akbar jew preċedenti jista' jiġi kkwalifikat b'dan il-mod — iżda biss jekk il-persuna li tkun qed ttipprova tikseb dak il-benefiċċju tkun konxja li l-informazzjoni kienet inadegwata jew qarrieqa, li kienet qed iddur mar-regoli jew li l-jedd tal-parti l-oħra kien akbar jew kellu prijorità.

63. Meta dan l-għarfien ikun jista' jiġi stabbilit direttament, ma jkun hemm ebda bżonn li wiehed jibbaża fuq għarfien preżunt. F'hafna każijiet, madankollu, jista' jkun diffiċli biex tiġi pprovduta prova diretta ta' għarfien reali, waqt li ċ-ċirkustanzi jistgħu jkunu tali li jiġġustifikaw preżunzjoni ta' għarfien. L-għarfien li l-informazzjoni hija inadegwata jew qarrieqa jista' jiġi inferit, pereżempju, minn preżunzjoni ta' ftehim raġonevoli ta' kwistjonijiet ta' negozju u amministrattivi; l-għarfien li persuna kienet qed iddur mar-regoli (għalkemm ma kienx hemm ksur attwali tagħhom) jista' jiġi inferit minn preżunzjoni ta' għarfien tal-liġi; u l-għarfien tal-jedd ta' parti oħra jista' jiġi preżunt minn prova li l-jedd inkwistjoni kien tagħrif komuni fis-settur rilevanti.

64. Konsegwentement, jidhirli li l-applikazzjoni għal trade mark ta' parti li tkun fil-pożizzjoni ta' Lindt ma tistax tiġi kkwalifikata bħala *b'mala fide* hlief jekk dik il-parti mill-inqas kellha għarfien taċ-ċirkustanzi li setgħu jiffurmaw il-bażi għal konstatazzjoni ta' *mala fide* — li huma allegati li kienu, f'din il-kawża, l-użu ta' marki li jixxiebhu minn kompetituri, u protezzjoni ta' dawk il-marki taht il-liġi tal-kompetizzjoni. Madankollu, dan l-għarfien huwa biżżejjed biex tiġi stabbilita *mala fide*?

ċett aktar komuni ta' trade mark bħala sinjal imwahnal ma' prodott. Għaldaqstant jidher li huwa importanti li jiġi stabbilit sa liema punt il-kompetituri eżistenti għandhom il-libertà li jagħżlu l-forma u l-preżentazzjoni, u sa liema punt huma limitati fl-għażla tagħhom minn fatturi tekniċi u kummerċjali — il-forma li fih il-prodott jista' jiġi msawwar u/jew imgeżwer awtomatikament, l-aspettattivi tal-konsumaturi fir-rigward tad-dehra, eċċ. Applikazzjoni biex tiġi rreġistrata trade mark ta' dak it-tip, meta kienet magħrufa s-sitwazzjoni eżistenti, tista' tiġi ġġudikata aktar faċilment li kienet *b'mala fide* jekk il-libertà tal-għażla hija limitata, sabiex il-proprietarju tat-trade mark effettivament ikun jista' mhux biss iwaqqaf lill-kompetituri milli jużaw trade mark li tixxiebha iżda milli jqiegħdu fuq is-suq prodott kumparabbli.

65. Fil-fehma tiegħi, dan m'huwiex biżżejjed, għaliex inkella dan iwassal biex l-intenzjoni reali tiġi mwarrba bħala irrilevanti. Madankollu, tipprovdi kuntest fejn aktarx li ma tkunx meħtieġa wisq aktar evidenza sabiex tkun tista' tiġi deċiża l-kwistjoni. Huwa f'dan il-kuntest li l-qorti nazzjonali għandha tik-kunsidra l-ghan ta' Lindt li twaqqaf lil haddiehor milli jużaw il-marki li jixxiebhu tagħhom u r-reputazzjoni li kienet tgawdi t-trade mark tagħha. Izda fil-fehma tiegħi għandu jitqies ukoll il-kuntest storiku kummerċjali kollu.

66. Punt li fil-fehma tiegħi huwa sinjifikattiv f'din il-kawża huwa l-fatt li t-“trade marks” inkwistjoni jikkonsistu fil-forma u l-preżentazzjoni shiħa tal-prodott, aktar milli l-kun-

67. Is-sitwazzjoni tkun pjuttost differenti jekk eżami tal-kuntest kellu jiżvela, pereżempju, li l-applikant għat-trade mark kien kiseb suċċess f'qasam kummerċjali li jhalli qligħ tajjeb, iżda kien jaf li operaturi godda fis-suq kienu qed jippruvaw jikkupjaw il-preżentazzjoni tiegħu mingħajr ma kellhom xi ostaklu biex jikkummerċjalizzaw preżentazzjonijiet distinti. F'dawk iċ-ċirkustanzi, ikun ferm inqas probabbli li applikazzjoni biex tiġi rreġistrata t-trade mark bil-ghan li tinkiseb protezzjoni kontra dawk il-parassiti titqies bħala diżonest, mhux etika jew b'xi mod ieħor devjanti, u għaldaqstant ikun aktar diffiċli biex jiġi kkonstatat li saret *b'mala fide*.

