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

6 ta' Frar 2014*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade marks — Direttiva 89/104/KEE — Drittijiet li jirriżultaw mit-trade mark — Trade mark li għandha reputazzjoni — Protezzjoni estiża għal prodotti jew għal servizzi li ma humiex simili — Użu minn terz mingħajr raġuni valida ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark li għandha reputazzjoni — Kunċett ta' 'raġuni valida'"

Fil-Kawża C-65/12,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi), permezz ta' deċiżjoni tat-3 ta' Frar 2012, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta' Frar 2012, fil-proċedura

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

vs

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

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

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, K. Lenaerts, Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja, li qed jaġixxi bħala mħallef tal-Ewwel Awla, A. Borg Barthet, E. Levits (Relatur) u M. Berger, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: J. Kokott,

Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-27 ta' Frar 2013,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Leidseplein Beheer BV u H. de Vries, minn T. Cohen Jehoram u L. Bakers, avukati,

— għal Red Bull GmbH u Red Bull Nederland BV, minn S. Klos, avukat,

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

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn F. Wilman u F. Bulst, bħala aġenti,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fis-seduta tal-21 ta' Marzu 2013,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu (5)(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 tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn, minn naħa, Leidseplein Beheer BV u H. de Vries (iktar 'il quddiem, flimkien, "De Vries"), u, min-naħa l-oħra, Red Bull GmbH u Red Bull Nederland BV (iktar 'il quddiem, flimkien, "Red Bull") dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni minn De Vries ta' xorb enerġetiku f'kontenituri li juru s-sinjal "Bull Dog" jew sinjal ieħor li jinkludi l-element verbali "Bull" jew sinjali oħra li jistgħu minħabba x-xebh tagħhom joħolqu konfużjoni mat-trade marks irreġistrati ta' Red Bull.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, sussegwentement riprodotta, essenzjalment, fl-Artikolu 5 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 (ĠU L 299, p. 25, u Rettifika ĠU L 11, p. 86), jipprovdi taħt it-titolu "Drittijiet mogħtija minn trade mark":

"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;

b) 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.

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

[...]"

Id-dritt Olandiż

4 Fil-qasam tad-dritt tat-trade marks, il-leġiżlazzjoni Olandiża hija bbażata fuq il-Konvenzjoni Benelux dwar il-Proprjetà Intellettwali (Trade marks u Disinni jew Mudelli), iffirmata f'Den Haag, fil-25 ta' Frar 2005 (iktar 'il quddiem il-"Konvenzjoni Benelux").

5 L-Artikolu 2.20(1)(c) ta' din il-konvenzjoni, li ssostitwixxa l-Artikolu 13 A(1)(c) preċedenti tal-Liġi Uniformi Benelux dwar it-trade marks, huwa redatt kif ġej:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt esklużiv. Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni possibbli tal-liġi ordinarja fil-qasam tar-responsabbiltà ċivili, id-dritt esklużiv għat-trade mark jippermetti lill-proprjetarju li jipprojbixxi lil kull terz milli, mingħajr il-kunsens tiegħu:

[...]

c. juża fil-kummerċ, sinjal li huwa identiku għal jew li jixbah lit-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija reġistrata, meta din tal-aħħar għandha reputazzjoni fi ħdan it-territorju Benelux u fejn l-użu mingħajr raġuni valida tas-sinjal jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jew jikkawżalhom ħsara;

[...]"

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

6 Red Bull huwa proprjetarju fil-Benelux, b'mod partikolari, tat-trade mark verbali u figurattiva Red Bull Krating-Daeng (iktar 'il quddiem it-"trade mark Red Bull Krating-Daeng"), irreġistrata fil-11 ta' Lulju 1983, għal prodotti li jaqgħu fil-klassi 32 li tirrigwarda xorb mhux alkoħoliku.

7 De Vries huwa proprjetarju fil-Benelux, għal prodotti li jaqgħu fl-istess klassi 32, tat-trade marks li ġejjin:

— it-trade mark verbali u figurattiva The Bulldog, irreġistrata fl-14 ta' Lulju 1983,

— it-trade mark verbali The Bulldog, irreġistrata fit-23 ta' Diċembru 1999, kif ukoll

— it-trade mark verbali u figurattiva The Bulldog Energy Drink, irreġistrata fil-15 ta' Ġunju 2000.

