KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
KOKOTT
ippreżentati fl-14 ta' April 2011 [1]

I — Introduzzjoni

1. L-użu illegali, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, ta' trade mark jew ta' sinjal simili ta' terz jikser id-drittijiet tal-proprjetarju ta' din it-trade mark. Madankollu, dan japplika wkoll għal impriża li timla f'isem terz bottijiet li jkollhom dawn is-sinjali? U l-fatt li dawn il-prodotti jkunu intiżi sabiex jiġu direttament esportati mit-territorju li fih it-trade mark hija protetta huwa rilevanti? Dawn huma d-domandi li jqumu f'dan il-każ.

II — Il-kuntest ġuridiku

2. It-test bażiku huwa l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks [2] (iktar 'il quddiem id-"Direttiva dwar it-trade marks").

3. Id-drittijiet mogħtija mit-trade mark huma mniżżlin fl-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks:

"(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:

a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

b) kwalunkwe sinjal fejn, minħabba 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-possibkwalunkwe sinjal fejn, minħabba 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-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.biltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

(2) [...]

1 — Lingwa oriġinali: il-Ġermaniż.

2 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol 1, p. 92. Direttiva emendata l-aħħar permezz tal-Anness XVII tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ĠU 1994, L 1, p. 482), imħassra u ssostitwita bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 299, p. 25).

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

(a) li jitwaħħal is-sinjal mal-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

(b) li l-merkanzija tiġi offerta, jew li titqiegħed fis-suq jew li tinħażen għal dawn l-għanijiet taħt dak is-sinjal, jew li jiġu offerti jew provduti servizzi taħtu;

(c) l-importazzjoni jew esportazzjoni tal-merkanzija taħt is-sinjal;

(d) l-użu tas-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar.

[...]"

4. Barra minn hekk, għandha tissemma d-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta' April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali [3].

5. L-Artikolu 1 tad-Direttiva 2004/48/KE jiddeskrivi l-għan tagħha:

"Din id-Direttiva tikkonċerna il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex tassigura l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwal".

6. It-tielet sentenza tal-Artikolu 11 ta' din id-direttiva tirregola d-drittijiet li jistgħu jiġu invokati kontra l-intermedjarji:

"L-Istati Membri għandhom jassiguraw wkoll li d-detenturi tad-dritt huma f'pożizzjoni biex japplikaw għall-mandat kontra l-intermedjarji li s-servizzi kienu użati minn parti terzi biex issir il-kontravvenzjoni tad-dritt tal-proprjetà intellettwali, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/29/KE [4]".

III — Il-fatti u t-talba għal deċiżjoni preliminari

7. Il-kumpannija Red Bull GmbH (iktar 'il quddiem "Red Bull") tipproduċi u tikkummerċjalizza xarba magħrufa bħala enerġizzanti taħt it-trade mark magħrufa mad-dinja kollha RED BULL. Red Bull irreġistrat din it-trade mark b'mod internazzjonali, b'mod partikolari fil-pajjiżi Benelux.

8. Il-kumpannija Frisdranken Industrie Winters BV (iktar 'il quddiem "Winters") hija

3 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32.

4 — Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230).

impriża li prinċipalment taħdem fil-"mili" ta' bottijiet b'xorb prodott minnha stess jew minn terzi.

9. Il-kumpannija Smart Drinks Ltd (iktar 'il quddiem "Smart Drinks"), persuna ġuridika rregolata mid-dritt tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi u li għandha s-sede tagħha hemmhekk, hija kompetitur ta' Red Bull.

10. Winters imliet bottijiet b'luminata għannom ta' Smart Drinks. Għal dan il-għan, Smart Drinks ikkunsinnat lil Winters bottijiet vojta flimkien mal-għotjiet tagħhom mogħnija b'sinjali, dettalji u kitba differenti. Il-bottijiet ikkunsinnati kellhom b'mod partikolari s-sinjali BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, li wara saru LONG HORN u LIFE WIRE. Smart Drinks ikkunsinnat ukoll lil Winters il-ġulepp li fuqu hija bbażata l-luminata. Sussegwentement, Winters imliet il-bottijiet bi kwantità speċifika ta' ġulepp miżjud bl-ilma u fejn kien il-każ bid-diossidu tal-karbonju u għalqet il-bottijiet, kollox skont l-indikazzjonijiet u r-riċetti ta' Smart Drinks. Winters imbagħad bagħtet il-bottijiet mimlija lil Smart Drinks li esportathom barra mit-territorju tal-Benelux.