68. B'hekk, is-sinjifikat ta' intenzjoni biex il-kompetituri ma jithallewx jużaw trade marks li jixxiebhu li huma diġà jkunu jużaw irid jiġi evalwat fid-dawl ta' ċirkustanzi rilevanti kollha. Ma tistax titqies b'ha indikazzjoni awtomatika ta' *mala fide* jew mod ieħor.

69. Ir-raba' aspett imsemmi huwa dak tar-reputazzjoni mal-pubbliku li diġà tkun akkwistat it-trade mark tal-applikant — li tagħti lok għal protezzjoni taħt il-liġi nazzjonali — qabel ma tkun saret l-applikazzjoni. Hawn hekk ukoll jidher li dan huwa fattur li jrid jiġi kkunsidrat f'kuntest, u ma jistax awtomatikament jipprekludi l-possibbiltà li l-applikazzjoni saret b'*mala fide*.

70. Il-qorti tar-rinviju tindika li l-preżentazzjoni ta' Lindt kienet akkwistat reputazzjoni sinjifikattiva fl-Awstrija u l-Ġermanja saż-żmien meta hija rreġistrat it-trade mark Komunitarja tagħha, b'tali mod li madwar 50 % jew aktar tal-popolazzjoni kienu jassoċjaw il-fniek tal-Għid ta' ċikkulata mgeżwra f'fojl lewn id-deheb ma' Lindt. Dik ir-reputazzjoni kienet tippermettilha li twaqqaf lill-

kompetituri tagħha milli jpoġġu fuq is-suq preżentazzjonijiet identiċi, anki qabel ma rreġistrat it-trade mark. Il-qorti tar-rinviju ssemmi żewġ kawżi ta' dan it-tip, li kienu nfethu fl-1980 u fl-2000 rispettivament,²⁶ iżda tindika li kien ferm incert kemm seta' jirnexxi tentattiv biex titwaqqaf il-kummerċjalizzazzjoni ta' preżentazzjonijiet li ma kinux stret-tament identiċi — punt li ġie kkonfermat mill-avukat ta' Hauswirth matul is-seduta. Għaldaqstant, skont il-qorti tar-rinviju, ir-registrazzjoni serviet biss biex tiffaċilita l-ftuħ ta' proċedimenti.

71. Madankollu, m'huwiex ċar għalija mill-atti tal-kawża jew minn dak li ntqal matul is-seduta jekk l-effett tar-registrazzjoni huwiex tabilhaqq biss biex jiġi estiżi d-drittijiet proċedurali tal-proprietarju jew jekk fil-fatt twessgħetx il-portata tad-drittijiet sostantivi tiegħu, billi tippermettilu mhux biss li jwaqqaf l-użu ta' preżentazzjonijiet identiċi jew kważi identiċi, iżda wkoll dawk li huma sempliċement jixxiebhu biżżejjed biex jagħtu lok għal probabbiltà ta' konfużjoni. Lanqas m'hu ċar (jekk preżentazzjonijiet oħrajn igawdu minn protezzjoni) jekk preżentazzjoni tistax takkwista protezzjoni akbar skont il-firxa tar-reputazzjoni tagħha jew it-tul ta' żmien li jkun ilha preżenti fis-suq.

26 — Apparentament t-tnejn taħt il-liġi tat-trade marks Ġermaniża, għalkemm jidher li protezzjoni simili kienet tkun disponibbli taħt il-liġi dwar il-kompetizzjoni Awstrijaka (ara l-punti 20 u 21 iktar 'il fuq).

72. Naturalment, dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu ddeterminati mill-qradi nazzjonali. Madankollu, dawn jistgħu jkunu rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni f'din il-kawża dwar jekk l-applikazzjoni għat-trade mark ta' Lindt saritx b'*mala fide*.

b'hekk ikun hemm aktar probabbiltà li titqies li saret b'*mala fide*, fil-konfront tal-kompetituri tiegħu — *a fortiori* jekk fil-fatt huwa jkun dahal fis-suq reċentement u/jew il-preżentazzjoni tiegħu kellha reputazzjoni relattivament limitata.

