SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA

(Ir-Raba'Awla)

3 ta' Ġunju 2010 *

Fil-Kawża C-127/09,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Oberlandesgericht Nürnberg (il-Ġermanja), permezz tad-deċiżjoni tal-31 ta' Marzu 2009, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-6 ta' April 2009, fil-proċedura

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

vs

Simex Trading AG,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla),

komposta minn J.-C. Bonichot, President tal-Awla, C. Toader, C. W. A. Timmermans (Relatur), P. Kūris u L. Bay Larsen, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Cruz Villalón,
Reġistratur: R. Grass,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Coty Prestige Lancaster Group GmbH, minn C. Lehment u U. Hildebrandt, avukati,

— għal Simex Trading AG, minn E. Stolz, avukat,

— għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn M. Russo, avvocato dello Stato,

— għall-Gvern Awstrijak, minn C. Pesendorfer, bħala aġent,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn H. Krämer, bħala aġent,

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

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 13(1) 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), u tal-Artikolu 7(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), kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta' Mejju 1992 (ĠU 1994, L 1, p. 3, iktar 'il quddiem id-"Direttiva 89/104").

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn Coty Prestige Lancaster Group GmbH (iktar 'il quddiem "Coty Prestige"), kumpannija stabbilita f'Mainz (il-Ġermanja), u Simex Trading AG (iktar 'il quddiem "Simex Trading"), kumpannija stabbilita f'Appenzell (l-Isvizzera), u li tat lok għal mandat ta' inibizzjoni mressaq minn Coty Prestige kontra Simex Trading, ibbażat fuq l-allegazzjoni li peress li din tal-aħħar tikkummerċjalizza prodotti ta' fwieħa fil-Ġermanja, hija tikser id-drittijiet marbuta mat-trade marks Komunitarji u internazzjonali li fir-rigward tagħhom Coty Prestige hija l-proprjetarja jew l-aventi kawża.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3 L-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94, intitolat "L-eżawriment tad-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja", jipprovdi:

"Trade mark Komunitarja ma tintitolax lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq fil-Komunità taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu."

4 L-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, fil-verżjoni inizjali tiegħu, kien jipprovdi:

It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' merkanzija li tqiegħdet fuq is-suq taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

5 Skont l-Artikolu 65(2) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, moqri flimkien mal-punt 4 tal-Anness XVII ta' dan il-Ftehim, l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, fil-verżjoni inizjali tiegħu, ġie emendat għall-finijiet tal-imsemmi ftehim, billi l-espressjoni "fil-Komunità" ġiet sostitwita bil-kliem "fit-territorju ta' parti kontraenti".

Id-dritt nazzjonali

6 L-Artikolu 24(1) tal-Liġi dwar il-protezzjoni tat-trade marks u sinjali distintivi oħra (Markengesetz) tal-25 ta' Ottubru 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082) jipprovdi:

"Il-proprjetarju ta' trade mark jew ta' isem kummerċjali ma għandux id-dritt li jipprojbixxi lil terz milli juża l-imsemmija trade mark jew isem kummerċjali għal prodotti b'tali trade mark jew isem kummerċjali li jkunu tqiegħdu fis-suq fil-Ġermanja, fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew fi Stat li huwa parti kontraenti mill-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu."

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

7 Coty Prestige timmanifattura u tikkummerċjalizza prodotti ta' fwieħa bit-trade marks tagħha, bħal Lancaster u Joop!, kif ukoll bit-trade marks ta' terzi, bħal Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard u Vivienne Westwood.

8 B'dawn it-trade marks, li huma rreġistrati bħala trade marks Komunitarji u internazzjonali, Coty Prestige tikkummerċjalizza l-prodotti tagħha mad-dinja kollha permezz ta' sistema ta' distribuzzjoni selettiva, u d-distributuri tagħha huma, bħala regola ġenerali, imsejħa "depożitarji".

9 L-Artikolu 5 tal-kuntratt standard konkluż minn Coty Prestige ma' kull wieħed mid-depożitarji tagħha huwa mfassal kif ġej:

"5. 1. Fil-limiti ta' dak li huwa ekonomikament aċċettabbli, [Coty Prestige] ser tipprovdi sostenn b'diversi modi lill-isforzi ta' bejgħ tad-depożitarju. Id-dettalji għandhom jiġu stabbiliti każ b'każ, u bi ftehim bejn il-partijiet.

