SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Sitt Awla)
20 ta' Settembru 2007 *

Fil-Kawża C-371/06,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (l-Olanda), permezz ta' deċiżjoni tat-8 ta' Settembru 2006, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-12 ta' Settembru 2006, fil-proċedura

Benetton Group SpA

vs

G-Star International BV,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Sitt Awla),

komposta minn P. Kūris, President ta' l-Awla, K. Schiemann u L. Bay Larsen (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Reġistratur: R. Grass,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Benetton Group SpA, minn N. W. Mulder, advocaat,

— għal G-Star International BV, minn G. van der Wal, advocaat,

— għall-gvern Taljan, minn I. M. Braguglia, bħala aġent, assistit minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn W. Wils, bħala aġent,

wara li rat id-deċiżjoni meħuda, wara li semgħet lill-Avukat Ġenerali, li tinqata' l-kawża mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrgwarda l-interpretazzjoni tat-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) ta' l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989, L 40, p. 1, aktar 'il quddiem, id-"direttiva").

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn Benetton Group Spa (aktar 'il quddiem "Benetton") u G-Star International BV (aktar 'il quddiem "G-Star") dwar il-kummerċjalizzazzjoni minn Benetton ta' lbies illi, minħabba l-għamla tiegħu, joħloq preġudizzju għal żewġ trade marks ta' għamliet irreġistrati minn G-Star.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt Komunitarju

3 L-Artikolu 2 tad-direttiva, intitlolat "Sinjali li trade mark jistgħu jikkonsistu minnhom", jiddisponi:

"Trade mark tista' tikkonsisti minn xi sinjal li jista' jiġi magħmul grafikament, b'mod partikolari bi kliem li jinkludu ismijiet personali, disinn, ittri, numri, l-għamla tal-merkanzija jew l-imballaġġ tagħhom, basta li tali sinjali jistgħu jiddistingwu l-merkanzija jew is-servizzi ta' impriża waħda minn dawk ta' impriżi oħra."

4 L-Artikolu 3 tad-direttiva, intitolat "Raġunijiet għar-rifjut jew invalidità", jgħid:

"1. Is-segwenti m'għandhomx jiġu reġistrati jew jekk reġistrati għandhom ikunu suġġetti li jiġu dikjarati invalidi:

a) sinjali li ma jistgħux jikkostitwixxu trade mark;

b) trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;

ċ) trade marks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ biex jiddisinjaw it-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, jew iż-żmien ta' produzzjoni ta' l-merkanzija jew li jagħtu s-servizz, jew karatteristiċi oħra ta' l-merkanzija jew tas-servizz;

d) [...] trade marks li jikkonsistu esklussivament minn sinjali jew indikazzjonijiet li saru konswetudinarji fil-lingwa korrenti jew fil-bona fide prattiċi stabbiliti tal-kummerċ;

e) sinjali li jikkonsistu esklussivament minn:

— l-għamla li tirriżulta min-natura tal-merkanzija nnifishom, jew,

— l-għamla ta' l-merkanzija li hi neċessarja biex jiġi ottenut riżultat tekniku, jew;

— l-għamla li tagħti valur sostanzjali lill-merkanzija;

[...]

3. Trade mark ma għandhiex tkun rifjutata reġistrazzjoni jew tkun dikjarata invalida skond l-paragrafu 1 (b) (ċ) jew (d) jekk, qabel id-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u wara l-użu magħmul minnha, hi akkwistat [...] karattru distintiv.

Kwalunkwe Stat Membru jista' barra minn dan jistabbilixxi li din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll fejn il-karatteristika distintiva kienet akkwistata wara d-data ta' l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni jew wara d-data tar-reġistrazzjoni.

[...]"

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

5 L-Artikolu 1 tal-liġi unformi tal-Benelux fuq it-trade marks tad-19 ta' Marzu 1962 (Trb. 1962, 58), fl-ifformular tiegħu applikabbli għad-data tal-fatti fil-kawża prinċipali, jiddisponi:

"Jitqiesu li huma trade marks individwali ismijiet, disinni, timbri, siġilli, ittri, numri, għamliet ta' prodotti jew oġġetti ta' ppakkjar jew kull sinjal ieħor li jservi sabiex jiddistingwi l-prodotti ta' impriża.

