

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

22 ta' Settembru 2011 *

Fil-Kawża C-482/09,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (ir-Renju Unit), permezz ta' deċiżjoni tat-12 ta' Novembru 2009, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-30 ta' Novembru 2009, fil-proċedura

Budějovický Budvar, národní podnik,

vs

Anheuser-Busch Inc.,

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

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (Relatur)
u M. Berger, Imħallfin,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Avukat Ġenerali: V. Trstenjak,
Reġistratur: L. Hewlett, Amministratur Principali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-24 ta' Novembru 2010,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal Budějovický Budvar, národní podnik, minn J. Mellor u S. Malynicz, barristers, mandatarji ta' M. Blair, solicitor,
- għal Anheuser-Busch Inc., minn B. Goebel, Rechtsanwalt,
- għall-Gvern tar-Renju Unit, minn S. Ossowski, bħala aġent,
- għall-Gvern Ċek, minn M. Smolek, bħala aġent,
- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- għall-Gvern Portugiż, minn L. Inez Fernandes, bħala aġent,

— għall-Gvern Slovakk, minn B. Ricziová, bħala aġent,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn J. Samnadda, bħala aġent,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-3 ta' Frar 2011,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- ¹ It-talba għal deċiżoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 4(1)(a) u 9(1) 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 Budějovický Budvar, národní podnik (iktar 'il quddiem "Budvar"), birrerija stabbilita fil-belt ta' České Budějovice (ir-Repubblika Ċeka), u Anheuser-Busch Inc. (iktar 'il quddiem "Anheuser-Busch"), birrerija li s-seda tagħha tinsab f'Saint Louis (l-Istati Uniti), fir-rigward tat-trade mark Budweiser li t-tnejn li huma ilhom proprjetarji tagħha fir-Renju Unit mid-19 ta' Mejju 2000.

Il-kuntest ġuridiku

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni

- 3 L-Artikolu 4 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Ragunijiet aktar għar-rifjut jew invalidità li tikkonċerna [jikkonċernaw] l-konflitti mad-drittijiet preċedenti”, kien jipprovdi:

“1. Trade mark ma tiġix reġistrata jew, jekk reġistrata, għandha tkun suġġetta li tiġi dikjarata invalida:

- a) jekk hija identika għat-trade mark preċedenti, u l-merkanzija jew is-servizzi li għalihom t-trade mark hi applikata jew reġistrata huma identiċi għall-merkanzija jew is-servizzi li għalihom t-trade mark preċedenti hi protetta;

[...]

2. ‘Trade marks preċedenti’ fis-sens tal-paragrafu 1 ifissru:

- a) trade marks tas-segwenti tipi b’data ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li hija preċedenti mid-data ta’ l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark, tenut kont, fejn xieraq, tal-prijoritajiet pretiżi fuq daww it-trade marks:

- i) trade marks tal-Komunità;

- ii) trade marks reġistrati fl-Istati Membri jew, fil-każ tal-Belġju, Lussemburgu jew l-Olanda, fl-Uffiċċju tat-Trade Marks tal-Benelux;

- iii) trade marks reġistrati taħt arrangamenti internazzjonali li għandhom effett fl-Istat Membru;

- b) Trade marks tal-Komunità li validament għandhom pretenzjoni sinjorità, skond ir-Regolament fuq it-trade mark tal-Komunità, minn trade mark li hemm riferenza għaliha f' (a) (ii) u (iii), anke jekk din it-trade mark ta' l-aħħar giet ċeduta jew permessa li tiskadi;

- c) applikazzjoniet għat-trade marks li hemm riferenza għalihom f' (a) u (b), suġġetti għar- reġistrazzjoni;

- d) trade marks li, fid-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark, jew, fejn xieraq, tal-prijorità pretiża dwar l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark, huma magħrufa sew fi Stat Membru, fis-sens li fih il-kliem 'magħrufa sew' huma użati fl-Artikolu 6 biss tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

[...]"

- 4 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trade mark” kien jipprovdi, fil-paragrafu (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;

[...]”

- 5 Skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Limitazzjoni [Dekadenza] b’konsegwenza taż-żamma tas-skiet [akkwixxenza]”:

“1. Fejn fi Stat Membru, il-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti kif hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 4(2) qabel għal perjodu ta’ hames snin suċċessivi, fl-użu ta’ trade mark registrata wara f’dak l-Istat Membru filwaqt li jkun konxju ta’ tali użu, hu mhux għandu jkollu l-jedd aktar, abbażi tat-trade mark preċedenti jew li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark hi invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark dwar merkanzija jew servizzi li għalihom t-trade mark ta’ wara giet użata, sakemm l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark ta’ wara ma saritx *in mala fede*.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ jistabbilixxi li l-paragrafu 1 għandu japplika *mutatis mutandis* għall-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti li hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 4(4)(a) jew dritt ieħor preċedenti li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 4(4)(b) jew (ċ).

3. Fil-kazijiet li hemm riferenza għalihom fil-paragrafi 1 u 2, il-proprjetarju ta' trade mark reġistrata wara mhux għandu jkollu l-jedd li jopponi għall-użu tad-dritt precedenti, anke jekk dak id-dritt ma jistax ikun aktar invokat kontra t-trade mark sssegwenti”.

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

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

- 7 Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/104 ġew trasposti fid-dritt nazzjonali tar-Renju Unit bil-liġi tal-1994 dwar it-trade marks (Trade Marks Act 1994), li daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Ottubru 1994.
- 8 Sabiex tiġi implementata d-Direttiva 89/104, il-liġi tal-1994 dwar it-trade marks issostitwiet il-liġi tal-1938 dwar it-trade marks (Trade Marks Act 1938).

