



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

12 ta' Ġunju 2019*

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 4(1)(b) – Probabbiltà ta' konfużjoni – Impressjoni globali – Trade mark precedenti rreġistrata b'dikjarazzjoni ta' rinunzja (disclaimer) – Effetti ta' tali rinunzja fuq il-portata tal-protezzjoni tat-trade mark precedenti”

Fil-Kawża C-705/17,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mis-Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (il-Qorti tal-Appell ta' Stokkolma sedenti bħala l-Qorti tal-Appell għall-Proprjetà Intellettuali u għall-Affarijiet Ekonomiċi, l-Isvezja), permezz ta' deċiżjoni tal-20 ta' Novembru 2017, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-15 ta' Diċembru 2017, fil-proċedura

Patent- och registreringsverket

vs

Mats Hansson,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn E. Regan, President tal-Awla, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Relatur) u I. Jarukaitis, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: G. Pitruzzella,

Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għall-Patent- och registreringsverket, minn K. Isaksson u M. Nowicka kif ukoll minn M. Ahlgren, bħala aġenti,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn K. Simonsson u É. Gippini Fournier kif ukoll minn E. Ljung Rasmussen u G. Tolstoy, bħala aġenti,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-13 ta' Diċembru 2018,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-6 ta' Marzu 2019,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: l-Isvediz.

Sentenza

- 1 It-talba għal deċizzjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2008, L 299, p. 25).
- 2 It-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn il-Patent- och registreringsverket (l-Uffiċċju għall-Proprietà Intellettwali, l-Isvezja, iktar 'il quddiem il-“PRV”) u Mats Hansson, ċittadin Svediż, dwar ir-rifjut ta' registrazzjoni tas-sinjal verbali “ROSLAGSÖL” bħala trade mark nazzjonali.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

- 3 Il-premessi 4, 6, 8, 10 u 11 tad-Direttiva 2008/95 jipprovdu:
 - “(4) Ma jidhirx li hu meħtieġ li ssir approssimazzjoni kompleta tal-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks. Ikun biżżejjed jekk l-approssimazzjoni tkun limitata għal dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-ligi li l-aktar direttament jincidu fuq il-funzjonament tas-suq intern.

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

 - [...]
 - (8) Il-kisba ta' l-għanijiet li għalihom taspira din l-approssimazzjoni tal-ligijiet tirrikjedi li l-kondizzjonijiet għall-kisba u ż-żamma ta' trade mark registrata ikunu ġeneralment identiċi fl-Istati Membri kollha. [...]

 - [...]
 - (10) Huwa fundamentali, sabiex jiġi faċilitat l-moviment liberu ta' merkanzija u servizzi, li jiġi żgurat li t-trade marks registrati jgawdu l-istess protezzjoni taht is-sistemi legali ta' l-Istati Membri kollha. Dan m'għandux madankollu jzomm l-Istati Membri milli jagħtu, fuq għażla tagħhom, protezzjoni estensiva lil dawk it-trade marks li jkollhom reputazzjoni.
 - (11) Il-protezzjoni mogħtija lit-trade marks registrati, li l-funzjoni tagħhom hi partikolarment li jiggerantixxu t-trade mark bħala indikazzjoni ta' orijini, għandha tkun assoluta fil-każ ta' identità bejn il-marka u s-sinjal u l-merkanzija jew is-servizzi. Il-protezzjoni għandha tapplika wkoll f'każ ta' similarità bejn il-marka u l-merkanzija jew is-servizzi. Hu indispensabbli li tingħata interpretazzjoni tal-kunċett ta' similarità relatata mal-probabbiltà ta' konfużjoni. Il-probabbiltà ta' konfużjoni, li l-apprezzament tagħha jiddipendi fuq ħafna elementi u, partikolarment fuq ir-rikonoxximent tat-trade mark fis-suq, l-assoċjazzjoni li tista' ssir mas-sinjal użat jew registrat, il-grad ta' similarità bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-merkanzija jew servizzi identifikati, għandha tikkostitwixxi l-kondizzjoni specifika għal tali protezzjoni. Il-metodi

għad-determinazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni u partikolarment l-oneru tal-prova, għandhom ikunu kwistjoni għar-regolamenti proċedurali nazzjonali li m'għandhomx jiġu preġudikati minn din id-Direttiva.”

4 Skont l-Artikolu 3(1)(c) tad-Direttiva 2008/95:

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

[...]

(c) trade marks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, sabiex jindikaw it-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, jew iż-żmien ta' produzzjoni tal-merkanzija jew ta' l-għoti tas-servizz, jew karatteristiċi oħra tal-merkanzija jew tas-servizz”.

5 L-Artikolu 4(1)(b) ta' din id-direttiva jipprovdi:

“1. Trade mark m'għandhiex tiġi reġistrata jew, jekk reġistrata, għandha tkun suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità:

[...]

(b) jekk minhabba l-identità tagħha, jew similarità, għat-trade mark preċedenti u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade marks, teżisti l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti”.

6 L-Artikolu 5(1)(b) tal-imsemmija direttiva huwa fformulat b'dan il-mod:

“1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

[...]

(b) kwalunkwe sinjal fejn, minhabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.”

7 L-Artikolu 6(1)(b) tal-istess direttiva jipprevedi:

“1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi lil terza persuna milli tuża, fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

[...]

