

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

14 ta' Lulju 2011 \*

Fil-Kawża C-46/10,

li għandha bħala suġġett talba għal decizjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Højesteret (id-Danimarka), permezz ta' decizjoni tat-2 ta' Novembru 2009, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-28 ta' Jannar 2010, fil-proċedura

**Viking Gas A/S**

vs

**Kosan Gas A/S, li kienet BP Gas A/S,**

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

komposta minn J.-J. Kasel, President tal-Hames Awla, li qed jaġixxi bħala President tal-Ewwel Awla, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Relatur), M. Safjan u M. Berger, Imħallfin,

\* Lingwa tal-Kawża: id-Daniż.

Avukat Ġenerali: J. Kokott,  
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-20 ta' Jannar 2011,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Viking Gas A/S, minn P. H. Würtz, avukat,

— għal Kosan Gas A/S, li kienet BP Gas A/S, minn E. Bertelsen, avukat,

— għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn F. W. Bulst u H. Støvlbæk, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-7 ta' April 2011,

tagħti l-preżenti

## Sentenza

- 1 It-talba għal deċizzjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 5 u 7 tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).
  
- 2 Din it-talba giet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn Viking Gas A/S (iktar 'il quddiem "Viking Gas") u Kosan Gas A/S, li kienet BP Gas A/S (iktar 'il quddiem "Kosan Gas"), rigward il-prattika ta' Viking Gas li kienet tikkonsisti fil-bejgħ tal-gass billi timla u tiddel bi ħlas ċilindri tal-gass komposti, li l-forma tagħhom hija protetta bħala trade mark tridimensjonali, li fil-bidu kienu nxtraw minn konsumaturi mingħand Kosan Gas, li għandha liċenzja esklużiva għall-użu tagħhom u li fuqhom waħħlet isimha u l-logo tagħha, protetti bħala trade marks verbali u figurattiva.

## Il-kuntest ġuridiku

- 3 Id-Direttiva 89/104 tħassret 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) (ĠU L 299, p. 25), li dahlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008. Madankollu, il-kawża prinċipali tibqa' rregolata, fid-dawl tad-data tal-fatti, mid-Direttiva 89/104.

4 L-Artikolu 5(1) sa (3) tad-Direttiva 89/104 kien jipprovdi:

“1. It-trade mark reġistrata 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 reġistrata;

kwalunkwe sinjal li, minħabba 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.

[...]

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

a) li jitwaħħal is-simbolu ma' l-merkanzija jew ma' l-imbagg ta' dan;

li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jaħznuhom għal dawn l-iskopijiet taħt dak is-sinjal, jew li joffru u jfornu servizzi kif jidhru hawn taħt;

[...]”

- 5 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark”, kien jipprovdi:

“1. It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta’ merkanzija li tqieghdet fuq is-suq taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn jeżistu raġunijiet legittimi għall-proprjetarju biex jopponi aktar kummerċjalizzazzjoni ta’ l-merkanzija, speċjalment fejn il-kundizzjoni ta’ l-merkanzija hi mibdula jew dannegġjata wara li tqieghdet fuq is-suq.”

- 6 Skont l-Artikolu 65(2) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992, moqri flimkien mal-punt 4 tal-Anness XVII ta’ dan il-Ftehim, l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, ġie emendat għall-finijiet tal-imsemmi ftehim, billi l-espressjoni [“fil-Komunità”] ġiet issostitwita bil-kliem “fit-territorju ta’ parti kontraenti”.

- 7 L-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 89/104 kien jipprovdi:

“Trade mark tista’ tkun liċenzjata għal ftit jew għall-merkanzija jew is-servizzi kollha li għalihom hi reġistrata u għal kollu jew parti mill-Istat Membru konċernat. Liċenzja tista’ tkun esklużiva jew mhux esklużiva.”

## Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 8 Kosan Gas tipproduċi u tbigh gass f'ċilindri lil individwi kif ukoll lin-negozji. Sa mis-sena 2001, Kosan Gas tbigh il-gass f'ċilindri fid-Danimarka f'ċilindri msejha "komposti" (ċilindri ħfief). Il-forma partikolari ta' dawn iċ-ċilindri hija rreġistrata bħala trade mark tridimensjonali Komunitarja u bħala trade mark tridimensjonali Daniża għal fuwil f'forma ta' gass kif ukoll il-kontenituri intizi li jzommu fuwil likwidu. Il-validità u l-portata ta' dawn ir-rreġistrazzjonijiet ma humiex ikkontestati.
- 9 Iċ-ċilindri komposti jintużaw minn Kosan Gas skont ftehim ta' xiri esklużiv konkluz mal-produttur Norveġiż taċ-ċilindru, li jagħti lil Kosan Gas liċenzja esklużiva ta' użu ta' dawn iċ-ċilindri bħala trade mark ikkostitwita mill-kontenitur fid-Danimarka kif ukoll id-dritt li tiegħu azzjoni ta' vjolazzjoni tat-trade mark. Kosan Gas twaħħal ma' dawn iċ-ċilindri isimha u l-logo tagħha, li huma rreġistrati bħala trade marks verbali u figurattiva Komunitarji b'mod partikolari għall-gass.
- 10 Waqt l-ewwel xiri taċ-ċilindru kompost ta' gass mingħand distributtur ta' Kosan Gas, il-konsumatur iħallas ukoll il-prezz taċ-ċilindru, li jsir għalhekk proprjetà tiegħu. Barra minn hekk Kosan Gas għandha bħala attività li timla ċilindri komposti ladarba dawn huma vojta. Il-konsumatur jista' għalhekk jibdel, mingħand distributtur ta' Kosan Gas, ċilindru kompost vojta ma' ċilindru simili li jkun imtela minn dan id-distributtur u jhallas biss il-prezz tal-gass mixtri.
- 11 Viking Gas, li tbigh iżda ma tipproduċix hija stess il-gass, għandha ċentru fejn jimtela l-gass fid-Danimarka, fejn minn hemmhekk iċ-ċilindri komposti, wara li jkun mtlew bil-gass, jiġu ttrasportati lejn distributori indipendenti. Viking Gas għalhekk twaħħal stickers ma' dawn iċ-ċilindri, li fuqhom hemm isimha u n-numru taċ-ċentru fejn jimtela l-gass, kif ukoll sticker ieħor li fih b'mod partikolari informazzjoni legali dwar iċ-ċentru fejn jimtela l-gass u l-kontenut taċ-ċilindri. It-trade marks verbali u figurattiva ta' Kosan Gas, li jinsabu fuq dawn iċ-ċilindri, ma jitneħħewx u lanqas

ma huma mgħottija. Meta jhallas għall-gass, il-konsumatur jista' jibdel, minghand distributur li jikkollabora ma' Viking Gas, ċilindru tal-gass vojta ma' ċilindru simili mimli minn Viking Gas.

- 12 Kosan Gas tbigh ukoll il-gass billi tuża bħala kontenuitur ċilindri oħra li ma humiex iċ-ċilindri komposti, jiġifieri ċilindri tal-gass tal-azzar tal-istress tip bħal dawki li jintużaw mill-parti l-kbira tal-operaturi fis-suq (ċilindri tal-azzar tal-istess tip, sofor, ta' daqs differenti). Dawn iċ-ċilindri, użati preċedentement minn Kosan Gas, ma humiex irreġistrati bħala trade marks ikkostitwiti mill-kontenitur tagħhom, iżda, l-istess bħaċ-ċilindri komposti, għandhom it-trade marks verbali u figurattiva ta' din l-impriza. Viking Gas issostni li Kosan Gas aċċettat matul diversi snin, u għadha taċċetta, li imprizi oħra jimlew dawn iċ-ċilindri standardizzati sabiex ibiegħu l-gass tagħhom filwaqt li dawn għandhom isem u l-logo ta' Kosan Gas.
- 13 Sussegwentement għal proċedimenti għal vjolazzjoni mressqa minn Kosan Gas, il-fogedret ta' Viborg ipprojbixxiet lil Viking Gas, permezz ta' digriet tas-6 ta' Diċembru 2005, milli tbigh il-gass billi timla ċilindri komposti ta' Kosan Gas. Dan id-digriet giet kkonfermat b'sentenza tas- Sør- og Handelsretten, tal-21 ta' Diċembru 2006, li tikkonstata b'mod partikolari li Viking Gas tikser id-drittijiet ta' trade mark ta' Kosan Gas billi timla u tikkummerċjalizza iċ-ċilindri komposti fid-Danimarka u tipprojbixxi l-użu mill-ewwel impriza tat-trade marks li tagħhom hija proprjetarja Kosan Gas. Minbarra dan Viking Gas giet ikkundannata thallas DKK 75 000 lil Kosan Gas bħala kumpens għall-użu ta' dawn it-trade marks.
- 14 Viking Gas ipprezentat appell minn din is-sentenza quddiem il-Højesteret, li ddecidiet li tissospendi l-proċeduri u tagħmel lill-Qorti tal-Gustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

“1) Id-dispożizzjonijiet mehuda flimkien tal-Artikolu 5 u tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104], għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-impriza B tkun

responsabbli għal vjolazzjoni meta timla u tbiegħ gass f'tankijiet [ċilindri] tal-gass provenjenti mill-impriza A meta ċ-ċirkustanzi segwenti jkun sodisfatti:

- a) A tbigħ il-gass f'tankijiet [ċilindri] imsejha komposti li għandhom forma speċjali li hija rreġistrata bħala tali, jiġifieri bħala trade mark ikkostitwita mill-kontenitur, bħala trade mark Daniża u bħala trade mark Komunitarja. A mhijiex il-proprjetarja ta' dawn it-trade marks ikkostitwiti mill-kontenitur, iżda għandha liċenzja esklużiva sabiex tagħmel użu minnhom fid-Danimarka, u għandha d-dritt li tressaq azzjoni abbażi tal-vjolazzjoni fid-Danimarka.
  