5. 2. [Coty Prestige] tista' wkoll tipprovdi lid-depożitarju, mingħajr ħlas, tiżjin jew materjal ta' reklamar ieħor. Sa kemm dan il-materjal ma jkunx intiż li jingħata lill-konsumatur, tali materjali jibqa' proprjetà ta' [Coty Prestige], li hija tista' titlob lura f'kull waqt.

5. 3. Il-materjal ta' reklamar li jingħata minn [Coty Prestige] għandu jintuża mid-depożitarju għall-finijiet ta' reklamar biss. [Id-depożitarju] ma jistax jagħmel użu kummerċjali minn dan il-materjal, […] b'mod partikolari billi jbigħ kampjuni, testers jew minjaturi."

10 Simex Trading, li ma tagħmilx parti min-netwerk ta' depożitarji ta' Coty Prestige, tikkummerċjalizza b'mod partikolari prodotti ta' fwieħa.

11 Fis-26 ta' Settembru 2007, Coty Prestige kisbet żewġ fliexken, magħrufa bħala "testers", li fihom fwieħa tat-trade mark Davidoff Cool Water Man, minn test ta' xiri f'ħanut tal-katina ta' ħwienet Sparfümerie li jinsab f'Ingolstadt (il-Ġermanja).

12 It-testers inkwistjoni huma fliexken oriġinali li fihom ukoll fwieħa oriġinali, madankollu, dawn il-fliexken ma għandhomx siġill oriġinali u għandhom it-tikketta "demostrazzjoni". L-imballaġġ ta' dawn it-testers huwa differenti mill-prodotti oriġinali peress li, minn naħa, dan huwa magħmul minn kaxxa tal-kartun abjad li fuqu hemm kliem bl-iswed, li, fil-prodotti oriġinali, ġeneralment huwa bil-kuluri. Min-naħa l-oħra, it-tikketta "demostrazzjoni" tinsab fuq in-naħa ta' quddiem tal-kaxxa tat-testers filwaqt li fuq ġenb wieħed hemm l-indikazzjoni "mhux għall-bejgħ".

13 Min-numri tas-serje tat-testers li nkisbu fis-26 ta' Settembru 2007, Coty Prestige setgħet tikkonstata li dawn ġew ikkunsinnati f'Lulju 2006 lill-wieħed mid-depożitarji tagħha, stabbilit f'Singapor.

14 Sussegwentement, proprjetarju tal-katina ta' ħwienet Sparfümerie informa lil Coty Prestige li huwa kien kiseb l-imsemmija testers mingħand Simex Trading għall-ħanut prinċipali ta' din il-katina f'Nürnberg, billi ppreżenta fatturi insostenn ta' din l-affermazzjoni.

15 Abbażi tal-konstatazzjonijiet magħmula meta sar dan ix-xiri u meta sar test ta' xiri ta' tester inizjalment ikkunsinnat fil-Lvant Nofsani, Coty Prestige ressqet quddiem il-qrati Ġermaniżi talba għall-mandat ta' inibizzjoni kontra Simex Trading, filwaqt li invokat il-fatt li t-testers ineżami tqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba fil-Komunità jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark.

16 Simex Trading talbet li din it-talba tiġi miċħuda, billi sostniet li d-dritt mogħti minn din it-trade mark ġie eżawrit fir-rigward tat-testers inkwisjtoni peress li huma tqiegħdu fis-suq taż-ŻEE bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark.

17 Coty Prestige wieġbet li l-prodotti ineżami ma kinux tqiegħdu fis-suq fuq inizjattiva tagħha jew bil-kunsens tagħha. Il-fwejjaħ, inklużi t-testers, huma esklużivament ipprovduti lid-depożitarji tagħha. Għalhekk, fil-kuntratti konklużi ma' dawn id-depożitarji, Coty Prestige tibqa' l-proprjetarja tat-testers. Barra minn hekk, dawn huma materjal ta' reklamar u bħala tali ma humiex intiżi għall-konsumaturi, u dan jispjega l-fatt għaliex hemm indikat li dawn ma jistgħux jinbiegħu.

18 Il-Landgericht Nürnberg-Fürth (qorti reġjonali ta' Nuremberg-Fürth) ċaħdet it-talba ta' Coty Prestige, billi kkunsidrat li d-dritt mogħti mit-trade mark ġie eżawrit fil-każ tat-testers inkwistjoni, minkejja li dawn ġew indikati bħala li ma jistgħux jinbiegħu.