(b) indikazzjonijiet relatati mat-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, iż-żmien tal-produzzjoni tal-merkanzija jew ta' l-għoti tas-servizz, jew xi karatteristika oħra ta' merkanzija jew servizzi”.

- 8 Id-Direttiva 2008/95 giet imhassra b'effett mill-15 ta' Jannar 2019 bid-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1), li dahlet fis-seħħ fit-12 ta' Jannar 2016. Fid-dawl tad-data tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali, din it-talba għal deċizzjoni preliminari għandha madankollu tiġi eżaminata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/95.
- 9 L-Artikolu 37(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] (ĠU 2009, L 78, p. 1), li ssostitwixxa l-Artikolu 38(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), imfassal f'termini identiċi, kien jipprevedi:
- “Meta t-trade mark ikun fiha element li mhuwiex distintiv, u jekk l-inklużjoni ta' dan l-element fit-trade mark jista' jqajjem dubji fir-rigward ta' sa fejn twassal il-protezzjoni tat-trade mark, l-[Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea] jista' jitlob, bħala kundizzjoni sabiex it-trade mark tiġi registrata, li l-applikant jistqarr li huwa jirrinunċja kull dritt esklussiv f'dak l-element. Kull rinunċja għandha tiġi ppubblikata flimkien mal-applikazzjoni jew mar-registrazzjoni tat-trade mark [tal-Unjoni Ewropea], skont kif ikun il-każ.”
- 10 Ir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jhassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) (ĠU 2015, L 341, p. 21), hassar l-imsemmi Artikolu 37(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

Id-dritt Svediż

- 11 Skont l-Artikolu 6 tal-Kapitolu 1 tal-varumärkslagen (2010: 1877) (il-Liġi Nru 1877 tal-2010 dwar it-Trade marks, iktar 'il quddiem “il-Liġi tal-2010”), id-dritt esklużiv mogħti lil trade mark jinkiseb bir-registrazzjoni tagħha.
- 12 L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(2) tal-Kapitolu 1 tal-Liġi tal-2010 jipprevedi li mid-dritt esklużiv mogħti lil trade mark irregistrata jirriżulta li hadd, għajr il-proprjetarju tagħha, u fl-assenza tal-kunsens tiegħu, ma jista' juża fil-kummerċ sinjal li fir-rigward tiegħu, minhabba li huwa identiku jew jixbah it-trade mark u minhabba li l-prodotti koperti mit-trade mark u mis-sinjal huma identiċi jew jixxiebh, teżisti l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku li tinkludi r-riskju tal-impressjoni ta' assoċjazzjoni bejn il-persuna li tuża s-sinjal u l-proprjetarju tat-trade mark tal-proprjetarju.
- 13 L-Artikolu 5 tal-Kapitolu 2 tal-Liġi tal-2010 jispeċifika li waħda mill-kundizzjonijiet generali għar-registrazzjoni stabbilita minn dan il-kapitolu hija li t-trade mark għandu jkollha karattru distintiv għall-prodotti u għas-servizzi koperti minnha.
- 14 Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tal-Kapitolu 2 tal-Liġi tal-2010, trade mark ma għandhiex tiġi rregistrata minhabba x-xebh tagħha ma' trade mark preċedenti u minhabba li l-prodotti jew is-servizzi koperti miż-żewġ trade marks huma identiċi jew jixxiebh meta teżisti probabbiltà ta' konfużjoni, li tinkludi riskju tal-impressjoni ta' assoċjazzjoni bejn l-utent tat-trade mark u l-proprjetarju tat-trade mark irregistrata.
- 15 L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 12 tal-Kapitolu 2 tal-Liġi tal-2010 jipprevedi li, jekk trade mark tinkludi element li ma jistax jiġi rregistrat fih innifsu u jekk jeżisti riskju manifest li r-registrazzjoni tista' twassal għal incertezzi dwar il-portata tad-dritt esklużiv, meta jkun qiegħed jiġi rregistrat, dan l-element jista' jiġi eskluż mill-protezzjoni permezz ta' rinunzja.

- 16 It-tieni paragrafu tal-imsemmi Artikolu 12 jispeċifika li, jekk, iktar tard, l-imsemmi element jissodisfa r-rekwiziti għal reġistrazzjoni, din id-dispożizzjoni għandha tippermetti r-reġistrazzjoni jew ta' dan l-element jew tat-trade mark sħiħa, fil-kuntest ta' applikazzjoni ġdida għal reġistrazzjoni, mingħajr tali rinunzja.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 17 Matul is-sena 2007, il-kumpannija Svediza Norrtelje Brenneri Aktiebolag irreġistrat, għal xorb alkoħoliku fil-Klassi 33 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, bħala trade mark nazzjonali, is-sinjali verbali u figurattivi li ġej (iktar 'il quddiem it-“trade mark precedenti”):



Fig. 1.