Madankollu, ma jistax ikunu kkunsidrati bħala trade marks l-għamliet imposti minnatura stess tal-prodott, jew li jeffettwaw il-valur sostanzjali tal-prodott jew li jipproduċu riżultati industrijali."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

6 G-Star tiddisinja, tipproduċi u tikkummerċjalizza lbies bi trade mark li għandha l-istess l-isem, b'mod partikolari jeans.

7 Hija proprjetarja ta' żewġ trade marks ta' għamla għal prodotti fil-klassi 25, kif definit mill-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjoni ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, jiġifieri għal ilbies. Dawn iż-żewġ trade marks ġew irreġistrati fis-7 ta' Awwissu 1997 u fl-24 ta' Novembru 1999.

8 Intalbet il-protezzjoni għal kull waħda minnhom, rispettivament, skond l-elementi distintivi li ġejjin:

— Ponti meħjutin f'linji djagonali li tibda min-naħa ta' fuq sal-ġenbejn sal-parti ta' wara ta' bejn il-qliezi, irqajja fl-irkoppa tal-qalziet, il-parti ta' fuq tan-naħa ta' wara tal-qalziet, ponti orrizzontali fuq in-naħa ta' wara tal-qalziet min-naħa ta' fuq sal-parti ta' l-irkoppa, strixxa ta' kulur kontrastanti jew tessut ieħor fuq in-naħa ta' wara tal-parti t'isfel tal-qalziet, kollox ikkombinat flimkien;

— biċċiet tal-ħjata, ponti tal-ħjata u talji ta' roqgħa fl-irkoppa tal-qalziet, roqgħa ta' l-irkoppa ftit goffa.

9 Benetton topera impriżi kummerċjali tat-tessuti. Fl-Olanda, hija tbiegħ il-prodotti tagħha permezz ta' konċessjonarji fil-franchising.

10 Fil-25 ta' Mejju 2000, G-Star ħarrket lil Benetton quddiem ir-Rechtbank te Amsterdam sabiex topponi għal kull produzzjoni, kummerċjalizzazzjoni u/jew distribuzzjoni fl-Olanda ta' qliezet tat-trade mark Benetton. Sabiex issostni t-talba tagħha, hija sostniet illi din l-aħħar impriża kienet ippreġudikat id-drittijiet tagħha ta' trade mark marbuta mal-qalziet tagħha tal-mudell Elwood meta pproduċiet u qegħdet fis-suq, fis-sajf ta' l-1999, qalziet li kellu, b'mod partikolari, roqgħa ta' l-irkoppa ovali u żewġ ponti meħjutin f'linja djagonali li tibda min-naħa ta' fuq tal-ġenbejn sal-parti ta' bejn il-qliezi.

11 Benetton ikkontestat din it-talba u permezz ta' kontrotalba talbet l-annullament tat-trade marks irreġistrati abbażi ta' l-Artikolu 1(2) tal-liġi uniformi Benelux fuq it-trade marks, peress illi l-għamliet in kwistjoni jiddeterminaw f'miżura wiesgħa l-valur kummerċjali tal-prodotti mis-sbuħija tagħhom jew l-oriġinalità tagħhom.

12 Il-qorti ta' l-ewwel istanza ċaħdet it-talbiet ta' G-Star ibbażati fuq ksur tad-drittijiet tagħha ta' trade mark kif ukoll il-kontrotalba ta' Benetton.

13 Iż-żewġ partijiet appellaw quddiem il-Gerechtshof te Amsterdam, li laqgħet l-appell ta' G-Star u ċaħdet it-talba ta' annullament ta' Benetton.