8 Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li l-partijiet ma jikkontestawx li, qabel ma Red Bull ppreżenta t-trade mark tiegħu fl-1983, De Vries kien juża s-sinjal "The Bulldog" bħala isem kummerċjali għal attivitajiet ta' servizzi ta' restoranti, ta' lukandi u ta' kafeteriji (iktar 'il quddiem is-"servizzi ta' restoranti, lukandi u kafeteriji") li fl-ambitu tagħhom kien jinbiegħ xorb. Huwa wkoll paċifiku li t-trade mark Red Bull Krating Daeng tgawdi minn ċerta reputazzjoni fit-territorju tal-Benelux.

9 Peress li qies li l-użu minn De Vries tas-sinjal distintiv "The Bulldog", inkwantu dan huwa kkostitwit mill-element verbali "Bull", jippreġudika lit-trade mark Red Bull Krating-Daeng, Red Bull adixxa lir-Rechtbank Amsterdam (Qorti Distrettwali ta' Amsterdam), fis-27 ta' Ġunju 2005, sabiex tordna lil De Vries jieqaf milli jipproduċi u jikkummerċjalizza xorb enerġetiku f'kontenituri li juru s-sinjal "Bull Dog", sinjal ieħor li jinkludi l-element verbali "Bull" jew sinjali oħra li jistgħu bis-similarità tagħhom joħolqu konfużjoni mat-trade marks irreġistrati ta' Red Bull.

10 Permezz ta' kontrotalba, De Vries talab ir-revoka fil-Benelux tad-drittijiet ta' Red Bull marbuta mat-trade mark Red Bull Krating-Daeng.

11 B'sentenza tas-17 ta' Jannar 2007, ir-Rechtbank Amsterdam ċaħdet it-talbiet kollha.

12 B'sentenza tat-2 ta' Frar 2010, il-Gerechtshof te Amsterdam (Qorti tal-Appell ta' Amsterdam) laqgħet sostanzjalment l-appell ta' Red Bull mis-sentenza tar-Rechtbank Amsterdam. Il-Gerechtshof te Amsterdam ikkunsidrat, fl-ewwel lok, li t-trade mark Red Bull Krating-Daeng kellha reputazzjoni fil-Benelux u, fit-tieni lok, li, minħabba x-xebh, li jirriżulta mill-użu tal-element komuni "Bull", ta' din it-trade mark u tas-sinjal "The Bulldog" użat minn De Vries għax-xorb enerġetiku, il-pubbliku rilevanti jistabbilixxi, mingħajr ma joħloq konfużjoni ta' wieħed mal-ieħor, rabta bejn din it-trade mark u dan is-sinjal.

13 Il-Gerechtshof te Amsterdam ikkunsidra li dan is-sinjal kien simili għat-trade mark Red Bull Krating-Daeng u li De Vries, billi rreġistra fit-tranja ta' din it-trade mark li għandha reputazzjoni, ried jieħu vantaġġ mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark sabiex jibbenefika mis-sehem mis-suq tax-xorb enerġetiku miżmum minn Red Bull li jikkorrispondi għal dħul mill-bejgħ ta' diversi biljuni ta' Euro.

14 Il-fatt, invokat minn De Vries, li t-trade mark Bulldog kienet użata fil-kontinwità ta' użu, li nbeda qabel is-sena 1983, tas-sinjal "The Bulldog" għall-kummerċjalizzazzjoni u għall-indikazzjoni ta' attività ta' servizzi ta' restoranti, lukandi u kafeteriji li jinkludu b'mod partikolari l-bejgħ ta' xorb, ma ġiex ikklassifikat mill-Gerechtshof te Amsterdam bħala raġuni valida li tippermetti l-użu ta' dan is-sinjal.

15 Fil-fatt, skont il-Gerechtshof te Amsterdam, De Vries ma pprovax neċessità li juża dan is-sinjal tali li ma setax jiġi raġonevolment mistenni li jastjeni milli jagħmel użu minnu.