- 18 Din ir-reġistrazzjoni hija akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' rinunzja li tistipula li r-“reġistrazzjoni ma tagħtix dritt esklużiv fuq it-terminu “RoslagsPunsch”. Iz-żieda tal-imsemmija dikjarazzjoni ntalbet mill-PRV bħala kundizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark precedenti, sa fejn it-terminu “Roslags” jirreferi għal reġjun tal-Isvezja u t-terminu “Punsch” jiddeskrivi wieħed mill-prodotti koperti minn din ir-reġistrazzjoni.
- 19 Permezz ta' att tas-16 ta' Diċembru 2015, M. Hansson applika mal-PRV għar-reġistrazzjoni tas-sinjali verbali “ROSLAGSÖL” bħala trade mark nazzjonali għall-prodotti fil-Klassi 32 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u, b'mod partikolari, għal xorb mhux alkoħoliku u għall-birra.
- 20 Permezz ta' deċiżjoni tal-14 ta' Lulju 2016, il-PRV irrifjuta din l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni minħabba probabbiltà ta' konfużjoni bejn dan is-sinjali u t-trade mark precedenti. Il-PRV ikkonstata li s-sinjali kunfliġġenti jibdew bit-terminu deskrittiv “Roslags”. Il-fatt li jinkludu wkoll kliem jew elementi figurattivi oħra bl-ebda mod ma jtaffi x-xebh, peress li l-kelma “Roslags” hija element dominanti taż-żewġ sinjali. Min-naħa l-oħra, is-sinjali jikkonċernaw prodotti identiċi jew li jixxiebhu li x'aktarx jiġu ddistribwiti permezz tal-istess kanali ta' bejgħ u li huma indirizzati għall-istess klijentela.
- 21 M. Hansson ressaq rikors kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Patent- och marknadsdomstolen (il-Qorti tal-Proprietà Intellettwali u tal-Affarijiet Ekonomiċi, l-Isvezja), fejn sostna li ma hemm l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kkonċernati. F'dak li jirrigwarda l-effett li d-dikjarazzjoni ta' rinunzja relatata mat-trade mark precedenti jista' jkollha fuq l-eżitu tar-rikors, il-PRV argumenta quddiem dik il-qorti li l-element ta' trade mark li ġie eskluż mill-benefiċċju ta' protezzjoni permezz ta' rinunzja għandu, bħala prinċipju, jitqies bħala nieqes minn karattru distintiv. F'dan il-każ, ir-reġistrazzjoni tat-trade mark precedenti ngħatat b'tali rinunzja minħabba l-fatt li l-imsemmija trade mark tinkludi t-terminu deskrittiv ta' reġjun ġeografiku, jiġifieri “Roslags”.

- 22 Issa, sadattant, il-prattika tal-PRV fir-rigward tal-karattru mhux distintiv ta' ismijiet ġeografici kienet żviluppat, b'mod partikolari bil-hsieb li jiġu implimentati l-lezzjonijiet esposti fil-punti 31 u 32 tas-sentenza tal-4 ta' Mejju 1999, Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 u C-109/97, EU:C:1999:230). It-terminu "Roslags" issa jista' jiġi rreġistrat, fih innifsu, bħala trade mark u għandu karattru distintiv għall-prodotti inkwistjoni f'dan il-każ, b'tali mod li jista' saħansitra jiddomina l-impressjoni globali tat-trade mark preċedenti. Għalhekk minn evalwazzjoni globali tas-sinjali kunfligġenti jirriżulta li, minhabba l-element komuni "Roslags", il-pubbliku rilevanti jista' jkollu l-impressjoni li l-prodotti koperti b'dawn is-sinjali għandhom l-istess oriġini kummerċjali.
- 23 Il-Patent- och marknadsdomstolen (il-Qorti tal-Proprietà Intellettuali u tal-Affarijiet Ekonomiċi) ma qablitx mal-pożizzjoni tal-PRV u laqgħet ir-rikors ta' M. Hansson filwaqt li approvat ir-reġistrazzjoni tas-sinjali tiegħu bħala trade mark billi kkonstatat l-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni. Dik il-qorti speċifikat ukoll li, minkejja d-dikjarazzjoni ta' rinunzja, it-termini msemmija fiha għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni fl-evalwazzjoni tal-imsemmija probabbiltà, sa fejn dawn jistgħu jaffettwaw l-impressjoni globali mogħtija mit-trade mark preċedenti u, għaldaqstant, il-portata tal-protezzjoni ta' din tal-aħħar. Skont l-imsemmija qorti, l-għan ta' din id-dikjarazzjoni huwa li tispesifika li d-dritt esklużiv li jirriżulta mir-reġistrazzjoni tat-trade mark preċedenti ma kienx jirrigwarda t-termini li kienet qiegħda tirreferi għalihom bħala tali.
- 24 Il-PRV appella mis-sentenza tal-qorti tal-ewwel istanza quddiem is-Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (il-Qorti tal-Appell ta' Stokkolma sedenti bħala l-Qorti tal-Appell għall-Proprietà Intellettuali u għall-Affarijiet Ekonomiċi, l-Isvezja).
- 25 Din il-qorti tispjega li, fil-fehma tagħha, id-Direttiva 2008/95 u l-ġurisprudenza rilevanti jikkonfermaw li r-regoli sostantivi dwar il-protezzjoni ta' trade mark nazzjonali huma, bħala prinċipju, armonizzati bis-siġħ fil-livell tad-dritt tal-Unjoni, filwaqt li r-regoli proċedurali jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Għalhekk, hija tistaqsi jekk regola nazzjonali li tippermetti li ssir dikjarazzjoni ta' rinunzja tistax tiġi kkwalifikata bħala "regola proċedurali", minkejja li għandha l-effett li timmodifika l-kriterji li fuqhom hija msejsa l-evalwazzjoni globali li għandha titwettaq biex tiġi eżaminata l-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tal-imsemmija direttiva.
- 26 F'dan ir-rigward, hija tistaqsi jekk din id-dispożizzjoni tistax, b'mod partikolari fid-dawl tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja li teżiġi li l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni tkun ibbażata fuq impressjoni globali u li l-perċezzjoni tal-konsumaturi għandha rwol determinanti fl-evalwazzjoni globali tal-imsemmija probabbiltà, tiġi interpretata li tfisser li dikjarazzjoni ta' rinunzja tista' tinfluwenza din l-evalwazzjoni minhabba l-fatt li element tat-trade mark preċedenti ġie, meta ġiet irreġistrata, eskluż b'mod esplicitu mill-protezzjoni permezz ta' din id-dikjarazzjoni ta' rinunzja, b'tali mod li dan l-element jingħata, fil-kuntest tal-analiżi tal-impressjoni globali, importanza inqas minn dik li kienet tingħatalu fl-assenza ta' tali rinunzja.
- 27 Jekk id-Direttiva 2008/95 tipprekludi tali approċċ, allura tqum il-kwistjoni ta' jekk din tippermettix li d-dikjarazzjoni ta' rinunzja għandha l-effett li l-element ikkonċernat minnha jitqies bħala li ma kienx kopert mir-reġistrazzjoni tat-trade mark preċedenti u għalhekk ma bbenefikax mill-protezzjoni ta' din it-trade mark, b'tali mod li jista' jiġi eskluż mill-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) ta' din id-direttiva. Skont il-qorti tar-rinviju, dan l-approċċ donnu li ġie segwit mill-EUIPO fl-applikazzjoni tal-Artikolu 37(2) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 28 Barra minn hekk, dik il-qorti tindika li l-ġurisprudenza tal-qorti nazzjonali ma hijiex uniformi fir-rigward tal-effetti li d-dikjarazzjoni ta' rinunzja, kif prevista fid-dritt nazzjonali, għandha fuq l-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tal-imsemmija direttiva.