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 9 Skont id-deċiżjoni tar-rinviju, b'effett minn meta saru attivi fis-suq tar-Renju Unit, matul is-snin 1973 u 1974 rispettivament, Budvar u Anheuser-Busch it-tnejn jikkummerċjalizzaw il-birer tagħhom bis-sinjal verbali “Budweiser” jew b'termini li jinkludu dan is-sinjal.

- 10 Dejjem skont id-deċiżjoni tar-rinviju, għalkemm isimhom huwa l-istess, il-birer ta' Budvar u Anheuser-Busch ma għandhomx l-istess karatteristiċi. Minn dejjem kienu differenti fit-togħma, fil-prezz u fil-preżentazzjoni u fis-swieq fejn huma jikkoeżistu, il-konsumaturi jgħarfu kjarament id-differenza, għalkemm dejjem jeżisti livell żgħir ta' konfużjoni bejniethom.
- 11 Fix-xahar ta' Novembru 1976, Budvar applikat għar-reġistrazzjoni bħala trade mark tal-kelma "Bud". Anheuser-Busch opponiet għal tali reġistrazzjoni.
- 12 Matul is-sena 1979, Anheuser-Busch fetthet kawża kontra Budvar għal abbuż tad-denominazzjoni (passing off), u talbet mandat ta' inibizzjoni sabiex tipprojbixxi lil Budvar milli tuża l-kelma "Budweiser". Budvar ipprezentat kontro-talba minhabba abbuż tad-denominazzjoni u min-naħa tagħha talbet li Anheuser-Busch tiġi pprojbata milli tuża l-kelma "Budweiser".
- 13 Il-proċedimenti ta' oppożizzjoni fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-kelma "Bud" ġew sospiżi sakemm jinqatgħu dawn il-proċeduri għal abbuż tad-denominazzjoni.
- 14 Fil-11 ta' Dicembru 1979, Anheuser-Busch applikat sabiex tirreġistra l-kelma "Budweiser" bħala trade mark għall-prodotti "birra, ale u porter". Budvar oġġezzjonat għal din l-applikazzjoni.
- 15 It-talba inizjali u l-kontro-talba minhabba abbuż tad-denominazzjoni ġew miċhuda fl-ewwel istanza u fl-appell, peress li l-qrati aditi kkunsidraw li l-ebda waħda mill-partijiet ma kienet għamlet rappreżentazzjoni falza u s-sinjtal verbali "Budweiser" kien magħruf fiż-żewġ forom.

- 16 Il-kelma “Bud” imbagħad giet irreġistrata bħala trade mark favur Budvar, peress li l-oppożizzjoni ta’ Anheuser-Busch giet miċhuda.
- 17 Fit-28 ta’ Ġunju 1989, Budvar BB applikat min-naħa tagħha sabiex tirreġistra l-kelma “Budweiser” bħala trade mark, u Anheuser-Busch oġġezzjonat.
- 18 Matul ix-xahar ta’ Frar 2000, il-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ċaħdet iż-żewġ oppożizzjonijiet għar-reġistrazzjoni tat-terminu “Budweiser” u ddecidiet li Budvar u Anheuser-Busch it-tnejn setgħu jirreġistraw dil il-kelma bħala trade mark. B’mod konformi mal-liġi tal-1994 dwar it-trade marks, din il-qorti bbażat ruħha fuq il-liġi tal-1938 dwar it-trade marks, li kienet tippermetti espressament r-registrazzjoni simultanja ta’ trade marks identiċi jew li tant jixxiebhju li jistgħu johlqu konfużjoni f’każ li jkun jeżisti użu onest simultanju (“honest concurrent use”) jew ċirkustanzi speċjali oħra.
- 19 Wara din id-deċiżjoni, kull waħda miż-żewġ partijiet giet inkluża fir-reġistru tat-trade marks tar-Renju Unit, fid-19 ta’ Mejju 2000, bħala proprjetarja tat-trade mark verbali Budweiser għall-prodotti “birra, ale u porter”.
- 20 B’hekk, Budvar kisbet fir-Renju Unit żewġ registrazzjonijiet bħala trade mark, waħda għal Bud (applikazzjoni pprezentata fix-xahar ta’ Novembru 1976) u l-oħra għal Budweiser (applikazzjoni pprezentata fix-xahar ta’ Ġunju 1989). Anheuser-Busch hija l-proprjetarja ta’ registrazzjoni bħala trade mark ta’ Budweiser (applikazzjoni pprezentata fix-xahar ta’ Dicembru 1979).
- 21 Fit-18 ta’ Mejju 2005, jiġifieri erba’ snin u 364 ġurnata wara r-registrazzjoni tat-trade mark Budweiser favur Budvar u Anheuser-Busch, din tal-aħħar ipprezentat fl-Uffiċċju tat-trade marks tar-Renju Unit talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tar-registrazzjoni ta’ din it-trade mark li kienet saret favur Budvar.