16 De Vries ippreżenta appell ta' kassazzjoni quddiem il-Hoge Raad der Nederlanden (Qorti Suprema) mid-deċiżjoni tal-Gerechtshof te Amsterdam fejn ikkritika lil din il-qorti tal-aħħar li interpretat b'mod restrittiv il-kunċett ta' "raġuni valida", fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 (iktar 'il quddiem il-"kunċett ta' 'raġuni valida'"). F'dan il-każ, l-użu b'*bona fides* tas-sinjal "The Bulldog" bħala isem kummerċjali qabel il-preżentata tat-trade mark Red Bull Krating-Daeng jikkostitwixxi tali raġuni.

17 Il-qorti tar-rinviju tikkonstata li l-Gerechtshof te Amsterdam applikat, fil-kawża quddiemha, il-kriterju tan-neċessità tal-użu tas-sinjal ifformulat fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Benelux tal-1 ta' Marzu 1975, Colgate Palmolive vs Bols (Claeryn vs Klarein), biex tevalwa l-eżistenza ta' raġuni valida li tippermetti dan l-użu.

18 Il-qorti tar-rinviju tesprimi dubji dwar l-interpretazzjoni mill-Gerechtshof te Amsterdam tal-kunċett ta' "raġuni valida". Min-naħa waħda, dan il-kunċett, kif previst fl-Artikolu 2.20(1)(c) tal-Konvenzjoni Benelux għandu jiġi interpretat b'mod konformi mal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104. Min-naħa l-oħra, fis-sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit (C-323/09, Ġabra p. I-8625), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tagħti lil dan il-kunċett portata iktar estiża minn dik mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja Benelux fis-sentenza Colgate Palmolive vs Bols (Claeryn vs Klarein), iċċitata iktar 'il fuq.

19 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Hoge Raad der Nederlanden iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja din id-domanda preliminari:

"L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva [89/104] għandu jiġi interpretat fis-sens li jista' wkoll ikun hemm raġuni valida, skont din id-dispożizzjoni, meta s-sinjal identiku jew simili għat-trade mark b'reputazzjoni jkun diġà ntuża *in bona fide* mit-terz jew mit-terzi inkwistjoni, qabel ma din it-trade mark tkun ġiet irreġistrata [ippreżentata]?"

Fuq id-domanda preliminari

20 Bid-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li jista' jiġi kklassifikat bħala "raġuni valida", fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, l-użu minn terz ta' sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni għal prodott identiku għal dak li għalih din it-trade mark ġiet irreġistrata meta jirriżulta li dan is-sinjal ikun ġie użat qabel il-preżentazzjoni ta' din it-trade mark.

21 Fid-dawl tać-ċirkustanzi tal-kawża prinċipali u sa fejn id-domanda preliminari mressqa teħtieġ l-interpretazzjoni tat-termini tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, għandu jiġi mfakkar li għalkemm din id-dispożizzjoni tirreferi espressament biss għall-każ fejn isir użu minn sinjal identiku jew simili għal trade mark li għandha reputazzjoni għal prodotti jew servizzi li ma humiex simili għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata, il-protezzjoni hemm stipulata tapplika wkoll, *a fortiori*, fir-rigward tal-użu ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark li għandha reputazzjoni għal prodotti jew servizzi li huma identiċi jew simili għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata (sentenza Interflora u Interflora British Unit, iċċitata iktar 'il fuq, punt 68 u l-ġurisprudenza ċċitata).

22 Barra minn hekk, peress li huwa paċifiku li t-trade mark Red Bull Krating-Daeng għandha reputazzjoni u li l-proprjetarju ta' din it-trade mark qed jitlob il-waqfien tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni minn De Vries f'kontenituri li juru sinjal li jixbah lil din it-trade mark ta' prodott identiku għal dak li għalih l-istess trade mark ġiet irreġistrata, l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 huwa maħsub sabiex japplika għall-każ tal-kawża prinċipali.

23 Il-partijiet fil-kawża prinċipali, madankollu, ma jaqblux fuq il-portata tal-kunċett ta' "raġuni valida". Filwaqt li De Vries jikkunsidra li l-użu *in bona fide* ta' sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni fejn dan l-użu jippreċedi l-preżentazzjoni tat-trade mark jista' jaqa' taħt dan il-kunċett, Red Bull isostni li dan il-kunċett jinkludi biss raġunijiet oġġettivament imperattivi.