29 F'dawn iċ-ċirkustanzi, is-Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (il-Qorti tal-Appell ta' Stokkolma sedenti bhala l-Qorti tal-Appell għall-Proprietà Intellettwali u għall-Affarijiet Ekonomiċi), iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

- “1) L-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva [2008/95] għandu jiġi interpretat fis-sens li l-evalwazzjoni globali tal-fatturi rilevanti kollha li għandha ssir f'evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni tista' tiġi affettwata mill-fatt li element tat-trade mark ġie esplicitament eskluż mill-protezzjoni meta ssir ir-registrazzjoni, jiġifieri li hekk imsejha disclaimer [id-dikjarazzjoni ta' rinunzja milli titlob drittijiet esklussivi] tkun iddahhlet meta saret ir-registrazzjoni?
- 2) Fil-każ ta' risposta affermattiva għall-ewwel domanda, id-dikjarazzjoni f'każ bhal dan tista' taffettwa l-evalwazzjoni globali b'tali mod li l-awtorità kompetenti tikkunsidra l-element inkwistjoni iżda tagħtih importanza iktar limitata jiġifieri li ma jkunx meqjus li jkollu karattru distintiv, anki jekk l-element ikun *de facto* distintiv u prominenti fit-trade mark preċedenti?
- 3) Fil-każ ta' risposta affermattiva għall-ewwel domanda u risposta negattiva għat-tieni domanda, id-dikjarazzjoni tista' xorta wahda taffettwa l-evalwazzjoni globali b'xi mod iehor?”

Fuq id-domandi preliminari

- 30 Permezz tad-domandi preliminari tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li ttiprovdi għal dikjarazzjoni ta' rinunzja li jkollha l-effett li teskludi element ta' trade mark kumplessa, ikkonċernat minn din id-dikjarazzjoni, mill-analizi tal-fatturi rilevanti biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' din id-dispożizzjoni jew li tagħti lil tali element, mill-bidu u b'mod permanenti, importanza limitata f'din l-analizi.
- 31 Preliminarjament, għandu jinfakkar li l-funzjoni essenzjali tat-trade mark hija li lill-konsumatur jew lill-utent finali tiġi ggarantita l-identità ta' oriġini tal-prodott jew tas-servizz identifikat mit-trade mark, b'tali mod li huwa jkun jista' jiddistingwi minghajr konfużjoni possibbli dan il-prodott jew dan is-servizz minn dawk li għandhom provenjenza oħra (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tas-16 ta' Settembru 2004, SAT.1 vs UASI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punt 23, u tat-8 ta' Ġunju 2017, W. F. Gözze Frottierweberei u Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punt 41).
- 32 Id-Direttiva 2008/95 li, skont l-Artikolu 1 tagħha, tapplika, b'mod partikolari għat-trade marks ta' prodotti jew ta' servizzi li kienu s-sugġett ta' registrazzjoni jew ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni fi Stat Membru, twettaq, skont il-premessi 4, 6, 8 u 10 tagħha, approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li l-iktar direttament jincidu fuq il-funzjonament tas-suq intern. Kif speċifikat f'dawn il-premessi, huwa essenzjali, għal dan il-għan, li jiġi żgurat li t-trade marks irregistrati jgawdu l-istess protezzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri kollha u li l-kisba tad-dritt għat-trade mark irregistrata tkun bhala principju sugġetta għall-istess kundizzjonijiet fl-Istati Membri kollha, filwaqt li dawn tal-aħhar jithallew liberi li jstabbilixxu d-dispożizzjonijiet proċedurali li jikkonċernaw, b'mod partikolari, ir-registrazzjoni tal-imsemmija trade marks.
- 33 F'dan ir-rigward l-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 jispeċifika li t-trade mark irregistrata tagħti dritt esklużiv lill-proprietarju tagħha. Il-proprietarju huwa b'mod partikolari intitolat jimpedixxi lil kull terz, fl-assenza tal-kunsens tiegħu, milli juża fil-kummerċ sinjal li fir-rigward tiegħu, minhabba li huwa identiku jew jixbah it-trade mark u minhabba li l-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark u minn dan is-sinjal huma identiċi jew jixxiebhu, teżisti l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku li tinkludi r-riskju ta' assoċjazzjoni bejn l-imsemmi sinjal u t-trade mark irregistrata.