19 Fil-fatt, peress li t-testers ingħataw minn Coty Prestige lid-depożitarji bl-awtorizzazzjoni li tintuża l-fwieħa kollha inkluża fihom, il-poter ta' dispożizzjoni effettiv fuq dawn il-prodotti ġie ttrasferit u għalhekk, l-imsemmija prodotti tqiegħdu fis-suq fis-sens tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 13 tar-Regolament 40/94.

20 Skont din il-qorti, il-prinċipju ta' eżawriment ma jistax jiġi ristrett jew invalidat b'restrizzjonijiet kuntrattwali. Il-ksur minn depożitarju ta' kuntratt li huwa kkonkluda ma' Coty Prestige jikkonċerna biss ir-relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-operaturi kkonċernati. Barra minn hekk, ir-ritenzjoni ta' titolu ma hijiex rilevanti peress li l-eżawriment jeżiġi sempliċement trasferiment tal-poter ta' dispożizzjoni effettiv.

21 Fl-istanza tal-appell, l-Oberlandesgericht Nürnberg (qorti reġjonali superjuri ta' Nürnberg) tqis li jeżistu dubji serji rigward il-fondatezza tal-argument li għamlet il-qorti tal-ewwel istanza.

22 Skont il-qorti tar-rinviju, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, u b'mod partikolari mis-sentenza ta-30 ta' Novembru 2004, Peak Holding (C-16/03, Ġabra p. I-11313), jirriżulta li l-kundizzjonijiet ċentrali li fuqhom hija bbażata l-espressjoni "tqegħid fis-suq" fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94 huma t-trasferiment tal-poter ta' dispożizzjoni tal-prodotti u t-tagħrif tal-valur ekonomiku tagħhom.

23 Madankollu, il-karatteristika tal-kawża ineżami hija l-fatt li, minħabba l-kundizzjonijiet kuntrattwali, it-testers jibqgħu proprjetà tal-proprjetarju tat-trade mark, peress li l-kontenut tagħhom tqiegħed għad-dispożizzjoni sempliċement sabiex jiġi kkonsmat, u mhux sabiex jinbiegħ. Bħala konsegwenza tat-tikketti fuq it-testers u l-imballaġġ tagħhom, ix-xerrejja jkunu jafu li dawn ma humiex intiżi għall-bejgħ, b'mod li hija eskluża l-possibbiltà li dawn jinxtraw *in bona fide* minn terz.

24 F'dawn iċ-ċirkustanzi, id-depożitarju għalhekk għandu biss poter ta' dispożizzjoni limitat fuq it-testers. Barra minn hekk, il-proprjetarju tat-trade mark ma setax ikun jaf il-valur ekonomiku tal-prodotti, peress li ma kienx hemm intenzjoni ta' bejgħ.

25 Barra minn hekk, il-qorti tar-rinviju tosserva li l-għan veru li għalih ġew ipprovduti t-testers huwa r-reklamar. Dan jirriżulta barra minn hekk mill-indikazzjonijiet fuq l-imballaġġ estern u fuq il-flixkun. Fiċ-ċirkustanzi msemmija minn Coty Prestige fil-kuntest tat-talba tagħha għal mandat ta' inibizzjoni, dan l-għan ma twettaqx, peress li t-testers ma ngħatawx lill-klijenti sabiex huma jittestjaw il-kontenut, għaliex dawn inbiegħu lil terzi bi ksur tal-kuntratt konkluż mad-depożitarju kkonċernat.

26 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-Oberlandesgericht Nürnberg iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel is-segwenti domanda preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja:

"Il-kunċett ta' 'tqegħid fis-suq' fis-sens tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 u tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104/KEE jinkludi l-għoti, mingħajr trasferiment ta' proprjetà u bi projbizzjoni ta' bejgħ, ta' testers ta' fwieħa lill-intermedjarji marbuta bkuntratt, intiżi sabiex il-klijenti potenzjali tagħhom ikunu jistgħu jippruvawhom, meta dawn it-testers ikollhom indikazzjoni ta' projbizzjoni ta' bejgħ, meta jkunu jistgħu f'kull ħin jiġu rtirati mill-manifattur/proprjetarju tat-trade mark bis-saħħa tal-kuntratt u meta l-imballaġġ tagħhom ikun kunsiderevolment differenti, minħabba li jkun iktar sempliċi, mill-imballaġġ tal-prodotti li jitqiegħdu fis-suq abitwalment mill-manifattur/proprjetarju tat-trade mark?"