24 Fl-ewwel lok, Red Bull isostni li l-interpretazzjoni estensiva tal-kunċett ta' "raġuni valida" li toħroġ mill-argumentazzjoni ta' De Vries twassal indirettament għar-rikonoxximent ta' trade marks mhux irreġistrati meta l-Konvenzjoni Benelux żammet, skont id-Direttiva 89/104, sistema ta' protezzjoni ta' trade marks ibbażata biss fuq ir-reġistrazzjoni tagħhom.

25 Fit-tieni lok, Red Bull isostni li din l-interpretazzjoni twassal, b'mod żbaljat, għall-konsegwenza li l-estent tad-drittijiet mogħtija mill-Artikolu 5(2) ta' din id-direttiva lill-proprjetarju ta' trade mark ippreżentata għall-protezzjoni tagħha jkun iktar limitat mill-estent tad-drittijiet li dan il-proprjetarju għandu taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-artikolu.

26 Għaldaqstant, għandha, qabel xejn, tiġi evalwata l-portata tal-kunċett ta' "raġuni valida" qabel ma jiġi ddeterminat, imbagħad, fid-dawl ta' din l-evalwazzjoni, jekk l-użu, qabel il-preżentazzjoni ta' trade mark li għandha reputazzjoni, ta' sinjal simili għal din it-trade mark jistax jaqa' taħt dan il-kunċett meta dan is-sinjal huwa użat għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din it-trade mark ġiet irreġistrata.

Fuq il-portata tal-kunċett ta' "raġuni valida"

27 Qabelxejn, għandu jiġi kkonstatat li l-kunċett ta' "raġuni valida" ma huwiex iddefinit fid-Direttiva 89/104. Barra minn hekk, il-kliem tal-Artikolu 5(2) ta' din id-direttiva ma huwiex ta' natura li jikkorrobora l-interpretazzjoni stretta li Red Bull jagħti għal dan il-kunċett.

28 Għaldaqstant, dan il-kunċett għandu jiġi interpretat fid-dawl tal-istruttura ġenerali u tal-għanijiet tas-sistema li fiha huwa jopera (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-9 ta' Jannar 2003, Davidoff, C-292/00, Ġabra p. I-389, punt 24), kif ukoll, b'mod partikolari, fid-dawl tal-kuntest tad-dispożizzjoni li tinkludih (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta' Ġunju 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, punt 25).

29 B'mod preliminari, għandu jitfakkar li għalkemm l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jipprovdi li t-trade mark irreġistrata tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt esklużiv, hemm ukoll restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju ta' dan id-dritt li joħorġu minn din id-dispożizzjoni.

30 Hija għaldaqstant ġurisprudenza stabbilita li d-dritt esklużiv previst f'din id-dispożizzjoni jingħata sabiex jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri li jiżgura li din tal-aħħar tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha. Għalhekk, l-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandu jkun riżervat għall-każijiet li fihom l-użu tas-sinjal minn terz jippreġudika jew jista' jippreġudika waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark. Fost dawn il-funzjonijiet hemm mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz inkwistjoni, iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal dik li tiggarantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew ta' dan is-servizz, jew dawk tal-komunikazzjoni, tal-investiment jew tar-reklamar (sentenza tad-19 ta' Settembru 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, punt 58 u l-ġurisprudenza ċċitata).

31 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li mill-kliem tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 u mit-tieni premessa tagħha jirriżulta li d-dritt tal-Istati Membri ġie armonizzat fis-sens li d-dritt esklużiv mogħti minn trade mark jagħti lill-proprjetarju tagħha protezzjoni "assoluta" kontra l-użu minn terzi ta' sinjali identiċi għal din it-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi (sentenza Interflora u Interflora British Unit, iċċitata iktar 'il fuq, punt 36).

32 Għalkemm il-leġiżlatur kklassifika bħala "assoluta" l-protezzjoni kontra l-użu mingħajr awtorizzazzjoni ta' sinjali identiċi għal trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li din hija rreġistrata għalihom, il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat din il-klassifikazzjoni billi rrilevat li, għalkemm hija importanti, il-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandha biss l-għan li tippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju tagħha, jiġifieri li jiżgura li din tal-aħħar tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha stess. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeduċiet li l-eżerċizzju tad-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark għandu jiġi rriżervat għall-każijiet li fihom l-użu tas-sinjal minn terz jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark (sentenza Interflora u Interflora British Unit, iċċitata iktar 'il fuq, punt 37).