- b) [f]il-mument tal-ewwel xirja ta' tank [ċilindru] kompost mimli bil-gass mingħand distributtur ta[l-impriza] A, il-konsumatur ihallas ukoll għat-tank [ċilindru] u b'hekk isir proprjetarju tiegħu.
  
- c) A twestaq il-proċess ta' mili tat-tankijiet [ċilindri] komposti fis-sens li l-konsumaturi jistgħu, billi jhallsu għall-gass, jiskambjaw, mingħand distributtur ta' [l-impriza] A, tank [ċilindru] kompost vojta ma' tank [ċilindru] simili li jkun gie mimli minn A.
  
- d) [l-impriza] B għandha bħala attività l-mili tat-tankijiet [ċilindri] tal-gass, u b'mod partikolari tat-tankijiet [ċilindri] komposti koperti mit-trade mark ikkostitwita mill-kontenitur imsemmija fil-punt a), fejn il-konsumaturi jistgħu, billi jhallsu għall-gass, jiskambjaw, mingħand distributtur [sħab] ta[l-impriza] B, tank [ċilindru] kompost vojta ma' tank [ċilindru] simili li jkun gie mimli minn B.
  
- e) [m]eta t-tankijiet [ċilindri] komposti inkwistjoni jiġu mimlija bil-gass minn B, din tal-aħħar twaħħal fuqhom stickers li jindikaw li l-mili gie mwettaq minnha?



- 2) Jekk għandu jitqies li, bħala regola ġenerali, il-konsumaturi jkollhom l-impressjoni li teżisti rabta bejn [l-imprizi] A u B, dan ikun ta' importanza għar-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda?
  
- 3) Jekk ir-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv, l-eżitu jista' jiġi influwenzat mill-fatt li t-tankijiet [ċilindri] komposti - minbarra l-fatt li huma koperti mit-trade mark ikkostitwita mill-kontenitur imsemmija iktar 'il fuq - huma wkoll dotati bit-trade marks verbali u/jew figurattivi rreġistrati tal-impriza A (imnaqxa fuq it-tank [ċilindru]) li jibqgħu viżibbli minkejja l-istickers tal-impriza B?
  
- 4) Jekk ir-risposta għall-ewwel jew għat-tielet domanda tkun fl-affermattiv, ir-riżultat jista' jiġi influwenzat mill-premessa li, fir-rigward ta' tipi oħra ta' tankijiet [ċilindri] li mhumiex koperti mit-trade mark ikkostitwita mill-kontenitur imsemmija iktar 'il fuq, iżda li huma dotati bit-trade mark verbali u/jew figurattiva tal-impriza A, din tal-aħħar aċċettat għal ħafna snin u għadha taċċetta sal-lum li imprizi oħra jimlew dawn it-tankijiet [ċilindri]?
  
- 5) Jekk ir-risposta għall-ewwel jew għat-tielet domanda tkun fl-affermattiv, l-eżitu jista' jiġi influwenzat mill-fatt li l-konsumatur stess jirreferi direttament għall-impriza B sabiex
  - a) jiskambja, billi jhallas għall-gass, tank [ċilindru] kompost vojta ma' tank [ċilindru] simili li jkun ġie mimli minn B jew
  
  - b) jimla bil-gass, billi jhallas, it-tank [ċilindru] kompost li jkun ħa miegħu?

**Fuq id-domandi preliminari**

- 15 Permezz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu kkunsidrati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk, u, jekk ikun il-każ, f'liema kundizzjonijiet, persuna li għandha liċenzja esklużiva għall-użu ta' ċilindri tal-gass komposti intiżi sabiex jintużaw mill-ġdid, li l-forma tagħhom hija protetta bħala trade mark tridimensjonali u li fuqhom il-persuna li żżomm dawn iċ-ċilindri waħlet isimha u l-logo tagħha, irreġistrati bħala trade marks verbali u figurattiva, tista' topponi, skont l-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva 89/104, li dawn iċ-ċilindri, wara li jkunu nxtraw minn konsumaturi li, sussegwentement użaw il-gass li inizjalment kien jinsab fihom, jinbidlu minn terz, bi ħlas, ma' ċilindri komposti mimlija bil-gass, li ma humiex ta' provenjenza minn din il-persuna.