Fuq id-domanda preliminari

27 Skont ġurisprudenza stabbilita, l-Artikoli 5 sa 7 tad-Direttiva 89/104 iwettqu armonizzazzjoni kompleta tar-regoli marbuta mad-drittijiet mogħtija minn trade mark u b'hekk jiddefinixxu d-drittijiet li jibbenefikaw minnhom il-proprjetarji tat-trade marks fl-Unjoni (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tal-15 ta' Ottubru 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel *et*, C-324/08, Ġabra p. I-10019, punt 20 u l-ġurisprudenza ċċitata).

28 B'mod partikolari, l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva jagħti lill-proprjetarju tat-trade mark dritt esklużiv li jippermettilu li jipprojbixxi lil terzi kollha, b'mod partikolari, li jimportaw prodotti bit-trade mark tiegħu, li joffruhom, li jqegħduhom fis-suq jew li jżommuhom għal dan il-għan. L-Artikolu 7(1) tal-istess direttiva jinkludi eċċezzjoni għal din ir-regola, sa fejn jipprovdi li d-dritt tal-proprjetarju jiġi eżawrit meta l-prodotti jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE mill-proprjetarju stess jew bil-kunsens tiegħu (ara,

b'mod partikolari, is-sentenza Makro Zelfbedieningsgroothandel *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 21 u l-ġurisprudenza ċċitata).

29 L-estinzjoni tad-dritt esklużiv tirriżulta jew mill-kunsens tal-proprjetarju għal tqegħid fis-suq fiż-ŻEE, kemm jekk espliċitu jew impliċitu, jew bit-tqegħid fis-suq mill-proprjetarju stess jew minn operatur ekonomikament marbut mal-proprjetarju, bħal, b'mod partikolari, persuna li jkollha liċenzja. Għaldaqstant, kemm il-kunsens tal-proprjetarju kif ukoll it-tqegħid fis-suq fiż-ŻEE minnu stess jew minn operatur li huwa ekonomikament marbut miegħu, li huwa ekwiparabbli għal rinunzja tal-proprjetarju għad-dritt esklużiv tiegħu, jikkostitwixxu fattur determinanti tal-estinzjoni ta' dan id-dritt (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Ġabra p. I-3051, punt 34; tat-23 ta' April 2009, Copad, C-59/08, Ġabra p. I-03421, punt 43, kif ukoll Makro Zelfbedieningsgroothandel *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 24 u l-ġurisprudenza ċċitata).

30 Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark filwaqt li tkun possibbli l-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti ta' prodotti bit-trade mark mingħajr ma l-proprjetarju tagħha jkun jista' jopponi għal dan, huwa essenzjali li dan tal-aħħar jkun jista' jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq ta' dawn il-prodotti fiż-ŻEE, irrispettivament mill-fatt li dawn kienu possibbilment tqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba barra minn din iż-żona, peress li din il-kummerċjalizzazzjoni ma tipproduċi ebda effett eżawrjenti għall-finijiet tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 (ara, f'dan is-sens, b'mod partikolari, is-sentenza Makro Zelfbedieningsgroothandel *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punti 31 u 32 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

31 Barra minn hekk, id-drittijiet mogħtija mit-trade mark jiġu eżawriti biss fir-rigward tat-testers tal-prodott li kienu suġġett għat-tqegħid fis-suq fiż-ŻEE għall-ewwel darba mill-proprjetarju stess jew bil-kunsens tiegħu. Min-naħa l-oħra, il-proprjetarju jista' f'kull waqt jipprojbixxi l-użu tat-trade mark skont id-dritt esklużiv mogħti lilu mid-Direttiva 89/104 għal testers oħra tal-istess prodott li ma kinux suġġett għal tali tqegħid fis-suq fiż-ŻEE (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-1 ta' Lulju 1999, Sebago u Maison Dubois, C-173/98, Ġabra p. I-4103, punti 19 u 20).

32 Fil-kawża prinċipali, tqum il-kwistjoni dwar jekk, fiċ-ċirkustanzi tal-każ ineżami, il-prodotti inkwistjoni, jiġifieri, testers ta' fwieħa li Coty Prestige tqiegħed għad-dispożizzjoni tad-depożitarji tagħha fil-kuntest ta' kuntratt ta' distribuzzjoni selettiva, kinux tqiegħdu fis-suq taż-ŻEE għall-ewwel darba mill-proprjetarju stess jew minn terz, iżda bil-kunsens tal-proprjetarju.