- 22 Fit-talba tagħha għal dikjarazzjoni ta' invalidità, Anheuser-Busch sostniet, fl-ewwel lok, li anki jekk it-trade marks Budweiser ġew irreġistrati fl-istess ġurnata favur iż-żewġ kumpanniji kkonċernati, it-trade mark li hija l-proprjetarja tagħha Anheuser-Busch hija trade mark preċedenti, fis-sens tal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 89/104, peress li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ġiet ippreżentata f'data preċedenti għal dik tal-applikazzjoni ta' Budvar. Fit-tieni lok, peress li t-trade marks u l-prodotti huma identiċi fis-sens tal-Artikolu 4(1)(a) tal-istess direttiva, Anheuser-Busch, fil-kwalità tagħha ta' proprjetarja ta' trade mark preċedenti, għandha d-dritt tikseb dikjarazzjoni tal-invalidità tat-trade mark ta' Budvar. Fit-tielet lok, ma jkunx hemm dekadenza b'konsegwenza tal-akkwixzenza meta ma jkunx għadu skada t-terminu ta' ħames snin previst fl-Artikolu 9(1) tal-imsemmija direttiva.
- 23 L-Uffiċċju tat-trade marks tar-Renju Unit laqa' t-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tar-reġistrazzjoni ppreżentata minn Anheuser-Busch.
- 24 Fid-19 ta' Frar 2008, il-High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) ħadet ir-rikors miġjub quddiemha minn Budvar għal dak li jirrigwarda l-prodotti "birra, ale u porter".
- 25 Wara li Budvar appellat minn din id-deċiżjoni quddiem il-qorti tar-rinviju, din tal-aħhar iddikjarat li għandha xi dubji fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 89/104, b'mod partikolari għal dak li jirrigwarda l-kunċetti ta' "żamma tas-skiet [akkwixzenza]" u ta' "perjodu" imsemmija f'dan l-artikolu. Il-qorti tar-rinviju għandha xi dubji wkoll dwar l-interpretazzjoni li għandha tingħata lill-Artikolu 4(1)(a) tal-istess direttiva. F'dan ir-rigward, hija tirrileva li Budvar sostniet quddiemha li, minkejja l-protezzjoni apparentement assoluta li minnha tgawdi t-trade mark preċedenti meta trade mark identika sussegwenti tkopri prodotti identiċi, tista' tiġi ammessa eċċezzjoni għal din il-protezzjoni f'każ ta' użu onest simultanju u għal żmien twil ta' dawn iż-żewġ trade marks. Fil-fatt, f'każ bħal dan, l-użu tat-trade marks identiċi minn kull waħda mill-partijiet ma tippregudikax il-garanzija tal-orijini tal-prodotti li taġti t-trade mark, peress li dawn it-trade marks ma humiex limitati biex ikopru l-prodotti ta' impriza waħda, iżda jkopru l-prodotti tat-tnejn li huma.

26 Kien f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:

“1) Xi jfisser ‘qabel’ fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE (1) u b’mod partikolari:

- a) ‘qabel’ huwa kuncett tad-dritt Komunitarju, jew il-qorti nazzjonali għandha d-diskrezzjoni li tapplika r-regoli nazzjonali rigward il-qbil [l-akkwixxenza] (inkluż dewmien jew użu onest kontemporanju stabbilit fit-tul)?
- b) jekk ‘qabel’ huwa kuncett tad-dritt Komunitarju, il-proprjetarju ta’ trade mark jista’ jiġi kkunsidrat li qabel ma’ użu onest twil u stabbilit sew ta’ trade mark identika minn persuna oħra meta kien jaf għal żmien twil dwar dak l-użu iżda ma seta’ jagħmel xejn sabiex iwaqqfu?
- c) fi kwalunkwe każ, huwa neċessarju li l-proprjetarju ta’ trade mark ikollu t-trade mark tiegħu rreġistrata qabel ma jista’ jibda ‘jaqbel’ mal-użu minn persuna oħra ta’ (i) trade mark identika jew (ii) simili tant li tikkawża konfużjoni?

2) Meta jibda jiddekorri l-perijodu ta’ ‘ħames snin suċċessivi’, u b’mod partikolari, dan jista’ jibda (u jekk iva jista’ jiskadi) qabel mal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti attwalment jikseb ir-reġistrazzjoni tat-trade mark tiegħu; u jekk ikun il-każ x’kundizzjonijiet huma neċessarji sabiex jibda jiddekorri t-terminu?

- 3) L-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE japplika sabiex jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti jipprevali anki fejn kien hemm perijodu twil ta' użu onest kontemporanju ta' żewġ trade marks identiċi għal oġġetti identiċi sabiex il-garanzija tal-orijini tat-trade mark preċedenti ma tfissirx li t-trade mark tindika l-oġġetti tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti u xejn iktar, iżda minflok tindika l-oġġetti tiegħu jew l-oġġetti tal-proprjetarju l-iehor?"

Fuq id-domandi preliminari

Fuq il-paragrafi (a) u (b) tal-ewwel domanda

- ²⁷ Permezz tal-paragrafi (a) u (b) tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk iż-“żamma tas-skiet [l-akkwixzenza]”, fis-sens tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104, huwiex kuncett tad-dritt tal-Unjoni u, jekk iva, jekk il-proprjetarju ta' trade mark jistax jitqies li qabel, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, mal-użu onest stabbilit u għal żmien twil minn terz ta' trade mark identika għal dik ta' dan il-proprjetarju meta dan tal-aħħar kien ilu jaf b'dan l-użu, iżda ma setax iwaqqfu.
- ²⁸ Qabel kollox, għandu jiġi kkonstatat li l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104 ma fih ebda definizzjoni tal-kuncett ta' “żamma tas-skiet [akkwixzenza]”, li lanqas ma huwa ddefinit fl-artikoli l-oħra ta' din id-direttiva. Barra minn hekk, din ma fiha ebda referenza espress għad-dritt tal-Istati Membri għal dak li jirrigwarda dan il-kuncett.