- 34 L-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 jipprevedi, min-naħa tiegħu, li trade mark ma għandhiex tiġi rreġistrata jew, jekk irreġistrata, għandha tkun suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità, jekk minħabba li hija identika jew tixbah it-trade mark preċedenti u minħabba li l-prodotti jew is-servizzi koperti minn dawn iż-żewġ trade marks huma identiċi jew jixxiebhu, teżisti l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku li tinkludi r-riskju ta' assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.
- 35 L-imsemmija dispożizzjonijiet huma intiżi li jipproteġu l-interessi individwali tal-proprjetarji tat-trade marks preċedenti u li jiggarrantixxu l-funzjoni ta' oriġini tat-trade mark fl-ipoteżi ta' probabbiltà ta' konfużjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta' Ottubru 2005, *Medion*, C-120/04, EU:C:2005:594, punti 24 sa 26, u tat-22 ta' Ottubru 2015, *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 26).
- 36 Issa, la dawn id-dispożizzjonijiet innifishom u lanqas kwalunkwe dispożizzjoni oħra tad-Direttiva 2008/95 ma jimponu obbligu fuq jew jipprojbixxu lill-Istati Membri milli jintroduċu fid-dritt nazzjonali tagħhom dispożizzjonijiet li jistipulaw li r-reġistrazzjoni ta' sinjal bhala trade mark tista' tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' rinunzja. L-imsemmija dispożizzjonijiet lanqas ma jispeċifikaw l-effetti ta' tali dikjarazzjoni fuq l-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-imsemmija direttiva.
- 37 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat, kif għamel l-Avukat Ġenerali fil-punti 22 u 24 tal-konklużjonijiet tiegħu, li l-Istati Membri jibqgħu, bhala principju, liberi li fid-dritt nazzjonali tagħhom jipprevedu dispożizzjonijiet li jawtorizzaw l-inklużjoni ta' dikjarazzjonijiet ta' rinunzja fiż-żmien tar-reġistrazzjoni tas-sinjali bhala trade marks, li tali dikjarazzjonijiet jiġu pprezentati volontarjament mill-applikant jew fuq talba tal-uffiċċju nazzjonali responsabbli mill-imsemmija reġistrazzjoni, sakemm l-imsemmija dikjarazzjonijiet ma jippreġudikawx l-effett utli tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/95 u, b'mod partikolari, il-protezzjoni mogħtija lill-proprjetarji ta' trade marks preċedenti kontra r-reġistrazzjoni ta' trade marks li jistgħu joħolqu probabbiltà ta' konfużjoni fi hdan il-konsumaturi jew l-utenti finali.
- 38 Barra minn hekk, l-effetti ta' tali dikjarazzjonijiet ma jistgħux iwasslu sabiex jiġu kkontestati l-għanijiet imfittxija mid-Direttiva 2008/95, imfakkra fil-premessi 8 u 10 tagħha, u li huma li l-kisba tad-dritt għat-trade mark irreġistrata tkun bhala principju suġġetta, fl-Istati Membri kollha, għall-istess kundizzjonijiet u li jiġi żgurat li t-trade marks irreġistrati jgawdu l-istess protezzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri kollha (ara, b'analogija, is-sentenzi tas-26 ta' April 2007, *Boehringer Ingelheim et*, C-348/04, EU:C:2007:249, punti 58 u 59; tad-19 ta' Ġunju 2014, *Oberbank et*, C-217/13 u C-218/13, EU:C:2014:2012, punti 66 u 67; kif ukoll tat-22 ta' Settembru 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punti 30 u 32).
- 39 F'dan il-każ il-qorti tar-rinviju tesponi tliet effetti prevedibbli li d-dikjarazzjoni ta' rinunzja, kif prevista fid-dritt nazzjonali, jista' jkollha fuq l-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95. Skont dik il-qorti, l-ewwel interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali tikkonsisti fil-fatt li l-element ta' trade mark kumplessa li jkun is-suġġett ta' tali dikjarazzjoni ta' rinunzja jiġi eskluż mill-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Skont it-tieni interpretazzjoni tal-imsemmi dritt, tali element għandu ċertament jittiehed inkunsiderazzjoni fil-kuntest ta' din l-analiżi, iżda l-importanza tiegħu għal dan il-għan għandha madankollu tkun limitata, anki jekk, fil-verità, ikun l-element distintiv u dominanti tal-imsemmija trade mark. It-tielet interpretazzjoni tikkonsisti, essenzjalment, fl-affirmazzjoni li fil-kuntest tal-imsemmija analiżi tali element għandu jittiehed inkunsiderazzjoni b'mod li jkun konformi mal-principji applikabbli għall-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni identifikati fil-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja.
- 40 F'dan ir-rigward, għandu jifakkar li tikkostitwixxi probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 il-probabbiltà li l-pubbliku jista' jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni ġejjin mill-istess impriża jew, skont il-każ, minn impriži relatati ekonomikament (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tad-29 ta' Settembru 1998, *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 29, u tat-8 ta' Mejju 2014, *Bimbo vs UASI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 19 u l-ġurisprudenza ċċitata).