33 Kuntrarjament għall-kawża li tat lok għas-sentenza Peak Holding, iċċitata iktar 'il fuq, din il-kawża prinċipali ma tikkonċernax il-kwistjoni dwar jekk ċerti atti li jikkonċernaw prodotti bi trade mark, peress li jkunu twettqu fiż-ŻEE minn proprjetarju ta' din it-trade mark jew minn operatur ekonomikament marbut miegħu, jistgħux jiġu kklassifikati bħala "li jkunu tqiegħdu fis-suq" fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104. Għaldaqstant, il-konstatazzjonijiet dwar il-kunċett ta' tqegħid fis-suq li jirriżultaw minn din is-sentenza ma humiex rilevanti fiċ-ċirkustanzi bħal dawk ta' din il-kawża prinċipali.

34 Fil-fatt, f'din il-kawża prinċipali, kif jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju, l-att li għandu jiġi kklassifikat bħala l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE tal-prodotti inkwistjoni li fir-rigward tagħhom ġie invokat l-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark ma twettaqx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn operatur ekonomikament marbut miegħu, iżda minn terz, peress li huwa paċifiku li, fil-kawża prinċipali, l-ewwel att ta' kummerċjalizzazzjoni fiż-ŻEE tat-testers inkwistjoni huwa magħmul mill-bejgħ, fil-Ġermanja, minn Simex Trading lill-katina ta' ħwienet Sparfümerie, ta' testers importati minn Simex Trading u miksuba minn din il-kumpannija mingħand depożitarju ta' Coty Prestige stabbilit fis-Singapor.

35 Barra minn hekk, fir-rigward tal-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 30 u 31 tas-sentenza preżenti, la l-provvista inizjali minn Coty Prestige tat-testers tal-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali lid-depożitarju tagħha stabbilit f'Singapor u lanqas il-provvista minn Coty Prestige lid-depożitarji tagħha stabbiliti fiż-ŻEE ta' testers oħra ta' dan l-istess prodott ma jistgħu jiġu kkunsidrati bħala tqegħid fis-suq, fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, tal-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali li fir-rigward tagħhom qiegħed jiġi invokat l-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark.

36 Minn dan jirriżulta li, b'kunsiderazzjoni għall-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 29 ta' din is-sentenza, f'kuntest bħal dak tal-kawża prinċipali, l-eżawriment tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark jista' jirriżulta biss mill-kunsens tiegħu, espliċitu jew impliċitu, għal tqegħid fis-suq fiż-ŻEE minn terz tal-prodotti inkwistjoni. Għalhekk, f'tali kuntest, il-fattur determinati li jista' jikkawża l-estinzjoni tad-dritt esklużiv jikkonċerna tali kunsens, li huwa ekwiparabbli għal rinunzja mill-proprjetarju tat-trade mark tad-dritt esklużiv tiegħu.

37 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, anki f'sitwazzjonijiet fejn il-prodotti inkwistjoni jkunu tqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq fiż-ŻEE minn persuna li ma jkollha ebda rabta ekonomika mal-proprjetarju tat-trade mark u mingħajr il-kunsens espliċitu tal-imsemmi proprjetarju, ir-rieda li jirrinunzja għad-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 tista' tirriżulta minn kunsens espliċitu tal-imsemmi proprjetarju (ara s-sentenza Makro Zelfbedieningsgroothandel *et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19 u l-ġurisprudenza ċċitata).

38 Fil-fatt, mill-ġurisprudenza jirriżulta li, anki jekk tali rieda normalment tirriżulta minn dikjarazzjoni espressa tal-kunsens, ma jistax jiġi eskluż li, f'ċerti każijiet, il-kunsens jista' jirriżulta b'mod implicitu minn fatti u minn ċirkustanzi li seħħew qabel, waqt jew wara t-tqegħid fis-suq barra ż-ŻEE, li skont il-qorti nazzjonali, juru wkoll b'mod ċar li l-proprjetarju rrinunzja għad-dritt tiegħu (sentenza tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss, C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691, punt 46).