11. Għal dak li jikkonċerna din il-kawża, Winters illimitat ruħha għal dawn l-attivitajiet ta' mili għal Smart Drinks. L-attivitajiet tagħha ma jinkludux il-bejgħ u lanqas il-kunsinna tal-prodotti lil Smart Drinks jew lil terzi.

12. Fit-2 ta' Awwissu 2006, Red Bull għamlet talba għal miżuri provviżorji sabiex Winters tiġi ordnata tieqaf minn kull użu ta' sinjali li jixbhu numru ta' trade marks ta' Red Bull imsemmija fiċ-ċitazzjoni. Red Bull affermat f'dan ir-rigward li Winters tikser id-drittijiet tat-trade marks inkwistjoni ta' Red Bull billi timla bottijiet li għandhom is-sinjali msemmija iktar 'il fuq.

13. L-ewwel żewġ Imħallfin għal miżuri provviżorji ddeċidew li Winters qegħda tikser it-trade marks ta' Red Bull. Fil-fehma tagħhom, b'riferiment għal konsumatur medju fit-territorju Benelux, jirriżulta li hemm xebh bejn is-sinjali użati u t-trade marks.

14. Il-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi), li quddiemha jinsab l-appell fil-kassazzjoni ta' Winters, tagħmel id-domandi li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:

"1. (a) Għandu s-sempliċi 'mili' ta' pakketti li għandhom sinjal [...] jitqies bħala użu [ta' dan is-sinjal] fl-eżerċizzju tal-kummerċ fis-sens ta[l-Artikolu 5 ta]d-Direttiva dwar it-trade marks, anki meta dan il-mili jsir bħala provvista ta' servizz għal terzi u fuq talba tat-terzi, sabiex jiddistingwi l-prodotti tal-persuna li ħarġet din l-ordni?

(b) Għandha d-domanda 1(a) tingħata risposta differenti fil-każ tal-ksur imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a) jew (b)?

2. Jekk ir-risposta għad-domanda 1(a) hija fl-affermattiv, l-użu tas-sinjal jista' jiġi pprojbit ukoll fil-Benelux skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks, fil-każ li l-prodotti li għandhom sinjal huma intiżi esklużivament għall-esportazzjoni barra

   (a) it-territorju tal-Benelux jew

   (b) l-Unjoni Ewropea u li ma jistgħux jiġu apprezzati mill-pubbliku [l-pubbliku ma jistax jarahom], ħlief fl-impriża fejn isir il-mili?

3. Jekk ir-risposta għad-domanda 2 (a jew b) hija fl-affermattiv, skont liema kriterju għandha tiġi evalwata l-eżistenza tal-ksur: skont il-kriterju bbażat fuq il-perspettiva tal-konsumatur (medju, normalment informat u raġonevolment attent u diliġenti) rispettivament fil-Benelux u fl-Unjoni Ewropea, li, fil-fatti mogħtija, tista' tiġi stabbilita biss b'mod teoretiku jew astratt, jew, f'dan ir-rigward, għandu jkun hemm kriterju ieħor, pereżempju l-perspettiva tal-konsumatur fil-pajjiż ta' fejn il-prodotti huma esportati?"

15. Winters u Red Bull kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea ppreżentaw osservazzjonijiet bil-miktub u orali. Ir-Repubblika tal-Polonja pparteċipat ukoll fis-seduta tal-10 ta' Marzu 2011.

IV — Evalwazzjoni legali

16. Dan ir-rinviju jqajjem tliet kwistjonijiet ċentrali, jiġifieri, fl-ewwel lok, jekk fornitur ta' servizzi jiksirx dritt ta' trade mark billi, għan-nom ta' terzi, jimla bottijiet li jkollhom sinjal li jixbah trade marks [domanda 1(a)], fit-tieni lok, jekk ikunx hemm ukoll ksur tat-trade mark jekk dawn il-prodotti huma intiżi li jiġu esportati barra mit-territorju li fih hija protetta t-trade mark (domanda 2), u fit-tielet lok, liema huma l-kriterji li għandhom jiġu applikati meta tiġi evalwata l-probabbiltà ta' konfużjoni fil-pajjiż li fih il-prodotti huma esportati (domanda 3).