- 29 Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, mill-eżiġenzi kemm tal-applikazzjoni uniformi tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll tal-prinċipju ta' ugwajjanza jirrizulta li t-termini ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea li ma tinkludi l-ebda referenza espressa għad-dritt tal-Istati Membri sabiex jiġu ddeterminati s-sens u l-portata tagħha għandhom normalment, fl-Unjoni Ewropea kollha, jiġu interpretati b'mod awtonomu u uniformi fejn din l-interpretazzjoni tkun waħda studjata fid-dawl tal-kuntest tad-dispożizzjoni u tal-għan imfittex mil-leġiżlazzjoni inkwistjoni (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-18 ta' Jannar 1984, Ekro, 327/82, Ġabra p. 107, punt 11; tad-19 ta' Settembru 2000, Linster, C-287/98, Ġabra p. I-6917, punt 43, u tal-21 ta' Ottubru 2010, Padawan, C-467/08, Ġabra p. I-10055, punt 32).
- 30 Għalkemm, skont it-tielet premessa tad-Direttiva 89/104, "ma jidhirx li hu neċessarju preżentement ssir approssimazzjoni kompleta tal-liġijiet tat-trade marks ta' l-Istati Membri", jibqa' l-fatt li din id-direttiva fiha armonizzazzjoni fir-rigward ta' xi regoli sostantivi ċentrali għal dan is-sugġett, jiġifieri, skont din il-premessa stess, regoli dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom l-iktar influwenza diretta fuq il-funzjonament tas-suq intern, u li din il-premessa ma teskludix li l-armonizzazzjoni fir-rigward ta' dawn ir-regoli tkun kompleta (sentenzi tas-16 ta' Lulju 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Ġabra p. I-4799, punt 23, u tal-11 ta' Marzu 2003, Ansul, C-40/01, Ġabra p. I-2439, punt 27).
- 31 Barra minn hekk, is-seba' premessa tad-Direttiva 89/104 tfakkar li "l-ksib ta' l-merkanzija [tal-għanijiet] li din l-approssimazzjoni tal-liġijiet [tal-Istati Membri] qed taspira għalihom tirrikjedi li l-kondizzjonijiet għall-kisba u ż-żamma ta' trade mark irregistrata huma, ġeneralment identiċi fl-Istati Membri kollha". Għal dak li jirrigwarda d-disa' premessa, din tistipula li "huwa fundamentali, sabiex tkun iffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni libera ta' merkanzija u servizzi, li jkun żgurat li minn issa 'l quddiem trade marks irregistrati jgawdu l-istess protezzjoni taht is-sistemi legali ta' l-Istati Membri kollha". Fl-aħħar nett, il-ħdax-il premessa tal-imsemmija direttiva tindika li "huwa importanti għal raġunijiet ta' ċertezza legali u mingħajr preġudizzju inekwitabbli ta' l-interessi ta' proprjetarju ta' trade mark preċedenti, li jkun stipulat

li dan ta' l-aħħar ma jistax jitlob aktar dikjarazzjoni ta' invalidità u l-anqas ma jista' jopponi l-użu ta' trade mark li tiġi wara tiegħu u li hu koxxjentement ittollera l-użu tagħha għal tul ta' żmien sostanzjali, jekk l-applikazzjoni għat-trade mark sussegwenti ma tkunx saret *in mala fede*".

- 32 Minhabba l-premessi tad-Direttiva 89/104, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet li l-Artikoli 5 sa 7 ta' din id-direttiva 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 (sentenzi Silhouette International Schmied, iċċitata iktar 'il fuq, punt 25; tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss, C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691, punt 39, kif ukoll tat-3 ta' Ġunju 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Ġabra p. I-4965, punt 27).
- 33 Bl-istess mod, minn dawn il-premessi għandu jiġi dedott li l-Artikolu 9 tad-Direttiva 89/104 twettaq armonizzazzjoni kompleta tal-kundizzjonijiet li taħthom il-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti rreġistrata jista', fil-kuntest tad-dekadenza b'konsegwenza tal-akkwixxenza, iżomm id-dritt tiegħu fuq din it-trade mark meta l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jitlob l-invalidità jew jopponi l-użu ta' din it-trade mark sussegwenti.
- 34 F'dan ir-rigward, għandu jifakkar li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/104, u b'mod partikolari mill-Artikolu 9 tagħha, jirriżulta li din tipprowa, b'mod ġenerali, toħloq bilanċ bejn, minn naħa, l-interessi tal-proprjetarju ta' trade mark sabiex jissalvagwardja l-funzjoni essenzjali tagħha u, min-naħa l-oħra, l-interessi ta' operaturi ekonomiċi oħra sabiex jużaw sinjali li jistgħu jindikaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom (sentenza tas-27 ta' April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Ġabra p. I-3703, punti 28 u 29).

- 35 Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat li l-istess kuncett ta' "kunsens [żamma tas-skiet]" jintuża fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), fl-istess sens bħall-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104.
- 36 Issa, is-sistema tat-trade marks Komunitarji hija sistema awtonoma, ikkostitwita minn numru ta' regoli u li għandha għanjiet li huma speċifiċi għaliha, peress li l-applikazzjoni tagħha hija indipendenti minn kull sistema nazżjonali (ara s-sentenzi tal-25 ta' Ottubru 2007, *Develey vs UASI*, C-238/06 P, Ġabra p. I-9375, punt 65, kif ukoll tas-16 ta' Lulju 2009, *American Clothing Associates vs UASI* u *UASI vs American Clothing Associates*, C-202/08 P u C-208/08 P, Ġabra p. I-6933, punt 58).
- 37 Konsegwentement, iż-“żamma tas-skiet” fis-sens tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104, jikkostitwixxi kuncett tad-dritt tal-Unjoni, li s-sens u l-portata tiegħu għandhom ikunu identiċi fl-Istati Membri kollha. B'hekk, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tagħtih interpretazzjoni awtonoma u uniformi fl-ordinament ġuridiku tal-Unjoni.
- 38 Għal dak li jirrigwarda l-paragrafu (b) tal-ewwel domanda, il-qorti tar-rinviju tirrileva li, għalkemm il-kuncett ta' "żamma tas-skiet [akkwixzenza]" fis-sens tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104, jinkludi s-sitwazzjonijiet fejn il-proprjetarju ta' trade mark ma jistax iwaqqaf l-użu minn terz ta' trade mark identika, *Anheuser-Busch* u *Budvar*, fil-kuntest tal-kawża prinċipali, kif ġew l-ffarijiet, qablu dwar l-użu minn xulxin tas-sinjali verbali "Budweiser" fir-Renju Unit matul iktar minn 30 sena.
- 39 Skont ġurisprudenza stabbilita, id-determinazzjoni tat-tifsira u tal-portata tat-termini, li ma jingħataw ebda definizzjoni fid-dritt tal-Unjoni, għandha tiġi stabbilita skont it-tifsira komuni tagħhom fil-lingwaġġ ta' kuljum, filwaqt li fl-istess hin jittiehed inkunsiderazzjoni l-kuntest li fih jintużaw u l-għanjiet imfittxa mil-leġiżlazzjoni li