14 Il-Gerechtshof iddeċidiet illi r-Rechtbank kienet qieset ġustament, b'mod partikolari, illi l-qalziet Elwood kellu suċċess kummerċjali kbir, illi G-Star kienet għamlet kampanji ta' reklamar qawwija sabiex tagħti lil dan il-qalziet b'karatteristiċi speċifiċi l-fama ta' prodott G-Star, u li, bħala konsegwenza, il-fama tal-qalziet Elwood huwa spjegat fil-biċċa l-kbira mhux mill-attrattività estetika ta' l-għamla, iżda mill-kapaċita attrattiva tal-fama tat-trade mark.

15 Hija tenfasizza illi, permezz tar-reklamar qawwi li sar, G-Star kienet ġibdet bil-qawwi l-attenzjoni fuq il-karatteristiċi distintivi tal-qalziet u tar-roqgħa ta' l-irkoppa.

16 Benetton appellat fil-kassazzjoni quddiem il-Hoge Raad der Nederlanden peress li kkontestat din l-analiżi tal-Gerechtshof.

17 Il-Hoge Raad irrilevat illi l-idea li fuqha huma bbażati l-kunsiderazzjonijiet ikkontestati tad-deċiżjoni tal-Gerechtshof hija illi l-esklużjoni prevista mit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva m'għandhiex tkun ta' xkiel għall-validità tar-reġistrazzjoni ta' trade mark jekk, f'mument partikolari qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-attrattività ta' l-għamla tirriżulta mill-kapaċità attrattiva tagħha marbuta mal-fama ta' l-għamla bħala trade mark.

18 Il-Hoge Raad tfakkar illi, fis-sentenza tagħha tat-18 ta' Ġunju 2002, Philips (C-299/99, p. I-5475), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet illi, skond l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva, is-sinjali li ma jistgħux jkunu rreġistrati b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(1) (e) ta' din id-direttiva, ma jistgħux jakkwistaw karattru distintiv bl-użu li jsir minnhom.

19 Madankollu, fil-fehma tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja ma ddeċiditx il-kwistjoni li hemm fil-kawża prinċipali, li hija estranea għall-karattru distintiv tat-trade marks in kwistjoni.

20 F'dan il-kuntest, il-Hoge Raad der Nederlanden iddeċidiet li tissospendi l-proċedura u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) It-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) [tad-direttiva] għandu jiġi interpretat fis-sens illi r-raġuni ta' esklużjoni li tinsab f'dan l-artikolu tipprekludi b'mod permanenti r-reġistrazzjoni ta' għamla bħala trade mark jekk in-natura tal-prodott hija tali li l-aspett tagħha u l-għamla tagħha jiddeterminaw għal kollox jew fil-biċċa l-kbira l-valur kummerċjali minħabba s-sbuħija tagħhom u l-oriġinalità tagħhom, jew illi din ir-raġuni ta' esklużjoni ma tibqax applikabbli meta, qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, il-kapaċità attrattiva ta' l-għamla in kwistjoni hija prinċipalment ddeterminata, għal dak li jirrigwarda l-pubbliku, mill-fama tagħha bħala sinjal distintiv?

2) Jekk ir-riposta għall-ewwel domanda hija f'dan l-aħħar sens, sa fejn għandha tipprevali din il-kapaċità attrattiva sabiex ir-raġuni ta' esklużjoni ma tibqax applikabbli?"

Fuq id-domandi preliminari

Fuq l-ewwel domanda

21 Bl-ewwel domanda, il-qorti tar-rinviju titlob, essenzjalment, jekk it-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) tad-direttiva għandux jiġi interpretat fis-sens illi l-għamla tal-prodott li tagħti valur sostanzjali lill-istess prodott tistax madankollu tikkostitwixxi trade mark b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(3) ta' din id-Direttiva, meta, qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, hija akkwistat kapaċità attrattiva minħabba l-fama tagħha bħala sinjal distintiv, wara kampanji ta' reklamar li jippreżentaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott in kwistjoni.

22 Din il-kwistjoni tirrigwarda l-ipoteżi fejn sinjal li, għalkemm ikkostitwit fil-bidu esklużivament minn għamla li tagħti valur sostanzjali lill-prodott, akkwista wara u qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fama permezz ta' kampanji ta' reklamar, jiġifieri minħabba l-użu illi tkun saret minnu.