A — *Fuq id-domanda 1(a)*

17. Permezz tad-domanda 1(a) il-qorti tar-rinviju tixtieq tkun taf jekk is-sempliċi mili ta' bottijiet li jkollhom sinjal għandux jitqies bħala "użu ta' dan is-sinjal fl-eżerċizzju tal-kummerċ" fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks, anki meta dan il-mili huwa provvista ta' servizz għal terz u fuq talba tiegħu, fir-rigward tal-prodotti tiegħu.

18. Skont l-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 89/104, it-trade mark rreġistrata tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt esklużiv li bis-saħħa tiegħu huwa jista', taħt ċerti kundizzjonijiet, jimpedixxi lil kull terz li ma jkollux il-kunsens tiegħu milli juża,

fl-eżerċizzju tal-kummerċ, sinjal identiku jew li jixbah lit-trade mark tiegħu [5].

19. L-atti elenkati fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar it-trade marks, u b'mod partikolari, it-twaħħil tas-sinjal fuq il-prodotti jew l-imballaġġ tagħhom (punt a) jikkostitwixxu użi fir-rigward ta' prodotti jew ta' servizzi [6].

20. Il-mili ta' bottijiet li jkollhom is-sinjali inkwistjoni jammonta għat-twaħħil ta' dawn is-sinjali fuq ix-xorb peress li x-xorb huwa neċessarjament marbut mas-sinjali li jkunu jinsabu fuq il-kontenitur [7]. Minn dan isegwi li wieħed jista' jammetti li Winters tagħmel użu minn dawn is-sinjali għal prodotti fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva dwar it-trade marks.

21. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li l-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva dwar it-trade marks għandu, fil-prinċipju, jiġi interpretat fis-sens li jkopri l-użu ta' sinjal identiku għat-trade mark fir-rigward ta' prodotti kkummerċjalizzati jew ta' servizzi pprovduti *minn terzi* li huma identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata t-trade mark [8].

22. F'dan ir-rigward il-Qorti tal-Ġustizzja rreferiet għall-kliem tal-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks. L-użu ta' sinjal għal prodotti jew servizzi, skont il-paragrafi(1) u (2) ta' dan l-artikolu, huwa użu għall-finijiet li ssir distinzjoni bejn il-prodotti jew servizzi msemmija, filwaqt li l-paragrafu (5) tal-istess artikolu, min-naħa tiegħu, jirrigwarda l-"użu ta' sinjal ħlief milli sabiex issir distinzjoni tal-merkanzija jew servizzi" [9].

23. L-idea ta' din il-ġurisprudenza kienet qabel xejn li l-użu ta' sinjal għandu jkollu l-għan li jiddistingwi prodotti u servizzi. Dan huwa l-każ hawnhekk peress li s-sinjali inkwistjoni huma intiżi li jiddistingwu x-xorb differenti ta' Smart Drinks minn xorb ieħor.

24. Reċentament, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat madankollu li l- użu minn terz ta' sinjal identiku jew li jixxiebah mat-trade mark tal-proprjetarju jimplika, tal-inqas, li l-istess terz juża s-sinjal fil-kuntest

5 — Sentenza tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Ġabra p. I-4231, punt 32).

6 — Sentenzi tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 41); tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, Ġabra p. I-1017, punt 20); u tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 61).

7 — Ara l-punt 18 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-kawża Viking Gas (C-46/10), pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

8 — Sentenzi Adam Opel (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 28) u O2 Holdings & O2 (UK) (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 5, punt 34). Ara wkoll is-sentenzi tal-11 ta' Settembru 2007, Céline (C-17/06, Ġabra p. I-7041, punti 22 *et seq*) u Google France u Google (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 60).

9 — Sentenzi tat-23 ta' Frar 1999, BMW (C-63/97, Ġabra p. I-905, punt 38); u Céline (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 8, punt 20).

tal-komunikazzjoni kummerċjali tiegħu [10]. Din l-interpretazzjoni hija sostnuta mir-rabta li l-Qorti tal-Ġustizzja semmiet diġà fil-passat, bejn l-Artikoli 5 u 6 fl-istruttura tad-Direttiva dwar it-trade marks. Peress li l-kliem "prodott" u "servizz" li jinsabu fl-Artikolu 6(1)(b) u (c) tad-Direttiva jindikaw neċessarjament dawk li huma kkummerċjalizzati jew ipprovduti mit-terz, l-użu tas-sinjali msemmi fl-Artikolu 5 għandu fil-prinċipju jirrigwarda huwa wkoll il-prodotti u servizzi tat-terz li jużahom [11].