minnha jiffurmwaw parti (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi, tal-10 ta' Marzu 2005, easyCar, C-336/03, Ġabra p. I-1947, punt 21; tat-22 ta' Diċembru 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Ġabra p. I-11061, punt 17, u tad-29 ta' Lulju 2010, UGT-FSP, C-151/09, Ġabra p. I-7591, punt 39).

- 40 Barra minn hekk, il-preambolu ta' att tad-dritt tal-Unjoni jista' jispjefika l-kontenut tiegħu (ara s-sentenzi tal-10 ta' Jannar 2006, IATA u ELFAA, C-344/04, Ġabra p. I-403, punt 76, kif ukoll Wallentin-Hermann, iċċitata iktar 'il fuq, punt 17).
- 41 Fl-ewwel lok, għandu jiġi kkonstatat li, fil-biċċa l-kbira tal-verżjonijiet lingwistiċi tad-Direttiva 89/104, l-istess kelma tintuża kemm fil-ħdax-il premissa kif ukoll fl-Artikolu 9(1) tagħha biex tindika ż-“żamma tas-skiet [l-akkwixxenza]”. Il-fatt li l-verżjoni Ingliża tuża l-kliem “tolerated” fil-ħdax-il premissa u “acquiesced in” fl-Artikolu 9(1) ma tbiddel xejn peress li, hekk kif jirrileva l-Gvern tar-Renju Unit fl-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu, l-użu tal-kelma “tolerated” ma jfissirx li għandha tingħata interpretazzjoni inqas restrittiva ta' dan l-Artikolu 9(1).
- 42 Fit-tieni lok, għandu jiġi rrilevat li l-verb “qabel” għandu diversi tifsiriet fil-lingwaġġ ta' kuljum, li waħda minnhom hi “halla jissussisti” jew “ma impediex”.
- 43 Iż-“żamma tas-skiet [akkwixxenza]” b'hekk hija differenti mill-“kunsens”, imsemmi fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, li għandu jiġi espress b'mod li juri b'mod ċert rieda li wieħed jirrinunzja għal dritt (ara s-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 45).

- 44 Hekk kif irrilevat l-Avukat Ġenerali fil-punt 70 tal-konklużjonijiet tagħha, billi rreferiet b'mod partikolari għall-verżjoni Daniża u dik Svediża tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 89/104, min jittollera juri ċerta inerzja billi ma jhux il-miżuri li hemm għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex jirrimedja sitwazzjoni li jkun konxju minnha u li mhux neċessarjament hija mixtieqa. Fi kliem ieħor, il-kunċett ta' "żamma tas-skiet" jimplika li min jittollera jibqa' passiv quddiem sitwazzjoni li għandu l-possibbiltà jopponi għaliha.
- 45 Għall-finijiet tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104, dan il-kunċett ta' "żamma tas-skiet" b'hekk għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ma jistax jitqies li ttollera l-użu onest stabbilit u għal żmien twil, li ilu jaf bih għal żmien twil, minn terz, ta' trade mark sussegwenti identika għal dik tal-proprjetarju jekk dan tal-aħħar kien imċaħħad minn kull possibbiltà li jopponi dan l-użu.
- 46 Din l-interpretazzjoni hija kkorriborata mill-kuntest tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104 kif ukoll mill-għanijiet tagħha.
- 47 Fil-fatt, minn naħa, il-ħdax-il premessa tal-imsemmija direttiva tispeċifika li l-proprjetarju tat-trade mark preċedenti għandu "koxjentement ittollera" l-użu ta' trade mark sussegwenti għal tiegħu matul perijodu twil, jiġifieri "deliberatament", "b'konozzenza sħiħa tal-fatti". Din l-istess premessa tispeċifika li ma għandhomx jiġu ppreġudikati b'mod "inekwitabbli" l-interessi tal-proprjetarju ta' trade mark preċedenti. Issa, hekk kif irrilevat l-Avukat Ġenerali fil-punt 72 tal-konklużjonijiet tagħha, ikun ingust li l-proprjetarju tat-trade mark preċedenti jkun impedut milli jitlob l-invalidità jew milli jopponi l-użu ta' trade mark sussegwenti identika, meta ma kellux il-possibbiltà jagħmel hekk.