*Osservazzjonijiet issottomessi lill-Qorti tal-Ġustizzja*

- 16 Skont Viking Gas, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-fatt li ċilindri komposti jimtlew u jiġu mibdula ma jistax jiġi pprojbit skont l-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva 89/104. Kosan Gas u r-Repubblika Taljana jagħtu opinjoni kuntrarja. Fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea, għandu essenzjalment jiġi ddeterminat jekk teżistix, fil-kawża prinċipali, probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens li l-konsumatur jista' jemmen li l-gass li jinsab f'ċilindru mimli minn Viking Gas ġej minn Kosan Gas jew li teżisti rabta ekonomika bejn dawn l-imprizi, haġa li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tiddeċiedi.
- 17 Viking Gas issostni li l-konsumatur jixtri ċ-ċilindru kompost waqt l-ewwel xirja, li jkollu bħala konsegwenza l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark ta' Kosan Gas. Konsegwentement, il-konsumatur għandu d-dritt li juża liberament dan iċ-ċilindru, li huwa barra minn hekk għustament intiż biex jimtela bil-gass, sabiex jerga' jimtela mill-ġdid. Id-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark ma jistgħux jaslu sabiex jipprekludu lix-xerrej tal-prodott li huwa kopert minn din it-trade mark

li jużah għall-finijiet li għalihom tqiegħed fis-suq. Jimporta ftit, f'dan ir-rigward, li l-konsumatur jimla ċ-ċilindri komposti li huwa xtara billi jindirizza ruħu direttament lil Viking Gas jew billi jibdel ċilindru kompost vojta ma' ċilindru simili mimli mingħand distributtur li jikkollabora ma' Viking Gas. Fil-fatt, peress li, f'dawn iż-żewġ ipoteżijiet, huwa ċar għax-xerrejja li, minn naħa, iċ-ċilindru kompost huwa oġġett użat u, min-naħa l-oħra, il-gass ġej mhux minn Kosan Gas, iżda minn Viking Gas, li ser ikun indikat fuq iċ-ċilindri permezz ta' twaħħil ta' stickers, il-bejgħ mill-ġdid ta' ċilindri mimlija minn Viking Gas ma jippreġudikax id-drittijiet ta' trade mark ta' Kosan Gas.

18 Viking Gas issostni li, għat-tipi ta' ċilindri ta' gass li ma humiex ċilindri komposti, huwa frekwenti li l-mili mill-ġdid sussegwenti tagħhom isir minn operaturi li ma humiex dawk li kkummerċjalizzaw dawn it-tipi ta' ċilindri. Issa, Kosan Gas ma tistax ittemm dan l-użu billi tintroduċi fis-suq ċilindru tal-gass ta' tip ieħor. Fil-fatt, il-kisba ta' dritt ta' trade mark ma jistax ikollu bħala għan li joħloq barrieri fis-swieq sabiex jittiehed benefiċċju minn vantaġġ kompetittiv indebitu u li tiġi pprattikata differenza fil-prezz mhux iġġustifikata, haġa li għandha tittiehed inkunsiderazzjoni wkoll fl-interpretazzjoni tar-regoli dwar l-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark. Viking Gas tafferma, f'dan il-kuntest, li Kosan Gas tuża n-nuqqas ta' eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark inkwistjoni sabiex twettaq diviżjoni artifiċjali tas-suq tal-gass fiċ-ċilindru, li ser ikun ipprovat mill-fatt li din l-impriza attwalment tbigh il-gass li jinsab f'ċilindru kompost għal prezz oġġla għal iktar minn 20 % dak tal-gass li jinsab f'ċilindru tal-azzar klassiku, mingħajr ma jeżistu fatturi marbuta mal-produzzjoni jew mad-distribuzzjoni li jistgħu jiġġustifikaw tali differenza fil-prezz.

19 Kosan Gas tikkunsidra li, fil-kawża prinċipali, dawn huma prodotti u trade marks identici, b'mod li hemm vjolazzjoni minn dan l-uniku fatt. F'kull każ, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni għolja peress li t-tikkettar taċ-ċilindri komposti li sar minn Viking Gas huwa diskret ħafna.