25. Taħt din l-interpretazzjoni, Winters ma twettaq ebda ksur ta' trade marks. Fil-fatt, Winters ma tużax is-sinjali fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali tagħha stess. B'mod partikolari din l-impriża ma tqassamx il-bottijiet li għandhom is-sinjali inkwistjoni iżda tillimita ruħha f'dan il-każ toffri sempliċi servizz, jiġifieri l-mili tal-bottijiet.

26. Din il-provvista ta' servizz hija assolutament indipendenti mis-sinjali jew mit-trade marks inkwistjoni ta' Red Bull. Taħt dan l-aspett, din tiddistingwi ruħha mit-tipi ta' użu għal prodotti jew servizzi barranin għall-proprjetarju tat-trade mark li l-Qorti tal-Ġustizzja kklassifikat taħt l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva dwar it-trade marks. Dawn kienu jikkonċernaw provvisti ta' servizzi intiżi għal prodotti tad-ditta [12] jew li kienu distinti permezz ta' reklamar komparattiv ta' servizzi oħra tad-ditta [13]. F'dawn il-każijiet it-trade marks kienu użati fil-komunikazzjoni kummerċjali.

27. Il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet fuq kollox li, skont il-każ, l-użu jista' jirrigwarda wkoll il-prodotti u s-servizzi ta' terz li t-terz jaġixxi għalih [14]. Il-kawża li wasslet għal din id-deċiżjoni kienet tirrigwarda aġent li kien iqassam il-prodotti tad-ditta għan-nom tal-proprjetarju [15].

28. Madankollu, il-mili ta' bottijiet tad-ditta ma huwiex paragunabbli mad-distribuzzjoni ta' prodotti għan-nom ta' terz. L-aġent jidher quddiem il-konsumatur bis-sinjal inkwistjoni. Huwa jużah ukoll fil-komunikazzjoni kummerċjali tiegħu b'mod li l-konsumatur jista', b'mod partikolari, jistabbilixxi rabta bejn l-aġent u t-trade mark [16]. Din ir-rabta mat-trade mark ma tistax min-naħa l-oħra tiġi stabbilita f'każ ta' impriża li timla li tuża s-sinjal inkwistjoni biss ma' min jagħmlilha l-ordni.

10 — Sentenza Google France u Google (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 56).

11 — Sentenza Adam Opel (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 29).

12 — Is-sentenza BMW (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 9), kienet tirrigwarda s-servizzi ta' tiswija ta' vetturi ta' din id-ditta.

13 — Is-sentenza O2 Holdings & O2 (UK) (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 5) kienet tikkonċerna r-reklamar komparattiv għal servizzi tat-telefonija.

14 — Sentenza Google France u Google (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 60) kif ukoll id-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Frar 2009, UDV North America (C-62/08, Ġabra p. I-1279, punti 43 sa 51).

15 — Digriet UDV North America (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 14).

16 — *Ibidem* (punti 47 sa 49).

29. Għaldaqstant, din ma hijiex deroga rikonoxxuta għall-prinċipju li jeżiġi li l-użu tas-sinjali bħala trade mark isir fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali stess.

30. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' taħtaf l-okkażjoni mogħtija b'din il-kawża sabiex toħloq deroga ġdida għall-impriżi li jagħmlu l-mili.

31. Favur dan l-argument hemm b'mod partikolari l-fatt li, fil-kawża prinċipali, kien hemm suspett ta' ksur ta' trade mark minħabba n-notorjetà tat-trade mark ta' Red Bull. Dan japplika iktar meta huwa magħruf li Winters indikat hija stess li tagħmel xogħol ta' mili għal Red Bull u għaldaqstant hija bilfors familjari mat-trade mark.

32. Elementi li f'dan il-mument huma suġġettivi ma jistgħux madankollu jkunu ta' rilevanza peress li l-ksur ta' trade mark huwa indipendenti minn kull *mala fide* anki jekk il-kumpens li għalih dan jista' jwassal jeżiġi b'mod partikolari, min-naħa tiegħu, fid-dritt Ġermaniż, id-*dolo* jew il-*culpa* [17].

33. Mill-bqija, tali deroga tesponi lill-fornituri tas-servizzi bħal Winters għal riskji sproporzjonati. Mhux biss għall-impriżi tal-mili imma għall-impriżi kollha li jippakkjaw prodotti jew jagħmlu pakketti għal terzi [18]. Dawn prattikament ma jistgħux jiggarantixxu li s-sinjali magħżula minn persuna li tagħmel ordni ma jiksrux xi trade mark ta' terz.