- 48 Min-naħa l-oħra, hekk kif diġà gie indikat fil-punt 34 ta' din is-sentenza, id-Direttiva 89/104 tipprowa ssib bilanċ bejn l-interessi tal-proprjetarju ta' trade mark sabiex jissalvagwardja l-funzjoni essenzjali tagħha u l-interessi ta' operaturi ekonomiċi oħra sabiex jużaw sinjali li jistgħu jindikaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Dan l-għan jimplika li, sabiex tiġi mħarsa din il-funzjoni essenzjali, il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti għandu jkun f'pożizzjoni, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 9(1) ta' din id-direttiva, li jopponi l-użu ta' trade mark sussegwenti identika għal tiegħu.
- 49 Għandu jingħad ukoll li, hekk kif enfasizzat il-Kummissjoni Ewropea, kull azzjoni amministrattiva jew ġudizzjarja ppreżentata mill-proprjetarju tat-trade mark preċedenti matul it-terminu previst mill-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104 għandha l-effett li tinterrompi t-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza tal-akkwixenza.
- 50 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata għall-paragrafi (a) u (b) tal-ewwel domanda hija li ż-żamma tas-skiet fis-sens tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104, huwa kuncett tad-dritt tal-Unjoni u li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ma jistax jitqies li qabel mal-użu onest simultanju stabbilit u għal żmien twil, li ilu jaf bih għal żmien twil, minn terz, ta' trade mark sussegwenti identika għal dik ta' dan il-proprjetarju jekk dan tal-aħħar kien imċaħħad minn kull possibbiltà li jopponi għal l-użu.

Fuq il-paragrafu (c) tal-l-ewwel domanda u fuq it-tieni domanda

- 51 Permezz tal-paragrafu (c) tal-ewwel domanda u t-tieni domanda tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk it-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza taż-żamma tas-skiet previst fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104 jistax jibda jiddekorri qabel ma l-proprjetarju tat-trade mark

preċedenti jikseb ir-registrazzjoni tat-trade mark tiegħu u, jekk iva, x'inhuma l-kundizzjonijiet neċessarji sabiex jibda jiddekorri dan it-terminu ta' dekadenza.

- 52 B'mod preliminari, għandu jitfakkar li, hekk kif jirrizulta mill-ħdax-il premessa tad-Direttiva 89/104, ir-regola tal-dekadenza b'konsegwenza tal-akkwixxenza prevista mill-Artikolu 9 ta' din id-direttiva giet stabilita għal raġunijiet ta' ċertezza legali.
- 53 Mill-kliem tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104 jirrizulta li għandhom jiġu soddisfatti erba' kundizzjonijiet sabiex jibda jiddekorri t-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza taż-żamma tas-skiet f'każ ta' użu ta' trade mark susseguenti identika għat-trade mark preċedenti jew simili tant li toħloq konfużjoni.
- 54 Fl-ewwel lok, peress li l-imsemmi Artikolu 9(1) jirreferi għal "*trade mark* registrata wara", ir-registrazzjoni ta' din it-trade mark fl-Istat Membru kkonċernat tikkostitwixxi kundizzjoni neċessarja. It-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza taż-żamma tas-skiet b'hekk ma jistax jibda jiddekorri mis-sempliċi użu ta' trade mark susseguenti, anki jekk il-proprjetarju tagħha sussegwentement jirregistraha.
- 55 Għal dak li jirrigwarda r-registrazzjoni tat-trade mark sussegwenti fl-Istat Membru kkonċernat, għandu jiġi rrilevat li l-premessa ħamsa tad-Direttiva 89/104 tispjefika li "l-Istati Membri jibqgħu [...] liberi li jiffissaw id-disposizzjonijiet ta' proċedura dwar ir-registrazzjoni, ir-revokazzjoni u l-invalidità tat-trade marks miksuba mir-registrazzjoni; billi jistgħu, per eżempju, jiddeterminaw il-forma tar registrazzjoni tat-trade marks u proċeduri ta' invalidità, jiddeċiedu jekk drittijiet preċedenti għandhomx ikunu invokati jew għall-proċedura tar-registrazzjoni jew għall-proċedura ta' invalidità jew għat-tnejn u, jekk jippermettu li drittijiet preċedenti jkunu invokati fil-proċedura tar-registrazzjoni, li jkollhom proċedura ta' opposizzjoni

jew eżami ex-ufficio jew it-tnejn; billi l-Istati membri jibqgħu liberi li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni jew invalidità tat-trade marks”.

- 56 Fit-tieni lok, it-trade mark sussegwenti għandha tkun ġiet ippreżentata *in bona fide* mill-proporejtarju tagħha.
- 57 Fit-tielet lok, il-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti għandu juża t-trade mark tiegħu fl-Istat Membru fejn din hija rreġistrata.
- 58 Fir-raba' lok, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti għandu jkun jaf bir-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti u bl-użu ta' di nit-trade mark wara r-reġistrazzjoni tagħha.
- 59 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk dawn l-erba' kundizzjonijiet neċessarji biex jibda jiddekorri l-limitu ta' dekadenza b'konsegwenza tal-akkwixxenza humiex sodisfatti fil-kawża prinċipali.
- 60 Wara li ntqal dan, għandu jingħad ukoll li r-reġistrazzjoni tat-trade mark preċedenti fl-Istat Membru kkonċernat ma tikkostitwixxix kundizzjoni neċessarja sabiex it-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza taż-żamma tas-skiet jibda jiddekorri.
- 61 Fil-fatt, l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104 jindika li t-“trade mark preċedenti” hija “kif hemm riferenza għaliha fl-Artikolu 4(2)” ta' din id-direttiva. Issa, skont din id-dispożizzjoni msemmija l-aħħar, trade mark tista' tiġi kkunsidrata bħala preċedenti mingħajr ma tkun ġiet irreġistrata, bħal fil-każ ta' “applikazzjoniet għat-trade marks [...] sugġetti għar-reġistrazzjoni” u tat-trade marks li “huma magħrufa sew”, imsemmija fl-Artikolu 4(2)(ċ) u (d) ta' din id-direttiva rispettivament.