33 L-Artikolu 5(2)(a) tal-imsemmija direttiva jistabbilixxi, favur it-trade marks li għandhom reputazzjoni, protezzjoni iktar estiża minn dik ipprovduta fil-paragrafu 1 tal-istess artikolu. Il-kundizzjoni speċifika ta' din il-protezzjoni hija kkostitwita minn użu mingħajr raġuni valida ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark irreġistrata li jieħu jew jista' jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta' din it-trade jew jikkawżalhom jew jista' jikkawżalhom preġudizzju (sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et*, C-487/07, Ġabra p. I-5185, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata).

34 Għaldaqstant, bit-traspożizzjoni tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 fil-leġiżlazzjoni tiegħu, Stat Membru għandu jagħti protezzjoni lil prodotti jew servizzi identiċi jew simili li tal-inqas tkun estensiva daqs dik mogħtija għal prodotti jew servizzi mhux simili. L-għażla tal-Istat Membru tinvolvi għalhekk l-istess prinċipju ta' għoti ta' protezzjoni msaħħa favur it-trade marks li għandhom reputazzjoni, iżda mhux is-sitwazzjonijiet koperti minn din il-protezzjoni meta tingħata (ara s-sentenza tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux, C-408/01, Ġabra p. I-12537, punt 20).

35 Madankollu, tali konstatazzjoni ma tistax tfisser li l-kunċett ta' "raġuni valida" għandu jiġi interpretat fid-dawl tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104.

36 Fil-fatt, kif irrilevat, essenzjalment, l-Avukat Ġenerali fil-punt 29 tal-konklużjonijiet tagħha, il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 5 ta' din id-direttiva ma għandhomx l-istess suġġett, b'tali mod li r-regoli marbuta mal-protezzjoni tat-trade marks ordinarji jistgħu japplikaw fil-każijiet li ma humiex irregolati mid-dispożizzjonijiet marbuta mal-protezzjoni tat-trade marks li għandhom reputazzjoni. Min-naħa l-oħra, dawn id-dispożizzjonijiet tal-aħħar jistgħu japplikaw fil-każijiet li ma humiex irregolati mir-regoli marbuta mal-protezzjoni tat-trade marks ordinarji.

37 Konsegwentement, Red Bull u l-Gvern Taljan ma humiex korretti meta jsostnu li s-sistema ta' protezzjoni tat-trade marks ibbażata fuq ir-reġistrazzjoni tagħhom, riprodotta mill-Konvenzjoni Benelux, tipprekludi li l-estent tad-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark ippreżentata jista' jiġi limitat.

38 Fil-fatt, għandu jiġi rrilevat li huwa biss taħt ċerti kundizzjonijiet li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 jagħti d-dritt lill-proprjetarji ta' trade mark li għandha reputazzjoni li jipprojbixxu lil terzi milli jużaw sinjali identiċi jew simili għat-trade marks tagħhom għal prodotti jew servizzi li ma humiex simili għal dawk li għalihom dawn it-trade marks huma rreġistrati.

39 Il-protezzjoni tat-trade marks li għandhom reputazzjoni hija iktar estiża minn dik tat-trade marks ordinarji peress li l-projbizzjoni tal-użu ta' sinjal minn terz la hija marbuta mal-identità, imsemmija fl-Artikolu 5(1)(a) tal-istess direttiva, tas-sinjal u tat-trade mark u lanqas ma hija marbuta mal-probabbiltà ta' konfużjoni msemmija fl-Artikolu 5(1)(b) tal-istess direttiva.

40 B'mod partikolari, il-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni ma għandux jipprova, sabiex jipprevalixxi ruħu mill-protezzjoni prevista fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, preġudizzju għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni ta' din it-trade mark, meta terz jieħu, permezz tal-użu ta' sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark, vantaġġ inġust mir-reputazzjoni tagħha.

41 Madankollu, id-Direttiva 89/104 hija intiża, b'mod ġenerali, sabiex tibbilanċja, min-naħa waħda, l-interessi tal-proprjetarju ta' trade mark li jħares il-funzjoni essenzjali tagħha u, min-naħa l-oħra, l-interessi ta' operaturi ekonomiċi oħra li jkollhom 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, punt 29).