34. Fil-fatt, jeżisti numru inkalkolabbli ta' trade marks ordinarji, li ma jgawdux minn reputazzjoni fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva dwar it-trade marks [19]. Il-fornituri ta' servizzi ma jistgħux fil-prattika jeżerċitaw viġilanza kontinwa fuq kull ordni. Dan huwa minnu b'mod partikolari għat-trade marks figurattivi li, sal-lum għadhom ma jistgħux ikunu dejjem is-suġġett ta' riċerki kompletament awtomatiċi. Ikun iktar tedjanti li jiġi verifikat, fuq kollox, fil-każijiet kontemplati f'dan il-każ mill-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva dwar it-trade marks, jekk jeżistux trade marks ordinarji tant simili li jirriskjaw li jkunu foloz.

35. Dawn id-diffikultajiet sabiex jiġi evitat ksur tat-trade marks ma humiex tal-istess livell ta' dawk li jiffaċċja servizz ta' referenzar

17 — Ara l-Artikolu 14(6) tal-Liġi Ġermaniża dwar it-trade marks.

18 — Bħalissa fil-kawżi li għadhom pendenti Orifarm *et* (C-400/09, ĠU C 312, p. 23) kif ukoll Paranova Danmark u Paranova Pack (C-207/10, ĠU C 179, p. 23) il-Qorti tal-Ġustizzja għandha quddiemha l-kwistjoni simili dwar jekk l-ippakkettjar mill-ġdid ta' prodotti mediċinali importati b'mod parallel jeżiġix li tissemma l-impriża tal-ippakkjar mill-ġdid u/jew min jagħmel l-ordni.

19 — Huwa b'dan il-mod li l-uniku Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) irreġistra diġà, sat-28 ta' Frar 2011, iktar minn 700 000 trade marks Komunitarji (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, ikkonsultat fis-16 ta' Marzu 2011).

fuq l-internet li jippermetti lill-klijenti tiegħu jużaw trade marks u sinjali li jixbhu lil trade marks [20]. Is-sitwazzjonijiet, min-natura tagħhom, huma madankollu simili. Din hija r-raġuni għaliex, l-istess bħas-servizz fuq l-internet, wieħed ma jistax isostni f'dan il-każ li hemm ksur ta' trade mark imwettaq mill-fornitur ta' servizzi.

36. Il-Kummissjoni tibża' ċertament li, bil-fatt li l-impriża tal-mili li taġixxi għal terz titqies li ma twettaqx ksur ta' trade mark, wieħed ikun qiegħed jinkoraġġixxi l-abbużi inkwantu l-impriża li tipprova tikser trade mark tqabbad terz sabiex iwettaq l-atti ta' ksur.

37. L-abbuż inkwistjoni jista' madankollu jiġi miġġieled permezz tat-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48. Din id-dispożizzjoni tippermetti li jinkisbu ordnijiet kontra intermedjarji li s-servizzi tagħhom jintużaw minn terz sabiex jinkiser dritt tal-proprjetà intellettwali.

38. Tali ordni tippreżumi wkoll, naturalment, li jkunu nkisru drittijiet ta' trade mark iżda huwa biżżejjed madankollu li l-użu tas-sinjali mpoġġija fuq il-bottijiet ikun imputabbli lil min ikun qabbad lill-intermedjarju. B'riżerva għat-tieni domanda, dan jagħmel sens f'dan il-każ peress li Smart Drinks, li għamlet l-ordni, għażlet is-sinjali inkwistjoni u dawn huma użati sabiex jiġu identifikati l-prodotti tagħha [21].

39. B'kuntrast mas-sanzjoni li tolqot lill-intermedjarju minħabba ksur ta' trade mark, it-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 ċertament ma tagħtix kumpens iżda l-imsemmi kumpens jista' jinkiseb taħt id-dispożizzjonijiet tad-dritt intern li jirrigwardaw il-parteċipazzjoni *ex delictu* tal-intermedjarju fil-ksur ta' min jagħmel l-ordni, b'mod partikolari fil-forma ta' kompliċi. Madankollu, is-sempliċi negliġenża ma hijiex biżżejjed ġeneralment sabiex tiġi ppruvata tali parteċipazzjoni [22].

40. Għaldaqstant ir-risposta li għandha tingħata għad-domanda 1(a) għandha tkun li s-sempliċi "mili" ta' pakketti li għandhom sinjal ma għandux jitqies bħala użu ta' dan is-sinjal fl-eżerċizzju tal-kummerċ fis-sens tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva dwar it-trade marks meta dan il-mili jsir biss bħala provvista ta' servizz għal terz u fuq it-talba tiegħu.