- 41 Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni tiddependi fuq hafna elementi u, partikolarment, fuq ir-rikonoxximent tat-trade mark fis-suq, fuq l-assocjazzjoni li tista' ssir bis-sinjal użat jew ir-registrat, fuq il-grad ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti. Għalhekk, il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment billi jittiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 16; tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 18; kif ukoll tal-10 ta' April 2008, adidas u adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punt 29).
- 42 Fost dawn il-fatturi hemm ukoll il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, li jiddetermina l-portata tal-protezzjoni tagħha. Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà speċifikat li iktar ma jkun sinjifikattiv il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, iktar tkun għolja l-probabbiltà ta' konfużjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' Novembru 2016, BSH vs EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punt 62 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 43 L-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni timplika ċerta interdipendenza bejn il-fatturi meħuda inkunsiderazzjoni u, b'mod partikolari, ix-xebh tat-trade marks u dak tal-prodotti jew tas-servizzi koperti. Għalhekk, livell baxx ta' xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti jista' jiġi kkompensat b'livell għoli ta' xebh bejn it-trade marks, u viceversa. L-interdipendenza bejn dawn il-fatturi hija espressa fil-premessa 11 tad-Direttiva 2008/95, li tgħid li huwa indispensabbli li l-kunċett ta' "xebh" jiġi interpretat b'rabta mal-probabbiltà ta' konfużjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 17, u tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 19).
- 44 Bl-istess mod, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-fatt li trade mark għandha karattru distintiv dgħajef ma jeskludix probabbiltà ta' konfużjoni, b'mod partikolari meta s-sinjali, il-prodotti jew is-servizzi koperti jkunu jixtiebhu (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' Novembru 2016, BSH vs EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punt 63 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 45 Din l-evalwazzjoni globali għandha, f'dak li jirrigwarda x-xebh viżiv, fil-hoss jew kunċettwali tat-trade marks kunfligġenti, tkun ibbażata fuq l-impressjoni globali prodotta minnhom. Il-perċezzjoni tat-trade marks mill-konsumatur medju tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni għandha rwol deċiżiv fl-evalwazzjoni globali tal-imsemmija probabbiltà. F'dan ir-rigward, il-konsumatur medju normalment jipperċepixxi trade mark b'mod sħiħ u ma jwettaqx eżami tad-diversi dettalji tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 23; tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 25; u tat-22 ta' Ottubru 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 35).
- 46 Fid-dawl ta' dawn il-prinċipji u tal-ġurisprudenza kollha mfakkra fil-punti 40 sa 45 ta' din is-sentenza, għandu, l-ewwel nett, jiġi kkonstatat li dikjarazzjoni ta' rinunzja prevista mid-drift nazzjonali li jkollha l-effett li teskludi element ta' trade mark kumplessa kkonċernata mill-imsemmija dikjarazzjoni, minhabba l-karattru deskrittiv jew mhux distintiv tiegħu, mill-analiżi tal-fatturi rilevanti biex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, tkun inkompatibbli mar-rekwiżiti ta' din id-dispożizzjoni.
- 47 Fil-fatt, tali esklużjoni tista' twassal għal evalwazzjoni żbaljata kemm tax-xebh bejn is-sinjali kunfligġenti kif ukoll tal-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, u dan iwassal għal evalwazzjoni globali alterata tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, u dan speċjalment peress li dawn il-fatturi huma interdipendenti kif ġie speċifikat fil-punt 43 ta' din is-sentenza, peress li din l-interdipendenza hija intiża, kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 41 tal-konklużjonijiet tiegħu, sabiex l-integralità tal-evalwazzjoni tal-imsemmija probabbiltà tkun taqbel kemm jista' jkun possibbli mal-perċezzjoni effettiva tal-pubbliku rilevanti.