23 Fi kliem ieħor, għandu jiġi ddeterminat jekk l-użu magħmul, qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ta' sinjal imsemmi fit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) tad-direttiva jistax jippermetti r-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark jew ikun ta' xkiel għall-annullament tagħha meta t-trade mark hija rreġistrata.

24 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat, preliminarjament, illi l-Artikolu 3(3) tad-direttiva għandu rabta mal-kunċett ta' "karattru distintiv ta' sinjal" fis-sens ta' l-Artikolu 2 tad-direttiva. Fil-fatt, skond l-ifformular tiegħu, huwa jippermetti r-reġistrazzjoni jew il-validità ta' trade marks li hemm fl-istess Artikolu (1)(b)(c) jew (d), minħabba l-użu li sar minnu, meta, minħabba dan l-użu, it-trade mark "akkwistat karattru distintiv".

25 Għandu jiġi kkonstatat, barra minn hekk, illi l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva ma jirreferix, sabiex jiġi ddeterminat l-estent ta' l-eċċezzjoni li huwa jipprovdi, għas-sinjali msemmija fl-istess Artikolu (1)(e).

26 Fl-aħħar nett, għandu jiġi mfakkar li, fis-sentenza Philips, iċċitata aktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà iddeċidiet li:

— jekk ir-reġistrazzjoni ta' għamla tiġi rrifjutata skond l-Artikolu 3(1)(e) tad-direttiva, hija bl-ebda mod ma tista' tiġi rreġistrata skond il-paragrafu 3 ta' l-istess Artikolu (punt 57);

— sinjal li r-reġistrazzjoni tiegħu ġiet irrifjutata skond l-Artikolu 3(1)(e), ma jista' qatt jakkwista karattru distintiv għall-għanijiet ta' l-Artikolu 3(3) mill-użu li jkun sar minnu (punt 75);

— l-Artikolu 3(1)(e) jirrigwarda ċerti sinjali li ma jistgħux min-natura tagħhom jikkostitwixxu trade marks u huwa ostaklu preliminari li jista' jfixkel ir-reġistrazzjoni ta' sinjal kkonstitwit biss mill-għamla ta' prodott, b'tali mod li jekk wieħed biss mill-kriterji msemmija f'din id-dispożizzjoni huwa sodisfatt, is-sinjal ikkostitwit biss mill-għamla tal-prodott ma jistax jiġi rreġistrat bħala trade mark (punt 76).

27 Minn dan jirriżulta li, f'ipoteżi bħal dik deskritta mill-qorti tar-rinviju, l-użu magħmul minn sinjal msemmi fl-Artikolu 3(1)(e) tad-direttiva permezz ta' kampanji ta' reklamar ma jippermettix li l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva jiġi applikat għal dan is-sinjal.

28 Għalhekk, hemm lok li r-risposta li għandha tingħata lill-ewwel domanda hija li t-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) tad-direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li l-għamla tal-prodott li tagħti valur sostanzjali lill-istess prodott tista' tikkostitwixxi trade mark b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(3) ta'din id-direttiva, meta, qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, hija akkwistat kapaċità attrattiva minħabba l-fama tagħha bħala sinjal distintiv, wara kampanji ta' reklamar li juru l-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott in kwistjoni.

Fuq it-tieni domanda

29 Fid-dawl tar-risposta mogħtija lill-ewwel domanda, m'hemmx għalfejn tingħata risposta għat-tieni domanda.

Fuq l-ispejjeż

30 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 ta' l-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk ta' l-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

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

It-tielet inċiż ta' l-Artikolu 3(1)(e) ta' l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens illi l-għamla tal-prodott li tagħti valur sostanzjali lill-istess prodott tista' tikkostitwixxi trade mark b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(3) ta' din id-direttiva, meta, qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, hija akkwistat kapaċità attrattiva minħabba l-fama tagħha bħala sinjal distintiv, wara kampanji ta' reklamar li juru l-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott in kwistjoni.

Firem