20 — Ara s-sentenza Google France u Google (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punti 56 *et seq*).

21 — F'dan is-sens ara s-sentenza Google France u Google (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punti 51 *et seq*).

22 — Ara, fid-dritt Ġermaniż, l-Artikolu 830 tal-Bürgerliches Gesetzbuch (Kodiċi Ċivili) u l-Artikoli 26 u 27 tal-iStrafgesetzbuch (Kodiċi Kriminali) kif ukoll fuq il-ksur ta' trade mark b'mod partikolari Hacker, F., "§ 14 — Ausschließliches Recht — Rechtsfolgen der Markenverletzung", fi Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar,* Edizzjoni 9, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, p. 794, punt 272.

B — *Fuq id-domanda 1(b)*

41. Permezz ta' din id-domanda, il-Hoge Raad der Nederlanden tixtieq tkun taf jekk issitwazzjoni tkunx differenti skont jekk ikunx hemm ksur imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a) jew (b).

42. Hemm dubju dwar kemm din id-domanda hija fil-fatt utli sabiex tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni peress li, skont l-indikazzjonijiet tad-digriet tar-rinviju u dawk ta' Red Bull, din l-istess Red Bull tinvoka t-trade mark RED BULL u ma ntuża ebda sinjal identiku għal din it-trade mark. Għaldaqstant l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva dwar it-trade marks ma għandux japplika.

43. Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja jkollha xorta waħda tirrispondi għal din id-domanda, jidhirli li bħall-partijiet li ppreżentaw l-osservazzjonijiet, id-domanda 1(a) ma teħtieġx risposta differenti skont jekk ikunx hemm ksur taħt l-Artikolu 5(1)(a) jew (b).

C — *Fuq id-domanda 2*

44. Il-Hoge Raad der Nederlanden tagħmel id-domanda 2 biss f'każ li l-impriża tal-mili tikser hija stess it-trade mark ta' Red Bull, billi tqis li x'aktarx kull talba magħmula kontra l-impriża tal-mili tipprežumi tali ksur. Din l-idea madankollu ma hijiex eżatta peress li skont l-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 2004/48, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi l-mili u jitlob, taħt ċerti kundizzjonijiet, kumpens għall-parteċipazzjoni *ex delictu* fi ksur ta' trade mark meta min jagħmel l-ordni għall-mili, f'dan il-każ, Smart Drinks, jikser it-trade mark fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks. Minn dan isegwi li, minkejja r-risposta proposta għad-domanda 1(a), jeħtieġ li tingħata risposta wkoll għad-domanda 2 u dan sabiex tingħata risposta utli għall-qorti tar-rinviju [23].

45. Għandu jiġi ppreċiżat jekk l-użu tas-sinjal jistax ukoll ikun ipprojbit fit-territorju Benelux taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks jekk il-prodotti li jkollhom is-sinjal ikunu intiżi esklużivament għall-esportazzjoni barra mit-territorju Benelux jew mill-Unjoni Ewropea u l-pubbliku ma jistax jarahom, ħlief fl-impriża fejn sar il-mili?

23 — Fuq il-ħtieġa li t-talba għal deċiżjoni preliminari tiġi interpretata b'mod li tingħata risposta utli, ara b'mod partikolari s-sentenzi tat-12 ta' Lulju 1979, Union Laitière Normande (244/78, Ġabra p. 2663, punt 5); tat-12 ta' Diċembru 1990, SARPP (C-241/89, Ġabra p. I-4695, punt 8); u tad-29 ta' Jannar 2008, Promusicae (C-275/06, Ġabra p. I-271, punt 42).

1. Fuq l-elementi li jikkostitwixxu ksur ta' trade mark

46. L-argument li hemm ksur ta' trade mark huwa sostnut mill-fatt li l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar it-trade marks jipprevedi espressament proġbizzjonijiet kontra t-twaħħil tas-sinjal fuq il-prodotti jew fuq l-imballaġġ tagħhom (punt a) u l-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet tal-prodotti taħt is-sinjal (punt c). Diġà ġie rrilevat li l-atti elenkati fl-Artikolu 5(3) ta' din id-direttiva huma użi fir-rigward ta' prodotti jew ta' servizzi [24].

47. L-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar it-trade marks japplika mandankollu biss jekk il-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ikunu sodisfatti.