- 48 F'dan ir-rigward, f'dak li jirrigwarda, l-ewwel nett, l-evalwazzjoni tax-xebh bejn is-sinjali kunfliggenti, għandu jittfakkar li din ma tistax tkun limitata għat-teħid inkunsiderazzjoni biss ta' komponent ta' trade mark kumplessa u li jitqabbel ma' trade mark oħra. Bil-kontra, hemm lok li l-paragun isir billi jiġu eżaminati t-trade marks inkwistjoni fejn kull waħda minnhom tiġi kkunsidrata b'mod globali, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta' Ottubru 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 36 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 49 Għalhekk hemm lok li f'kull każ individwali jiġu analizzati l-komponenti ta' sinjal u l-piż tagħhom fil-percezzjoni tal-pubbliku sabiex tiġi ddeterminata, skont iċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, l-impressjoni globali li s-sinjal inkwistjoni jipproduċi fil-memorja tal-imsemmi pubbliku (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' Mejju 2014, Bimbo vs UASI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punti 34 u 36). Għalhekk ma jistax jitqies minn qabel u b'mod ġenerali li l-elementi deskrittivi tas-sinjali kunfliggenti għandhom jiġu esklużi mill-evalwazzjoni tax-xebh tagħhom (ara, f'dan ir-rigward, id-digriet tas-7 ta' Mejju 2015, Adler Modemärkte vs UASI, C-343/14 P, mhux ippubblikat, EU:C:2015:310, punt 38).
- 50 F'dak li jirrigwarda, it-tieni nett, il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li d-determinazzjoni tal-imsemmi karattru distintiv hija b'mod partikolari sugġetta għall-kwalitajiet intrinżiċi ta' din it-trade mark, inkluża l-preżenza jew l-assenza tal-elementi deskrittivi tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom għet irregistrata l-imsemmija trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punti 20, 22 u 23 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 51 Issa, kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 43 tal-konkluzjonijiet tiegħu, il-kapaċità tas-sinjal li jidentifika l-prodotti jew is-servizzi, li għalihom dan ġie rreġistrat bħala trade mark, bħala li joriġinaw minn impriża partikolari, għandha tiġi evalwata meta mqabbla mas-sinjal ikkunsidrat globalment u għalhekk fid-dawl tal-komponenti kollha ta' dan tal-aħħar, b'tali mod li l-esklużjoni ta' wiehed mill-elementi tat-trade mark preċedenti mill-analiżi tal-karattru distintiv ta' din it-trade mark tista' taffettwa l-portata tal-protezzjoni tagħha.
- 52 It-tieni nett, għandu jiġi kkonstatat li, għal raġunijiet analogi għal dawk esposti fil-punti 48 sa 51 ta' din is-sentenza, dikjarazzjoni ta' rinunzja, prevista fid-dritt nazzjonali, li jkollha l-effett li tattribwixxi qabel kollox u b'mod permanenti lill-element ta' trade mark kumplessa kkonċernat mill-imsemmija dikjarazzjoni karattru mhux distintiv, b'tali mod li jkollu biss importanza limitata fl-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, ukoll ma hijiex kompatibbli mar-rekwiziti ta' din id-dispożizzjoni.
- 53 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat, l-ewwel nett, li l-elementi deskrittivi, mhux distintivi jew kemxejn distintivi ta' trade mark kumplessa, kemm jekk koperta minn dikjarazzjoni ta' rinunzja bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali u kemm jekk le, ġeneralment ikollhom inqas piż fl-analiżi tax-xebh bejn is-sinjali mill-elementi li jkollhom karattru iktar distintiv, li jkollhom ukoll kapaċità ikbar li jiddominaw l-impressjoni globali prodotta minn din it-trade mark (ara, f'dan ir-rigward, is-sentenza tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 23, u d-digriet tas-27 ta' April 2006, L'Oréal vs UASI, C-235/05 P, mhux ippubblikat, EU:C:2006:271, punt 43).
- 54 Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà speċifikat li l-evalwazzjoni individwali ta' kull sinjal sabiex tiġi ddeterminata l-impressjoni globali li tirriżulta minnu, kif meħtieġ mill-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, għandha titwettaq skont iċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ u ma tistax tiġi kkunsidrata bħala sugġetta għal preżunzjonijiet ġenerali (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' Mejju 2014, Bimbo vs UASI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 36).