62 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għall-paragrafu (c) tal-ewwel domanda u għat-tieni domanda hija li r-registrazzjoni tat-trade mark preċedenti fl-Istat Membru kkonċernat ma tikkostitwixxix kundizzjoni neċessarja sabiex jibda jiddekorri t-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza taż-żamma tas-skiet previst mill-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 89/104. Il-kundizzjonijiet neċessarji sabiex jibda jiddekorri dan it-terminu ta' dekadenza, li għandhom jiġu vverifikati mill-qorti nazzjonali, huma, l-ewwel nett, ir-registrazzjoni tat-trade mark sussegwenti fl-Istat Membru kkonċernat, it-tieni nett, il-fatt li din it-trade mark tkun ġiet ipprezentata *in bona fide*, it-tielet nett, l-użu tat-trade mark sussegwenti mill-proprietarju tagħha fl-Istat Membru fejn ġiet irregistrata u, ir-raba' nett, li l-proprietarju tat-trade mark preċedenti jkun ja' bir-registrazzjoni tat-trade mark sussegwenti u bl-użu tagħha wara r-registrazzjoni tagħha.

Fuq it-tielet domanda

63 Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprietarju ta' trade mark preċedenti jista' jikseb l-annullament ta' trade mark sussegwenti identika li tkopri prodotti identici f'każ ta' użu onest simultanju u għal żmien twil ta' dawn iż-żewġ trade marks.

64 B'mod preliminari, għandu jiġi rrilevat li Anheuser-Busch tikkontesta l-ammissibilità ta' din id-domanda inkwantu hija bbażata fuq is-suppożizzjoni inezatta li t-trade mark ta' Budweiser tindika kemm il-prodotti tagħha kif ukoll dawk ta' Budvar. Barra minn hekk, Anheuser-Busch tuża t-trade mark Budweiser, *per se*, fis-suq tar-Renju Unit filwaqt li Budvar tikkummerċjalizza l-prodotti tagħha taht il-kliem "Budweiser Budvar".

65 Madankollu, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, id-domandi dwar l-interpretazzjoni tal-Unjoni li jsiru mill-qorti nazzjonali fil-kuntest regolamentari u fattwali li tiddefinixxi taht ir-responsabbiltà tagħha, u li l-Qorti tal-Ġustizzja ma hijiex kompetenti tivverifika l-eżattezza tiegħu, igawdu minn preżunzjoni ta' rilevanza (ara

s-sentenzi tas-16 ta' Diċembru 2008, *Cartesio*, C-210/06, Ġabra p. I-9641, punt 67; tas-7 ta' Ottubru 2010, *dos Santos Palhota et*, C-515/08, Ġabra p. I-9133, punt 20, kif ukoll tal-5 ta' April 2011, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, C-119/09, Ġabra p. I-2551, punt 21).

- 66 Minn dan isegwi li t-tielet domanda hija ammissibbli.
- 67 Sabiex tingħata risposta għal din id-domanda, għandu jtfakkar li l-Artikolu 4 tad-Direttiva 89/104 jiddefinixxi r-raġunijiet addizzjonali għar-rifjut jew invalidità f'każ ta' konflitti ma' drittijiet preċedenti. L-Artikolu 4(1)(a) b'hekk jipprovdi li trade mark irreġistrata tista' tiġi ddikjarata invalida meta tkun identika għal trade mark preċedenti u l-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata huma identiċi għal dawk li għalihom hija protetta t-trade mark preċedenti.
- 68 F'dan ir-rigward, l-għaxar premessa tad-Direttiva 89/104 tiddikjara li l-protezzjoni mogħtija mit-trade mark irreġistrata, li għan tagħha huwa b'mod partikolari li tiġi ggarantita l-funzjoni ta'oriġini tat-trade mark, hija assoluta f'każ ta' identiċità bejn it-trade mark u s-sinjal kif ukoll bejn il-prodotti jew is-servizzi.
- 69 Skont il-gurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 89/104 jikkorrispondu essenzjalment għal dawk tal-Artikolu 5(1)(a) ta' din id-direttiva, li jiddetermina l-każijiet fejn il-proprietarju ta' trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi lil terzi milli jużaw sinjali identiċi għat-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata l-imsemmija trade mark (sentenza tal-20 ta' Marzu 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, Ġabra p. I-2799, punt 41).

- 70 Konsegwentement, l-interpretazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 tapplika wkoll għall-Artikolu 4(1)(a) tagħha, peress li l-imsemmija interpretazzjoni tista' tiġi trasposta, *mutatis mutandis*, għad-dispożizzjoni msemmija l-aħħar (ara s-sentenza LTJ Diffusion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 43)
- 71 Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li d-dritt esklużiv ipprovdut fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 ngħata sabiex jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri sabiex jiżgura ruħu li din it-trade mark tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha u li, għaldaqstant, l-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandu jkun riżervat għall-każijiet li fihom l-użu tas-sinjal minn terz jippreġudika jew ikun jista' jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark. Fost dawn il-funzjonijiet hemm mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li tiggarrantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz, iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal b'mod partikolari dik li tiggarrantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew servizz, jew dawk tal-komunikazzjoni, tal-investment jew tar-reklamar (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et*, C-487/07, Ġabra p. I-5185, punt 58, kif ukoll tat-23 ta' Marzu 2010, *Google France u Google*, C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 77).
- 72 Għandu jingħad ukoll li l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 ma jeżiġix il-prova tal-eżistenza, f'moħħ il-pubbliku, ta' probabbiltà ta' konfużjoni sabiex tingħata protezzjoni assoluta f'każ ta' identità tas-sinjal u tat-trade mark kif ukoll tal-prodotti jew tas-servizzi (sentenza LTJ Diffusion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 49).
- 73 F'dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari, il-qorti tar-rinviju tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 89/104 fid-dawl tal-funzjoni essenzjali tat-trade mark.