48. F'dan il-każ, għandu jiġi eżaminat l-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva dwar it-trade marks. Skont din id-dispożizzjoni, il-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata huwa intitolat jimpedixxi lil kull terz, li ma għandux il-kunsens tiegħu, milli juża fl-eżerċizzju tal-kummerċ sinjal li fir-rigward tiegħu, minħabba l-identiċità jew ix-xebh tiegħu mat-trade mark u minħabba l-identiċità jew ix-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi koperti mit-trade mark u mis-sinjal, teżisti, f'moħħ il-pubbliku, probabbiltà ta' konfużjoni li tinkludi l-probabbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

49. Jekk il-qorti tar-rinviju tistabbilixxi li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minħabba x-xebh li s-sinjal użat għandu mat-trade mark ta' Red Bull, l-elementi kostituttivi huma *prima facie* sodisfatti. L-esportazzjoni tal-prodotti ma tbiddel xejn minn dan peress li dawn huma intiżi għall-bejgħ, b'mod li s-sinjali huma meqjusa li huma użati fl-eżerċizzju tal-kummerċ.

50. Lanqas ma jkun hemm nuqqas ta' preġudizzju eventwali għall-funzjonijiet tat-trade mark [25], peress li kull probabbiltà ta' konfużjoni tinvolvi neċessarjament il-probabbiltà ta' preġudizzju għall-funzjoni ta' provenjenza [26].

24 — Ara l-punt 19 iktar 'il fuq.

25 — Fuq dan l-element kostituttiv addizzjonali tal-ksur ta' trade mark, ara s-sentenzi Arsenal Football Club (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 51); tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et* (C-487/07, Ġabra p. I-5185, punt 60); Google France u Google (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 6, punt 76) u tat-8 ta' Lulju 2010, Portakabin u Portakabin (C-558/08, Ġabra p. I-6963, punt 29).

26 — Ara s-sentenzi L'Oréal *et* (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 25, punt 59) u Portakabin u Portakabin (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 25, punti 50 *et seq*) kif ukoll il-punt 100 tal-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Poiares Maduro fil-kawża li tat lok għas-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq.

2. Fuq il-merkanzija fi tranżitu

51. Il-kawżi li jirrigwardaw it-tranżitu ta' merkanzija li fihom il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li ma kienx hemm ksur ta' trade mark iwasslu madankollu għal dubju dwar kemm l-elementi kostituttivi tal-ksur huma sodisfatti [27].

52. Wieħed jista' jifhem dawn il-kawżi fis-sens li l-Qorti tal-Ġustizzja tawtorizza kemm l-importazzjoni kif ukoll l-esportazzjoni ta' din it-tip ta' merkanzija minkejja l-Artikolu 5(3)(b) tad-Direttiva dwar it-trade marks.

53. Madankollu din tkun interpretazzjoni żbaljata.

54. Fil-kawżi iktar reċenti dwar it-tranżitu ta' merkanzija, il-Qorti tal-Ġustizzja fil-fatt enfasizzat kull darba li l-merkanzija kienet taħt sorveljanza doganali [28]. Din kienet taħt il-proċedura ta' tranżitu estern li titqies bħallikieku, qabel ir-rilaxx tagħha f'ċirkulazzjoni libera li għandu jseħħ finalment fil-pajjiż tad-destinazzjoni, din qatt ma kienet daħlet fit-territorju Komunitarju [29].

55. Sakemm hija taħt sorveljanza doganali, il-merkanzija ma tistax tiġi kkummerċjalizzata fl-Unjoni — bi ksur tad-drittijiet ta' trade mark [30]. Min-naħa l-oħra, il-proprjetarju ta' trade mark jista' jipprojbixxi t-tranżitu tal-istess merkanzija meta din tkun is-suġġett ta' att ta' terz magħmul waqt li din tkun imqegħda taħt il-proċedura tat-tranżitu estern u li neċessarjament timplika t-tqegħid fis-suq tagħhom fl-imsemmi Stat Membru ta' tranżitu [31].

56. Min-naħa l-oħra, il-prodotti mmanifatturati fit-territorju li fih it-trade mark hija protetta fil-prinċipju ma humiex suġġetti għal sorveljanza doganali. F'dan it-territorju, huma jkunu pjuttost f'ċirkulazzjoni libera anki jekk l-idea hija li jiġu esportati direttament. Għaldaqstant hemm ir-riskju li l-merkanzija tiġi xorta waħda kkummerċjalizzata fit-territorju kopert bir-reġistrazzjoni tat-trade mark; jew minħabba li l-proprjetarju jbiddel fehemtu, jew għaliex terzi jkunu ħadu pussess tal-merkanzija.