- 55 It-tieni nett, meta t-trade mark preċedenti u s-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni jikkoinċidu f'element ta' karattru kemxejn distintiv jew deskrittiv fir-rigward tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni, huwa minnu li l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, spiss ma tirriżultax f'konstatazzjoni tal-eżistenza tal-imsemmija probabbiltà. Madankollu, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-konstatazzjoni tal-eżistenza ta' tali probabbiltà ta' konfużjoni ma tistax, minhabba l-interdipendenza tal-fatturi rilevanti f'dan ir-rigward, tiġi eskluża minn qabel u f'kull każ (ara, f'dan ir-rigward, id-digriet tad-29 ta' Novembru 2012, Hrbekvs UASI, C-42/12 P, mhux ippubblikat, EU:C:2012:765, punt 63, kif ukoll is-sentenza tat-8 ta' Novembru 2016, BSH vs EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punti 48 u 61 sa 64).
- 56 Minn dak li ġie espost iktar 'il fuq jirriżulta li l-fatt li jiġi deċiż li element ta' trade mark kumplessa, ikkonċernat minn dikjarazzjoni ta' rinunzja, għandu karattru mhux distintiv u, għaldaqstant, għandu piż limitat fl-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, jista' ċertament ikun jaqbel, f'ċerti sitwazzjonijiet, mal-perċezzjoni li l-pubbliku kkonċernat għandu tas-sinjali inkwistjoni. Madankollu, ma jistax jitqies li dan ser ikun neċessarjament il-każ f'kull każ, b'tali mod li dikjarazzjoni ta' rinunzja li jkollha tali effett tista' twassal għar-reġistrazzjoni ta' sinjali li jistgħu joħolqu probabbiltà ta' konfużjoni fi hdan l-imsemmi pubbliku fis-sens ta' din id-dispożizzjoni.
- 57 It-tielet nett, għandu jiġi enfazzzjat li l-interpretazzjoni magħżula fil-punti 46 u 52 ta' din is-sentenza ma tistax tiġi kkonfutata mill-fatt li l-element kopert mid-dikjarazzjoni ta' rinunzja inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa, skont id-dritt nazzjonali u minhabba l-karattru deskrittiv tiegħu, eskluż mill-protezzjoni mogħtija lil trade mark irreġistrata, b'tali mod li t-teħid inkunsiderazzjoni tiegħu fl-analiżi tal-fatturi rilevanti għall-konstatazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, jippermettulu jibbenefika minn protezzjoni li ma jistax igawdi taht is-sistema tal-imsemmija direttiva.
- 58 Fil-fatt, il-konstatazzjoni tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni twassal biss għall-protezzjoni ta' ċerta kombinazzjoni ta' elementi mingħajr madankollu ma tipproteġi, bħala tali, element deskrittiv li jagħmel parti minn din il-kombinazzjoni (ara, b'analogija, id-digriet tal-15 ta' Jannar 2010, Messer Group vs Air Products and Chemicals, C-579/08 P, mhux ippubblikat, EU:C:2010:18, punt 73, u tat-30 ta' Jannar 2014, Industrias Alen vs The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, punt 45). Konsegwentement, il-proprjetarju ta' trade mark kumplessa fl-ebda każ ma jista' jinvoka dritt esklużiv biss fuq element tal-imsemmija trade mark, irrispettivament minn jekk dan huwiex jew le kkonċernat minn dikjarazzjoni ta' rinunzja prevista mid-dritt nazzjonali.
- 59 Barra minn hekk, kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punti 26 u 50 tal-konkluzjonijiet tiegħu, id-Direttiva 2008/95 tippredvi biżżejjed garanziji biex jiġi żgurat li, minn naħa, tiġi rrifjutata, skont l-Artikolu 3(1)(c), ir-reġistrazzjoni ta' sinjali komposti esklużivament minn sinjali jew indikazzjonijiet ta' natura deskrittiva ta' kategoriji ta' prodotti jew ta' servizzi li għalihom tkun tressqet applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jew li jiġu ddikjarati nulli sabiex ikunu għalhekk jistgħu jintużaw liberament minn operaturi ekonomiċi oħra.
- 60 Min-naħa l-oħra, mill-Artikolu 6(1)(b) tal-imsemmija direttiva jirriżulta li meta sinjal ikun irreġistrat b'mod validu bħala trade mark, id-dritt esklużiv mogħti minn din it-trade mark ma jippermettix li l-proprjetarju tagħha jipprojbixxi lil terz milli juża, fil-kummerċ, indikazzjonijiet ta' natura deskrittiva għall-prodotti u għas-servizzi koperti, bla ħsara għall-osservanza ta' ċerti kundizzjonijiet (ara, f'dan ir-rigward, is-sentenzi tal-4 ta' Mejju 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 u C-109/97, EU:C:1999:230, punti 25 u 28; tal-10 ta' April 2008, adidas u adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punti 46 u 47; u tal-10 ta' Marzu 2011, Agencja Wydawnicza Technopol vs UASI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti 59 sa 62).

- 61 Barra minn hekk, għandu jiġi speċifikat li l-imsemmija interpretazzjoni hija konsistenti mat-tfittxija tal-ilhuq tal-għanijiet tad-Direttiva 2008/95 imsemmija fil-punt 32 ta' din is-sentenza, peress li hija intiża li tiggarrantixxi li l-protezzjoni ta' trade mark nazzjonali rreġistrata kontra probabbiltà ta' konfużjoni tkun iggarantita f'konformità mal-istess kriterji u għalhekk b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari fid-dawl tal-fatt li hafna Stati Membri ma jipprevedux il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni tas-sinjali bħala trade marks akkumpanjati b'tali dikjarazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' dawn id-dikjarazzjonijiet u l-effetti ta' dawn tal-aħħar jistgħu jvarjaw bejn il-leġiżlazzjonijiet ta' dawn l-Istati Membri.
- 62 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha esposti iktar 'il fuq jirriżulta li l-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovi għal dikjarazzjoni ta' rinunzja li jkollha l-effett li teskludi element ta' trade mark kumplessa, ikkonċernat minn din id-dikjarazzjoni, mill-analiżi globali tal-fatturi rilevanti biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' din id-dispożizzjoni jew li tagħti lil tali element, mill-bidu u b'mod permanenti, importanza limitata f'din l-analiżi.

Fuq l-ispejjeż

- 63 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 (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovi għal dikjarazzjoni ta' rinunzja li jkollha l-effett li teskludi element ta' trade mark kumplessa, ikkonċernat minn din id-dikjarazzjoni, mill-analiżi globali tal-fatturi rilevanti biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' din id-dispożizzjoni jew li tagħti lil tali element, mill-bidu u b'mod permanenti, importanza limitata f'din l-analiżi.

Firem