- 20 Kosan Gas tqis li r-regola tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark ma jawtorizzax lil Viking Gas milli tipproċedi biex timla mill-ġdid u għall-bejgħ tal-gass tagħha stess f'ċilindri komposti protetti minn trade mark li tagħha hija ma hijiex il-proprjetarja. Fil-fatt, din ir-regola timplika biss li Kosan Gas ma tistax topponi li ċ-ċilindri komposti mimlija u mqieghda fis-suq minnha stess jinbiegħu mill-ġdid. L-eżawriment tad-dritt inkwistjoni ma jistax jikkonċerna kontenitur li jista' jintuża mill-ġdid, peress li l-kontenitur ma huwiex minnu nnifsu prodott, minhabba li l-prodott huwa, f'dan il-każ, il-gass. Anki f'ipoteżi bil-kontra, l-eżawriment jista' jikkonċerna biss il-kontenitur inkwantu tali, anki jekk dan jista' jiġi ddistribwit mingħajr kontenut. Barra minn hekk, is-sostituzzjoni ta' prodott kopert minn trade mark, li huwa intiż sabiex jintuża mill-konsumatur, tikkostitwixxi bidla ta' dan il-prodott fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104, li għaliha l-proprjetarju ta' din it-trade mark jista' jopponi anki wara li qieghed il-prodott fis-suq.
- 21 Ir-Repubblika Taljana tagħmel osservazzjoni dwar ir-riskji li jirriżultaw minn protezzjoni ta' kontenituri bħala trade mark tridimensjonali u tal-interess pubbliku sabiex tiġi mhegġa l-kompetizzjoni u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Madankollu, dan l-interess huwa protett mill-Artikolu 3 tad-Direttiva 89/104, li jelenka r-raġunijiet għar-rifjut u ta' invalidità tat-trade marks, u ma jistax jikkontribwixxi sabiex jiddefinixxi l-limiti u l-portata tad-dritt mogħti mit-trade mark, ladarba din tkun giet validament irreġistrata. Peress li l-validità tar-reġistrazzjoni taċ-ċilindru kompost bħala trade mark ma hijiex ikkontestata, għandu jiġi stabbilit li l-forma taċ-ċilindru għandha funzjoni distintiva fir-rigward tal-prodott, li jimplika li l-bejgħ tal-istess prodott taht l-istess forma minn terz jieħu miegħu l-funzjoni distinta tat-trade mark.
- 22 Il-prinċipju tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark ma jistax jiġi invokat kontra din l-interpretazzjoni, li tirreferi unikament għall-bejgħ mill-ġdid suċċessiv tal-prodott li għalih l-eżawriment tat-trade mark ikun seħħ. Anki jekk kellu jsir argument bil-kontra, id-drittijiet ta' trade mark ma humiex madankollu eżawriti fil-kawża prinċipali peress illi ċ-ċirkustanzi deskritti mill-qorti tar-rinviju jidhlu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-deroga prevista fl-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104. Fil-fatt, iċ-ċirkustanza li Viking Gas timla ċ-ċilindri bil-gass tagħha stess johlq riskju

ta' dannu jew ta' bidla tal-“prodott-ċilindru”. Kosan Gas għandha interess evidenti li ċ-ċilindri komposti jimtlew mid-distributuri approvati tagħha, sabiex tkun tista' żżomm kontroll fuq il-kwalità tal-prodott mibjugħ, peress li n-nuqqas li dan jista' jkollu effett fuq ir-reputazzjoni tat-trade mark.

- 23 Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-element determinanti fil-kawża prinċipali jirrigwarda l-kwistjoni jekk il-konsumatur li jmur għand Viking Gas sabiex jimla ċ-ċilindru kompost vojt tiegħu huwiex fil-pożizzjoni li jifhem mingħajr diffikultà, abbażi biss tat-tikkettar, li l-gas li ser jixtri ġej minn Viking Gas u li ma teżistix rabta ekonomika bejn din l-impriza u Kosan Gas. Hija tippreċiża li s-sitwazzjoni fil-kawża prinċipali taqa' taħt l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, li jpproteġi, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-funzjonijiet kollha tat-trade mark. Madankollu, xejn ma jindika li xi funzjonijiet, barra dik li tikkonsisti li tiggarantixxi l-oriġini tal-prodott, huma kompromessi minhabba l-użu inkwisjtoni.
- 24 Fir-rigward tal-kwistjoni tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark, il-Kummissjoni tagħmel distinzjoni bejn, minn naħa, l-użu taċ-ċilindru kompost mimli bil-gass ta' Kosan Gas jew, skont il-każ, iċ-ċilindru kompost vojt u, min-naħa l-oħra, l-użu ta' dan iċ-ċilindru mimli b'gass li ġej minn impriza oħra. L-ewwel tip ta' użu ma jistax jiġi pprojbit mill-proprjetarju tat-trade mark ikkostitwita mill-kontenitur, peress illi d-drittijiet mogħtija minnha kienu ġew eżawriti bil-bejgħ taċ-ċilindru kompost sa fejn dan il-bejgħ kien jippermetti li jitwettaq il-valur ekonomiku taċ-ċilindru. Fir-rigward tat-tieni tip ta' użu, għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li l-prodott kopert mit-trade mark, jiġifieri l-gass, kien diġà intuża u kien ġie ssostitwit, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, bi prodott ieħor li ma huwiex ta' provenjenza mill-proprjetarju ta'din it-trade mark. F'każ bħal dan, il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 ma humiex sodisfatti, peress li t-trade mark ma tippermettix li jiġi ggarantit l-oriġini tal-prodott li hija suppost tkopri.

*Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja*

- 25 Skont ġurisprudenza stabbilita, l-Artikoli 5 sa 7 tad-Direttiva 89/104 jwettqu armonizzazzjoni kompleta tar-regoli marbuta mad-drittijiet mogħtija minn trade mark u b'hekk jiddefinixxu d-drittijiet li jibbenefikaw minnhom il-proprjetarji tat-trade marks fl-Unjoni Ewropea (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-3 ta' Ġunju 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Ġabra p. I-4965, punt 27 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 26 B'mod partikolari, l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva jagħti lill-proprjetarju tat-trade mark dritt esklużiv li jippermettilu li jipprojbixxi lit-terzi kollha, b'mod partikolari, li joffru prodotti bit-trade mark tiegħu, li jqiegħduhom fis-suq jew li jzommuhom għal dawn il-għanijiet. L-Artikolu 7(1) tal-istess direttiva fih eċċezzjoni għal din ir-regola, peress li jipprovdi li d-dritt tal-proprjetarju jiġi eżawrit meta l-prodotti jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) mill-proprjetarju stess jew bil-kunsens tiegħu (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tal-15 ta' Ottubru 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel *et*, C-324/08, Ġabra p. I-10019, punt 21 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).
- 27 L-estinzjoni tad-dritt esklużiv tirriżulta kemm mill-kunsens tal-proprjetarju għal tqegħid fis-suq fiż-ŻEE, kemm jekk esplicitu jew implicitu, jew bit-tqegħid fis-suq mill-proprjetarju fiż-ŻEE mill-proprjetarju stess jew minn operatur ekonomikament marbut mal-proprjetarju, bħal, b'mod partikolari, persuna li jkollha liċenzja. Il-kunsens tal-proprjetarju jew it-tqegħid fis-suq fiż-ŻEE minnu jew minn operatur li huwa ekonomikament marbut miegħu, li huwa ekwivalenti għal rinunzja għad-dritt esklużiv tiegħu, jikkostitwixxu għalhekk kull wiehed fattur determinanti tal-estinzjoni ta' dan id-dritt (ara s-sentenza Coty Prestige Lancaster Group, iċċitata iktar 'il fuq, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata).

- 28 Fil-kawża prinċipali, huwa paċifiku li ċ-ċilindri komposti, li l-fatt li jimtlew u jiġu midula minn Viking Gas huwa inkwisjtoni, kienu tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE minn Kosan Gas, li għandha liċenzja esklużiva għall-użu fid-Danimarka tat-trade mark tridimensjonali kkostitwita mill-forma ta' dawn iċ-ċilindri u li hija l-proprjetarja tat-trade marks verbali u figurattivi mwahħla magħhom.
- 29 Kosan Gas, ir-Repubblika Taljana u l-Kummissjoni jqisu madankollu li l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li dan it-tqiegħid fis-suq jeżawrixxi biss id-dritt tal-proprjetarju jew tal-persuna li għandha liċenzja li tipprojbixxi t-tqiegħid fis-suq ulterjuri ta' ċilindri li għadhom mimlijin bil-gass oriġinali jew vojta, iżda ma jawtorizzax lil terzi li jimlew, għal finijiet kummerċjali u bil-gass tagħhom stess, dawn l-istess ċilindri. Kosan Gas issostni b'mod partikolari li l-eżawriment tad-dritt ta' trade mark ma jistax jikkonċerna l-kontenitur tal-prodott.
- 30 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li ċ-ċilindri komposti, li huma intiżi li jintużaw mill-ġdid diversi drabi, ma jikkostitwixxux sempliċi kontenitur tal-prodott ta' oriġini, iżda għandhom valur ekonomiku awtonomu u għandhom jiġu kkunsidrati bħala prodott huma stess. Fil-fatt, waqt l-ewwel xiri ta' tali kontenitur mimli bil-gass mingħand distributtur ta' Kosan Gas, il-konsumatur għandu jhallas mhux biss għal dan il-gass, iżda wkoll għaċ-ċilindru kompost, li l-prezz tiegħu huwa ogħla minn dak taċ-ċilindri tal-gass tal-azzar tradizzjonali, b'mod partikolari minħabba karatteristiċi tekniċi partikolari tiegħu, u għall-prezz tal-gass li jinsab fih.
- 31 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandhom jitqiegħdu f'bilanċ, minn naħa, l-interess legittimu tal-persuna li għandha liċenzja tad-dritt ta' trade mark ikkostitwita mill-forma taċ-ċilindru kompost u proprjetarju tat-trade marks imwahħla miegħu li jagħmel profitt mid-drittijiet marbuta ma' dawn it-trade marks u, min-naħa l-oħra, l-interessi legittimi tax-xerrejja ta' dawn iċ-ċilindri, b'mod partikolari dak li jgawdu kompletament mid-dritt ta' proprjetà tagħhom fuq dawn iċ-ċilindri, kif ukoll l-interess ġenerali li tinzamm kompetizzjoni mhux distorta.