42 Minn dan isegwi li l-protezzjoni tad-drittijiet li l-proprjetarju ta' trade mark għandu taħt din id-direttiva ma hijiex inkundizzjonata, peress li din il-protezzjoni hija partikolarment limitata, sabiex jiġu bbilanċjati dawn l-interessi, għall-każijiet fejn dan il-proprjetarju jkun viġilanti biżżejjed billi jopponi l-użu minn operaturi oħra ta' sinjali li jistgħu jippreġudikaw it-trade mark tiegħu (sentenza Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 30).

43 F'sistema ta' protezzjoni ta' trade marks bħal dik adottata, fuq il-bażi tad-Direttiva 89/104, mill-Konvenzjoni Benelux, l-interessi ta' terz li juża, fil-kummerċ, sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni huma kkunsidrati, fil-kuntest tal-Artikolu 5(2) ta' din id-direttiva, permezz tal-possibbiltà għall-utent ta' dan is-sinjal li jinvoka "raġuni valida".

44 Fil-fatt, meta l-proprjetarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni juri l-eżistenza ta' xi wieħed mill-preġudizzji previsti fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva u, b'mod partikolari, il-vantaġġ inġust meħud mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark, huwa t-terz li għamel użu minn sinjal simili għat-trade mark li għandha reputazzjoni li għandu jistabbilixxi li l-użu ta' tali sinjal għandu raġuni valida (ara, bħala analoġija, is-sentenza tas-27 ta' Novembru 2008, Intel Corporation, C-252/07, Ġabra p. I-8823, punt 39).

45 Minn dan isegwi li l-kunċett ta' "raġuni valida" jista' jinftiehem biss fis-sens ta' raġunijiet oġġettivament imperattivi, iżda jista' wkoll ikun marbut mal-interessi suġġettivi ta' terz li jagħmel użu minn sinjal identiku jew simili għat-trade mark li għandha reputazzjoni.

46 B'dan il-mod, il-kunċett ta' "raġuni valida" ma huwiex intiż sabiex jirregola kunflitt bejn trade mark li għandha reputazzjoni u sinjal simili li l-użu tiegħu jippreċedi l-preżentazzjoni ta' din it-trade mark jew sabiex jillimita d-drittijiet tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, iżda sabiex jinstab bilanċ bejn l-interessi inkwistjoni filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni, fil-kuntest speċifiku tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 u fid-dawl tal-protezzjoni estiża li minnha din l-istess trade mark tgawdi, l-interessi tat-terz li juża dan is-sinjal. B'hekk, l-invokar minn terz ta' raġuni valida għall-użu ta' sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni ma jistax iwassal għar-rikonoxximent, favur tiegħu, tad-drittijiet marbuta ma' trade mark irreġistrata, iżda jġiegħel lill-proprjetarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni jittollera l-użu tas-sinjal simili.

47 B'dan il-mod, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat fil-punt 91 tas-sentenza Interflora u Interflora British Unit, iċċitata iktar 'il fuq, fir-rigward ta' kawża li ttrattat l-użu ta' keywords għal riferiment fuq l-internet, li fejn ir-reklamar fuq l-Internet minn keyword li tikkorrispondi għal trade mark li għandha reputazzjoni jipproponi, mingħajr ma joffri sempliċi imitazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, mingħajr ma jippreġudika r-reputazzjoni tat-trade mark jew il-karattru distintiv tagħha u mingħajr, barra minn hekk, ma jippreġudika l-funzjonijiet ta' din it-trade mark, alternattiva għall-prodotti jew għas-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni, għandu jiġi konkluż li tali użu jaqa', fil-prinċipju, taħt kompetizzjoni b'saħħitha u leali fis-settur tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni u għandu għalhekk possibbiltà ta' "raġuni valida".

48 Konsegwentement, il-kunċett ta' "raġuni valida" ma jistax jiġi interpretat bħala li huwa limitat għal raġunijiet oġġettivament imperattivi.

49 Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġi eżaminat taħt liema kundizzjonijiet l-użu minn terz ta' sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni għal prodott identiku għal dak li għalih l-istess trade mark ġiet irreġistrata, meta dan is-sinjal kien użat qabel il-preżentazzjoni ta' din it-trade mark, jista' jaqa' taħt dan il-kunċett.