73. Jekk reġistrazzjoni bħala trade mark sempliċement tikkonferma dritt sostantiv eżistenti biex haddiehor jitwaqqaf milli juża preżentazzjonijiet li jixxiebhu waqt li tagħti mezzi ahjar biex jiġi infurzat dak id-dritt, u jekk preżentazzjonijiet b'reputazzjoni aktar mifruxa u preżenza itwal fis-suq igawdu protezzjoni akbar b'mod korrispondenti, allura applikazzjoni biex tiġi rreġistrata bħala trade mark il-preżentazzjoni li għandha l-aktar reputazzjoni mifruxa u l-itwal preżenza, sempliċement bl-iskop li jiġu kkonvalidati u affermati drittijiet eżistenti, ma tidhirx li tkun b'*mala fide*.

74. Min-naħa l-oħra, jekk il-preżentazzjonijiet kollha jgawdu drittijiet ugwali, irrispettivament mir-reputazzjoni jew l-anzjanità, u dawk id-drittijiet ikunu notevolment aktar ristretti minn dawk mogħtija b'reġistrazzjoni bħala trade mark Komunitarja, allura applikazzjoni għal reġistrazzjoni minn parteċipant wiehed fis-suq tista' titqies bħala ingusta, u

75. Fil-qosor, is-sustanza tal-analiżi tiegħi hi li m'hemm ebda test sempliċi u deċiziv sabiex jiġi stabbilit jekk applikazzjoni għal trade mark ġietx ipprezentata b'*mala fide*. Id-diversi settijiet ta' ċirkustanzi li ġew ipprezentati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja bħala delimitazzjoni eżawrjenti tal-kunċett ta' *mala fide* fil-fatt huma biss eżempji li jispjegaw dak il-kunċett. Il-*mala fide* hija stat soġġettiv — intenzjoni li hija inkompatibbli mal-istandards aċċettati ta' mġiba onesta jew etika — li tista' tiġi stabbilita minn evidenza oġġettiva, u li trid tiġi evalwata każ b'każ. Din teħtieġ, mill-inqas, għarfien taċ-ċirkustanzi li minnhom tista' tiġi dedotta inkompatibbiltà ma' standards aċċettati ta' mġiba onesta jew etika. Jekk l-applikant għat-trade mark ikollux dak l-għarfien hija kwistjoni li trid tiġi ddeterminata b'riferiment għall-istat komuni ta' għarfien fis-settur ekonomiku kkonċernat, jekk ma jkunx hemm evidenza diretta. Intenzjoni li l-kompetituri ma jithallewx ikomplu jużaw sinjali mhux irreġistrati li qabel kienu intitolati li jużaw u bħala protezzjoni kontra kompetizzjoni minn sinjali oħra ta' dan it-tip hija indikattiva ta' *mala fide*. Madankollu, l-evalwazzjoni trid tikkunsidra l-elementi fattwali u legali kollha li jistgħu jiġġustifikaw tali intenzjoni jew li, għall-kuntrarju, jenfazzizzaw in-natura diżonesta jew mhux etika tagħha.

Konkluzjoni

76. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha msemmija hawn fuq, nissuggerixxi li l-Qorti tal-Gustizzja tirrispondi d-domandi tal-Oberster Gerichtshof skont kif ġej:

Sabiex jiġi stabbilit jekk “l-applikant [ikunx] aġixxa morożament [b’*mala fide*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark” skont it-tifsira tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja, qorti nazzjonali għandha tikkunsidra l-evidenza kollha disponibbli li minnha jkun possibbli li tikkonkludi l-applikant kienx qed jaġixxi xjentement jew le b’mod li huwa inkompatibbli mal-istandards aċċettati ta’ mgħiba onesta u etika. B’mod partikolari:

- intenzjoni li haddiehor jitwaqqaf milli juża sinjali li jixxiebh u fir-rigward ta’ prodotti li jixxiebh tista’ tkun inkompatibbli ma’ tali standards jekk l-applikant kien, jew kellu jkun, konxju li haddiehor kien diġà qed juża b’mod leġittimu tali sinjali, b’mod partikolari jekk dak l-użu kien sostanzjali u għal żmien twil u kien igawdi grad ta’ protezzjoni legali, u jekk in-natura tas-sinjal kienet iddettata sa ċertu punt minn restrizzjonijiet tekniċi jew kummerċjali;
- madankollu, tali intenzjoni mhux neċessarjament tkun inkompatibbli ma’ daww l-istandards jekk l-applikant stess kien igawdi protezzjoni legali simili jew ikbar fir-rigward tat-trade mark li jkun applika għaliha u kien użaha b’tali mod, sa tali punt u matul tali żmien li l-użu minn haddiehor ta’ sinjali li jixxiebh u seta’ jitqies li jikseb benefiċċju mhux iġġustifikat mis-sinjal tal-applikant, u jekk daww it-terzi persuni ma kinux ristretti fil-kapaċità tagħhom li jagħzlu sinjali li ma jixxiebhux.