- 32 Fir-rigward tal-interess tal-persuna li għandha liċenzja u li hija proprjetarja li tagħmel profitt mid-drittijiet marbuta ma' dawn it-trade marks, għandu jiġi kkonstatat li l-bejgħ taċ-ċilindri komposti jippermettilha li ġġib il-valur ekonomiku tat-trade marks relatati ma' dawn iċ-ċilindri. Issa, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkonstatat li bejgħ li jippermetti t-tweqqif tal-valur ekonomiku tat-trade mark jeżawrixxi d-drittijiet esklużivi mogħtija mid-Direttiva 89/104 (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-30 ta' Novembru 2004, Peak Holding, C-16/03, Ġabra p. I-11313, punt 40).
- 33 Fir-rigward tal-interessi tax-xerrejja ta' ċilindri komposti, huwa paċifiku li dawn ma jistgħux igawdu għal kollox mid-dritt ta' proprjetà tagħhom fuq dawn iċ-ċilindri fl-ipoteżi fejn dan id-dritt huwa limitat mid-drittijiet ta' trade mark relatati magħhom anki wara l-bejgħ ta' dawn iċ-ċilindri mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu. Hekk kif irrilevat l-Avukat Ġenerali fil-punt 66 tal-konkluzjonijiet tagħha, dawn ix-xerrejja ma humiex partikolarment liberi fl-eżerċizzju ta' dan id-dritt, iżda huma marbuta ma' fornitur tal-gass wiehed sabiex dawan iċ-ċilindri jergħu jintlew.
- 34 Fl-aħħar nett, li persuna li għandha liċenzja għad-dritt għal trade mark ikkostitwita bil-forma taċ-ċilindru kompost u li hija proprjetarja tat-trade marks imwahnha miegħu li toponi, abbażi tad-drittijiet relatati ma' dawn it-trade marks, li ċ-ċilindri jintlew ulterjorment inaqqs indebitament il-kompetizzjoni fis-suq "downstream", dwar il-mili taċ-ċilindri tal-gass, u jinkludi anki r-riskju ta' barrieri f'dan is-suq meta din il-persuna li għandha liċenzja u hija proprjetarja tasal li timponi ċ-ċilindru tagħha permezz tal-karatteristiċi tekniċi partikolari tiegħu, peress li l-protezzjoni tagħhom ma hijiex is-sugġett tad-dritt ta' trade marks. Dan ir-riskju huwa, barra minn hekk, miżjud minhabba l-fatt li ċ-ċilindru kompost għandu spiża għolja meta pparagunat mal-gass u li x-xerrej, sabiex ikun jista' jagħzel mill-ġdid liberament il-fornitur tal-gass tiegħu, ikollu jirrinunzja għall-investment inizjali mwettaq għax-xiri taċ-ċilindru, meta l-ġbir tal-ispejjeż tiegħu kien jippresupponi numru suffiċjenti ta' użu mill-ġdid.
- 35 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet li jippreċedu jirriżulta li l-bejgħ taċ-ċilindru kompost jeżawrixxi d-drittijiet li l-persuna li għandha liċenzja tad-dritt għal trade mark ikkostitwita bil-forma taċ-ċilindru kompost u proprjetarja ta' dawn it-trade marks imwahnha miegħu tiegħu minn dawn it-trade marks u jittrasferixxi lix-xerrej



id-dritt li jiddisponi liberament minn dan iċ-ċilindru, inkluż dak li jibdlu jew jimlih, ladarba l-gass oriġinali jintuża, mingħand impriza tal-għażla tiegħu, jiġifieri mhux biss mingħand din il-persuna li għandha liċenzja u li hija proprjetarja, iżda wkoll mingħand wiehed mill-kompetituri tagħha. Dan id-dritt tax-xerrej għandu bħala korollarju d-dritt tal-kompetituri tiegħu li jipproċedu, fil-limiti li jinsabu fl-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104, sabiex jimlew u jibdlu ċilindri vojta.

- 36 F'dak li jikkonċerna dawn il-limiti, għandu jifakkar li, skont dan l-Artikolu 7(2), il-proprjetarju ta' trade mark jista' minkejja t-tqegħid fis-suq tal-prodotti koperti bit-trade mark tiegħu, jopponi t-tqegħid fis-suq ulterjuri tagħhom meta raġunijiet legittimi jiġġustifikaw tali oppożizzjoni u, b'mod partikolari, meta l-istat tal-prodotti jinbidel jew jiġi danneġġat wara t-tqegħid fis-suq tagħhom. Skont ġurisprudenza stabbilita, l-użu tal-avverbju "speċjalment" fl-Artikolu 7(2) juri li l-ipotezi dwar il-bdil jew id-dannu fl-istat tal-prodotti koperti bit-trade mark tingħata biss bħala eżempju ta' x'jistgħu jikkostitwixxu raġunijiet legittimi (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-23 ta' April 1999, Copad, C-59/08, Ġabra p. I-3421, punt 54 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 37 Għalhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li tali raġuni legittima teżisti wkoll meta l-użu minn terz ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark jippreġudika b'mod gravi r-reputazzjoni tagħha jew ukoll meta dan l-użu jsir b'mod li jagħti l-impressjoni li teżisti rabta ekonomika bejn il-proprjetarju tat-trade mark u dan it-terz, u b'mod partikolari li dan it-terz jagħmel parti min-netwerk ta' distribuzzjoni tal-proprjetarju jew li teżisti relazzjoni speċjali bejn dawn iż-żewġ persuni (ara f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' Lulju 2010, Portakabin, C-558/08, Ġabra p. I-6963, punti 79 u 80 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).
- 38 Jekk hija l-qorti tar-rinviju li għandha tevlawa jekk jeżistix, fir-rigward taċ-ċirkustanzi li jikkarakterizzaw il-kawża prinċipali, tali raġuni legittima, madankollu lil din il-qorti għandha tiġi pprovduta xi indikazzjonijiet għal din l-evalwazzjoni, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-fatturi konkreti li fuqhom hija tagħmel domandi lill-Qorti tal-Ġustizzja.