Fuq il-kundizzjonijiet li fihom l-użu preċedenti ta' sinjal simili għal dak ta' trade mark li għandha reputazzjoni jista' jaqa' taħt il-kunċett ta' "raġuni valida"

50 De Vries isostni fl-osservazzjonijiet tiegħu li huwa juża s-sinjal "The Bulldog" għal servizzi ta' restoranti, lukandi u kafeteriji sa mis-sena 1975. Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li dan l-użu rriżulta li kien effettiv minn data qabel ir-reġistrazzjoni tat-trade mark Red Bull Krating-Daeng. Barra minn hekk, De Vries huwa proprjetarju tat-trade mark verbali u figurattiva The Bulldog *inter alia* għal xorb mhux alkoħoliku, irreġistrata fl-14 ta' Lulju 1983. Id-data li minnha De Vries jipproduċi u jikkummerċjalizza xorb enerġetiku f'kontenituri li jindikaw is-sinjal "Bull Dog" ma hijiex speċifikata.

51 Ma huwiex ikkontestat li De Vries kien juża s-sinjal "The Bulldog" għal servizzi u prodotti differenti minn dawk li għalihom it-trade mark Red Bull ġiet irreġistrata qabel ma din it-trade mark kisbet ir-reputazzjoni tagħha.

52 Il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li, meta terz jipprova, permezz tal-użu ta' trade mark li tixbah lil trade mark li għandha reputazzjoni, japprofitta ruħu minn fuq dahar tali trade mark sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestiġju tagħha, kif ukoll sabiex juża, mingħajr ebda kumpens finanzjarju u mingħajr ma jkollu juża r-riżorsi tiegħu stess għal dan il-għan, l-isforz kummerċjali li wettaq il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti sabiex joħloq u jżomm l-immaġni ta' dik it-trade mark, il-vantaġġ miksub minn dan l-użu għandu jiġi kkunsidrat bħala vantaġġ inġust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark. (ara s-sentenza L'Oréal *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 49).

53 Sabiex jiġi stabbilit jekk l-użu qabel il-preżentazzjoni ta' trade mark li għandha reputazzjoni, minn terz, ta' sinjal simili għal din it-trade mark jistax jiġi kklassifikat bħala "raġuni valdida", fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, u jistax jippermetti l-ġustifikazzjoni tal-fatt li dan it-terz jieħu vantaġġ mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark, hija l-qorti tar-rinviju li għandha twettaq evalwazzjoni billi tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, żewġ elementi.

54 Fl-ewwel lok, analiżi bħal din teħtieġ li jiġi ddeterminat kif dan is-sinjal ġie stabbilit fost il-pubbliku kkonċernat u li tiġi evalwata r-reputazzjoni li huwa jgawdi mal-pubbliku kkonċernat. Fil-każ ineżami, huwa paċifiku li s-sinjal "The Bulldog" huwa użat għal firxa ta' prodotti u ta' servizzi ta' restoranti, lukandi u kafeteriji sa minn data qabel jew kontemporanja għas-sena 1983. Id-data li minnha De Vries beda jbigħ xorb enerġetiku, madankollu, ma toħroġx b'mod preċiż mid-deċiżjoni tar-rinviju.

55 Fit-tieni lok, għandha tiġi evalwata l-intenzjoni tal-utent tal-istess sinjal.

56 F'dan ir-rigward, sabiex l-użu tas-sinjal simili għat-trade mark li għandha reputazzjoni jiġi kklassifikat użu *in bona fides*, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-grad ta' prossimità bejn il-prodotti u s-servizzi li għalihom dan is-sinjal ġie użat u l-prodott li għalih it-trade mark ġiet irreġistrata, kif ukoll il-kronoloġija tal-ewwel użu tal-imsemmi sinjal għal prodott identiku għal dak tal-imsemmija trade mark u l-kisba mill-istess trade mark tar-reputazzjoni tagħha.