- 74 F'dan il-kuntest, minn dak li ntqal qabel jirriżulta li l-imsemmija dispożizzjoni għandha tiġi interpretata fis-sens li trade mark sussegwenti rreġistrata tista' tiġi ddikjarata invalida meta tkun identika għal trade mark preċedenti, meta l-prodotti li għalihom hija rreġistrata t-trade mark huma identiċi għal dawk li għalihom hija protetta t-trade mark preċedenti u meta l-użu tat-trade mark sussegwenti jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark li hija li tiġi ggarantita lill-konsumaturi l-orijini tal-prodotti.
- 75 F'dan il-każ, għandu jiġi kkonstatat li l-użu minn Budvar tat-trade mark Budweiser fir-Renju Unit ma jippreġudikax il-funzjoni essenzjali tat-trade mark Budweiser li Anheuser-Busch hija l-proprietarja tagħha.
- 76 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li ċ-ċirkustanzi li taw lok għall-kawża prinċipali huma ta' natura eċċezzjonali.
- 77 Fil-fatt, fl-ewwel lok, il-qorti tar-rinviju tindika li Anheuser-Busch u Budvar kienu ilhom jikkummerċjalizzaw il-birer tagħhom fir-Renju Unit taħt is-sinjal verbali "Budweiser" jew taħt trade mark li tinkludi dan is-sinjal għal kważi 30 sena qabel ir-reġistrazzjoni tagħhom.
- 78 Fit-tieni lok, Anheuser-Busch u Budvar ġew awtorizzati jirreġistraw flimkien u b'mod simultanju t-trade marks tagħhom Budweiser wara sentenza mogħtija mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) matul ix-xahar ta' Frar tas-sena 2000.
- 79 Fit-tielet lok, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta wkoll li, għalkemm Anheuser-Busch iipprezentat talba għar-reġistrazzjoni tat-terminu "Budweiser" bħala trademark

fir-Renju Unit qabel Budvar, kull waħda minn dawn l-impriži minn dejjem użaw it-trade marks Budweiser tagħhom *in bona fide*.

- 80 Fir-raba' lok, hekk kif ġie rrilevat fil-punt 10 ta' din is-sentenza, il-qorti tar-rinviju kkonstatat li, għalkemm l-ismijiet huma identiċi, il-konsumaturi tar-Renju Unit jipperċepixxu kjarment id-differenza bejn il-birer ta' Budvar u dawk ta' Anheuser-Busch, peress li t-togħma, il-prezz u l-preżentazzjoni tagħhom dejjem kienet differenti.
- 81 Fil-ħames lok, mill-koeżistenza ta' dawn iż-żewġ trade marks fis-suq tar-Renju Unit jirrizulta li, anki li kienku t-trade marks kienu identiċi, il-birer ta' Anheuser-Busch u ta' Budvar kienu kjarment identifikabbli bħala mmanifatturati minn impriži differenti.
- 82 Għaldaqstant, hekk kif irrilevat għustament il-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li, f'ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, l-użu onest simultanju u għal żmien twil ta' żewġ trade marks identiċi li jkopru prodotti identiċi ma jippreġudikax jew ma jstax jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark li hija li tiġi ggarantita lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodotti jew tas-servizzi.
- 83 Għandu jingħad ukoll li, f'każ ta' użu, fil-futur, ta' kwalunkwe proċedura diżonesta fl-użu tat-trade marks Budweiser, tali sitwazzjoni tista', skont il-każ, tiġi eżaminata fid-dawl tar-regoli dwar il-kompetizzjoni żleali.
- 84 Fid-dawl tal-osservazzjonijiet preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata għat-tielet domanda hija li l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat

fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ma jistax jikseb dikjarazzjoni tal-invalidità ta' trade mark sussegwenti identika li tindika prodotti identiċi f'każ ta' użu onest simultanju u għal żmien twil ta' dawn iż-żewġ trade marks meta, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, dan l-użu ma jippreġudikax jew ma jistax jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark li hija li tiġi ggarantita lill-konsumaturi l-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi.

Fuq l-ispejjeż

- ⁸⁵ 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 jiġihallu lura.

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

- 1) **L-akkwixenza fis-sens tal-Artikolu 9(1) 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, huwa kuncett tad-dritt tal-Unjoni u l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ma jistax jitqies li qabel mal-użu onest simultanju stabbilit u għal żmien twil, li ilu jaf bih għal żmien twil, minn terz, ta' trade mark sussegwenti identika għal dik ta' dan il-proprjetarju jekk dan tal-aħhar kien imċaħhad minn kull possibbiltà li jopponi dan l-użu.**
- 2) **Ir-registrazzjoni tat-trade mark preċedenti fl-Istat Membru kkonċernat ma tikkostitwixxix kundizzjoni neċessarja sabiex jibda jiddekorri t-terminu ta' dekadenza b'konsegwenza tal-akkwixenza previst mill-Artikolu 9(1)**

tad-Direttiva 89/104. Il-kundizzjonijiet neċessarji sabiex jibda jiddekorri dan it-terminu ta' dekadenza, li għandhom jiġu vverifikati mill-qorti nazzjonali, huma, l-ewwel nett, ir-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti fl-Istat Membru kkonċernat, it-tieni nett, il-fatt li din it-trade mark tkun giet ipprezentata *in bona fide*, it-tielet nett, l-użu tat-trade mark sussegwenti mill-proprjetarju tagħha fl-Istat Membru fejn giet irreġistrata u, ir-raba' nett, li l-proprjetarju tat-trade mark preċedenti jkun jaf bir-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti u bl-użu tagħha wara r-reġistrazzjoni tagħha.

- 3) L-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ma jistax jikseb dikjarazzjoni tal-invalidità ta' trade mark sussegwenti identika li tindika prodotti identiċi f'każ ta' użu onest simultanju u għal żmien twil ta' dawn iż-żewġ trade marks meta, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, dan l-użu ma jippreġudikax jew ma jistax jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark li hija li tiġi ggarantita lill-konsumaturi l-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi.

Firem