- 39 F'dan il-kuntest, għandu jiġi ppreċiżat li, sabiex tinghata twegiba għall-kwistjoni jekk it-tqegħid fis-suq taċ-ċilindri komposti mimlija minn Viking Gas huwa magħmul b'mod li jagħti l-impressjoni li teżisti rabta ekonomika bejn din l-impriza u Kosan Gas, haġa li tawtorizza lil Kosan Gas li topponi dan it-tqegħid fis-suq, għandu jittiehed inkunsiderazzjoni t-tikkettar ta' dawn iċ-ċilindri kif ukoll tal-kundizzjonijiet li fihom dawn jiġu mibdula.
- 40 Fil-fatt, it-tikkettar taċ-ċilindri komposti u l-kundizzjonijiet li fihom dawn jiġu mibdula ma għandhomx iwasslu lill-konsumatur medju, normalment informat u raġonevolment attent u avżat, li jikkunsidra li teżisti rabta bejn iż-żewġ imprizi inkwistjoni fil-kawża prinċipali jew li l-gass li serva biex jimtlew dawn iċ-ċilindri geġ minn Kosan Gas. Sabiex jiġi evalwat jekk tali impressjoni żbaljata hija prekluziva, għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni Prattiki f'dan is-settur u, b'mod partikolari, tal-punt jekk il-konsumaturi għandhomx l-użanza li ċ-ċilindri tal-gass jimlewhom minn distributuri oħra. Jidher barra minn hekk raġonevoli li jiġi preżunt li konsumatur li jmur direttament għand Viking Gas kemm biex jibdel iċ-ċilindru tal-gass vojt tiegħu ma' ċilindru mimli, kemm biex jimla ċ-ċilindru tiegħu stess huwa iktar faċilment fil-pożizzjoni li jagħraf l-assenza ta' rabta bejn din l-impriza u Kosan Gas.
- 41 Fir-rigward tal-fatt li ċ-ċilindri komposti huma koperti b'trade marks verbali u figurattiva kkonstitwiti bl-isem u bil-logo ta' Kosan Gas, li jibqgħu, skont il-konstatazzjonijiet tal-qorti tar-rinviju, viżibbli minkejja t-tikkettar imwaħħal minn Viking Gas ma' dawn iċ-ċilindri, għandu jiġi rrilevat li din iċ-ċirkustanza tikkonstitwixxi elementi rilevanti sa fejn hija tidher li teskludi li dan it-tikkettar jibdel l-istat taċ-ċilindri billi jaħbi l-orijini tagħhom.
- 42 Minn dak kollu li jippreċedi jirriżulta li d-domandi magħmula għandhom jiġu risposti li l-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva 89/104 għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jippermettux lil persuna li għandha liċenzja esklużiva għall-użu ta' ċilindri tal-gass komposti intiżi sabiex jintużaw mill-ġdid, li l-forma tagħhom hija protetta bħala trade mark tridimensjonali u li din il-persuna twaħħal magħhom isimha u l-logo tagħha,

irreġistrati bħala trade marks verbali u figurattiva, li topponi li dawn iċ-ċilindri, wara li jkunu nxtraw minn konsumaturi li sussegwentement, użaw il-gass li inizjalment kien jinsab fihom, jiġu mibdula minn terz, bi h̄las, ma' ċilindri komposti mimlija bil-gass li ma humiex ġejjin minn din il-persuna li għandha liċenzja, sakemm din l-istess persuna li għandha liċenzja ma tkunx tista' tibbaża ruħha fuq raġuni ġusta fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104.

### Fuq l-ispejjeż

- <sup>43</sup> 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 tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jithallsu lura.

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

**L-Artikoli 5 u 7 tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jippermettux lil persuna li għandha liċenzja esklużiva għall-użu ta' ċilindri tal-gass komposti intiżi sabiex jintużaw mill-ġdid, li l-forma tagħhom hija protetta bħala trade mark tridimensjonali u li din il-persuna twaħhal magħhom isimha u l-logo tagħha, irreġistrati bħala trade marks verbali u figurattiva, li topponi li dawn iċ-ċilindri, wara li jkunu nxtraw minn konsumaturi li sussegwentement, użaw il-gass**

**li inizjalment kien jinsab fihom, jiġu mibdula minn terz, bi ħlas, ma' ċilindri komposti mimlija bil-gass li ma humiex ġejjin minn din il-persuna li għandha liċenzja, sakemm din l-istess persuna li għandha liċenzja ma tkunx tista' tibbaża ruħha fuq raġuni ġusta fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104.**

Firem