27 — Sentenzi tat-23 ta' Ottubru 2003, Rioglass u Transremar (C-115/02, Ġabra p. I-12705); tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, Ġabra p. I-8735), u tad-9 ta' Novembru 2006, Montex Holdings (C-281/05, Ġabra p. I-10881).

28 — Sentenzi Class International (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 28, punti 37 *et seq.*) kif ukoll Montex Holdings (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 27, punti 16 *et seq.*).

29 — Sentenza Montex Holdings (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 27, punt 18).

30 — Ara l-punt 36 tal-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża li tat lok għas-sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq.

31 — Sentenza Montex Holdings (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 27, punt 23).

57. Dan ir-riskju ta' ksur ta' trade mark jiġġustifika l-projbizzjoni taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks tal-użu tas-sinjal fit-territorju kopert mir-reġistrazzjoni tat-trade mark meta l-prodotti li jkollhom is-sinjal huma intiżi esklużivament għall-esportazzjoni fi Stati barra minn dan it-territorju u l-pubbliku ma jistax jarahom f'dan l-istess territorju, ħlief fl-impriża fejn sar il-mili.

D — *Fuq id-domanda 3*

58. Id-domanda 3 tirrigwarda l-kriterju li għandu jiġi applikat sabiex jiġi evalwat jekk hemmx ksur tat-trade mark.

59. Meta terz jagħmel użu minn sinjal simili għal trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din it-trade mark hija rreġistrata, il-proprjetarju tat-trade mark jista jopponi għall-użu ta' dan is-sinjal biss meta jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni. Ir-riskju li l-pubbliku jista' jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni jkunu ġejjin mill-istess impriża jew, skont il-każ, minn impriżi li għandhom konnessjoni ekonomika, jikkostitwixxi probabbiltà ta' konfużjoni [32].

60. Id-domanda 3 hija intiża sabiex jiġi stabbilit liema pubbliku għandu jittieħed inkunsiderazzjoni f'dan il-każ. Il-kriterju għandu jkun il-perspettiva ta' konsumatur medju, normalment informat u raġonevolment attent u diliġenti fit-territorju kopert mir-reġistrazzjoni tat-trade mark jew għandu jkun hemm kriterju ieħor, pereżempju l-perspettiva ta' konsumatur fl-Istat li lejh il-prodotti huma esportati?

61. Ir-risposta toħroġ mill-kunsiderazzjonijiet magħmula fil-kuntest tad-domanda 2 u b'mod partikolari mill-estensjoni territorjalment limitata tal-protezzjoni tat-trade mark. Peress li l-ksur tat-trade mark li jkun sar minn prodotti intiżi għall-esportazzjoni jikkonsisti fil-probabbiltà ta' kummerċjalizzazzjoni fit-territorju li fih it-trade mark hija protetta [33], hija l-perspettiva ta' konsumatur medju, normalment informat u raġonevolment attent u diliġenti f'dan it-territorju li għandu jsir riferiment għaliha.

32 — Sentenza Portakabin u Portakabin (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 25, punti 50 *et seq* kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

33 — Ara l-punti 56 *et seq* ta' dawn il-konklużjonijiet.

V — Konklużjoni

62. Nipproponi għaldaqstant li tingħata risposta għad-domandi preliminari skont kif ġej:

"1) Is-sempliċi 'mili' ta' pakketti li għandhom sinjal ma għandux jitqies bħala użu ta' dan is-sinjal fl-eżerċizzju tal-kummerċ fis-sens tal-Artikolu 5(1)(b) tal-Ewwel Direttiva 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, meta dan il-mili jsir biss bħala provvista ta' servizz għal terz u fuq talba tiegħu.

2) L-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 jippermetti l-projbizzjoni fit-territorju kopert mir-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-użu ta' sinjal li jista' jiġi konfuż mat-trade mark meta l-prodotti li jkollhom is-sinjal huma intiżi esklużivament għall-esportazzjoni fi Stati barra minn dan it-territorju u l-pubbliku ma jistax jarahom f'dan l-istess territorju, ħlief fl-impriża fejn sar il-mili.

3) L-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata b'riferiment għall-perspettiva ta' konsumatur medju, normalment informat u raġonevolment attent u diliġenti fit-territorju kopert mir-reġistrazzjoni tat-trade mark."