57 Minn naħa, meta sinjal intuża qabel il-preżentazzjoni ta' trade mark li għandha reputazzjoni għal servizzi jew għal prodotti li jistgħu jintrabtu mal-prodott li għalih it-trade mark ġiet irreġistrata, l-użu ta' dan is-sinjal għal dan il-prodott tal-aħħar jista' jidher bħala estensjoni naturali tal-firxa ta' servizzi u ta' prodotti li għalihom dan is-sinjal diġà jgawdi minn ċerta reputazzjoni mal-pubbliku kkonċernat.

58 Fil-każ ineżami, ma huwiex ikkontestat li De Vries juża s-sinjal "The Bulldog" għal prodotti u servizzi ta' restoranti, lukandi u kafeteriji, li fl-ambitu tagħhom jinbiegħ xorb. Għalhekk, fid-dawl tar-rikonoxximent li minnu dan is-sinjal igawdi fi ħdan il-pubbliku kkonċernat u tan-natura tal-prodotti u tas-servizzi li għalihom ġie użat, il-bejgħ ta' xorb enerġetiku f'kontenitur li juri dan is-sinjal jista' jiġi interpretat mhux bħala tentattiv sabiex jittieħed vantaġġ mir-reputazzjoni tat-trade mark ta' Red Bull, iżda bħala estensjoni vera tal-firxa ta' prodotti u ta' servizzi offruti minn De Vries. Din l-apprensjoni hija iktar b'saħħitha fil-każ fejn is-sinjal "The Bulldog" intuża għal xorb enerġetiku qabel ma t-trade mark Red Bull Krating-Daeng kisbet ir-reputazzjoni tagħha.

59 Min-naħa l-oħra, iktar ma s-sinjal użat qabel il-preżentazzjoni ta' trade mark simili li għandha reputazzjoni għandu reputazzjoni għal ċerta firxa ta' prodotti u ta' servizzi, iktar l-użu tiegħu huwa meħtieġ għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott identiku għal dak li għalih it-trade mark ġiet irreġistrata, u dan huwa iktar il-każ inkwantu l-prodott huwa qrib, min-natura tiegħu, il-firxa ta' prodotti u ta' servizzi li għalihom dan is-sinjal kien preċedentement użat.

60 Konsegwentement, mill-kunsiderazzjonijiet kollha premessi jirriżulta li hemm lok li għad-domanda mressqa tingħata r-risposta li l-Artikolu 5(2) tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni jista' jkollu, minħabba "raġuni valida" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, jittollera l-użu minn terz ta' sinjal simili għal din it-trade mark għal prodott identiku għal dak li għalih din it-trade mark ġiet irreġistrata, meta jirriżulta li dan is-sinjal intuża qabel il-preżentazzjoni tal-istess trade mark u li l-użu li sar għall-prodott identiku sar *in bona fides*. Sabiex jiġi evalwat jekk dan huwiex il-każ, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari:

— l-istabbiliment u r-reputazzjoni ta' dan is-sinjal fost il-pubbliku kkonċernat,

— il-grad ta' prossimità bejn il-prodotti u s-servizzi li għalihom l-istess sinjal kien oriġinalment użat u l-prodott li għalih it-trade mark li għandha reputazzjoni ġiet irreġistrata, u

— r-rilevanza ekonomika u kummerċjali tal-użu għal dan il-prodott tas-sinjal simili għal din it-trade mark.

Fuq l-ispejjeż

61 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 jitħallsu lura.

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

L-Artikolu 5(2) 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, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni jista' jkollu, minħabba "raġuni valida" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, jittollera l-użu minn terz ta' sinjal simili għal din it-trade mark għal prodott identiku għal dak li għalih din it-trade mark ġiet irreġistrata, meta jirriżulta li dan is-sinjal intuża qabel il-preżentazzjoni tal-istess trade mark u li l-użu li sar għall-prodott identiku sar *in bona fides*. Sabiex jiġi evalwat jekk dan huwiex il-każ, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari:

— **l-istabbiliment u r-reputazzjoni ta' dan is-sinjal fost il-pubbliku kkonċernat,**

— **il-grad ta' prossimità bejn il-prodotti u s-servizzi li għalihom l-istess sinjal kien oriġinalment użat u l-prodott li għalih it-trade mark li għandha reputazzjoni ġiet irreġistrata, u**

— **r-rilevanza ekonomika u kummerċjali tal-użu għal dan il-prodott tas-sinjal simili għal din it-trade mark.**

Firem