39 F'dan ir-rigward, il-punt 60 tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet ukoll li kunsens impliċitu ma jistax jirriżulta:

— mill-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark ma kkomunikax lix-xerrejja kollha sussegwenti tal-prodotti li tqiegħdu fis-suq barra miż-ŻEE, l-oppożizzjoni tiegħu għal kummerċjalizzazzjoni fiż-ŻEE;

— min-nuqqas ta' indikazzjoni, fuq il-prodotti, ta' projbizzjoni ta' tqegħid fis-suq fiż-ŻEE;

— mill-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark ittrasferixxa l-proprjetà tal-prodotti b'din it-trade mark mingħajr ma impona restrizzjonijiet kuntrattwali u li, skont il-liġi applikabbli għall-kuntratt, id-dritt ta' proprjetà ttrasferit jinkludi, fin-nuqqas ta' restrizzjonijiet bħal dawn, dritt ta' bejgħ mill-ġdid bla limitu, jew, minn tal-inqas, dritt għall-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tal-prodotti fiż-ŻEE.

40 Barra minn hekk, fil-punt 66 tal-istess sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li ma huwiex rilevanti, fir-rigward tal-eżawriment tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark:

— li l-operatur li jimporta l-prodotti bit-trade mark ma kienx jaf dwar l-oppożizzjoni tal-proprjetarju għat-tqegħid fis-suq tagħhom fiż-ŻEE jew għall-kummerċjalizzazzjoni tagħhom f'dan is-suq minn operaturi għajr bejjiegħa bl-imnut awtorizzati; jew

— li l-bejjiegħa bl-imnut u l-grossisti awtorizzati ma kinux imponew fuq ix-xerrejja tagħhom stess restrizzjonijiet kuntrattwali li jipprovdu din l-oppożizzjoni, anki jekk huma kienu ġew informati b'dan mill-proprjetarju tat-trade mark.

41 Għalkemm hija l-qorti nazzjonali li għandha tevalwa, fir-rigward tal-fatturi mfakkra fil-punti 38 sa 40 tas-sentenza preżenti, jekk, fil-kawża prinċipali, kienx hemm kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark għal tqegħid fis-suq fiż-ŻEE, espliċitu jew impliċitu, għandu jiġi kkonstatat li, f'kuntest bħal dak tal-kawża prinċipali, ċerti fatturi u ċirkustanzi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx kunsens impliċitu ma jimmilitawx favur rinunzja ċerta minnu tad-dritt esklużiv tiegħu previst fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104.

42 Fil-fatt, mill-fatturi inklużi fid-deċiżjoni tar-rinviju, deskritti fil-qosor fil-punt 12 tas-sentenza preżenti jirriżulta li l-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali huma fliexken ta' fwieħa ppreżentati f'imballaġġ li, minbarra t-tikketta "demostrazzjoni", jinkludi wkoll l-indikazzjoni "mhux għall-bejgħ".

43 Tali indikazzjoni, peress li tirrifletti b'mod ċar ir-rieda tal-proprjetarju tat-trade mark ikkonċernata li l-prodotti b'din it-trade mark ma għandhomx jinbiegħu, la barra miż-żona ŻEE u lanqas fiha, tikkostitwixxi, fiha nfisha, u fin-nuqqas ta' provi kuntrarji, fattur deċisiv li jipprekludi l-konstatazzjoni li kien hemm il-kunsens tal-proprjetarju għat-tqegħid fis-suq fiż-ŻEE fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104.

44 Barra minn hekk, għalkemm, fid-dawl b'mod partikolari tal-kontrotalba mressqa minn Simex Trading fil-kawża prinċipali, it-talba għal deċiżjoni preliminari għandha tiġi interpretata fis-sens li tinkludi, minbarra s-sitwazzjoni deskritta fil-punt 34 tas-sentenza preżenti, ukoll dik tal-provvista inizjali minn Coty Prestige tat-testers inkwistjoni fil-kawża prinċipali lil wieħed mid-depożitarji tagħha stabbilit fiż-ŻEE, il-kwistjoni tqum dwar jekk din il-provvista għandhiex tiġi kklassifikata bħala "tqegħid fis-suq" fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104.

45 Issa, indikazzjoni "mhux għall-bejgħ" bħal dik li hemm fuq l-imballaġġ tal-fliexken tal-fwieħa inkwistjoni fil-kawża prinċipali teskludi tali klassifikazzjoni, peress li, kif diġà ntqal fil-punt 43 tas-sentenza preżenti, din tirrifletti b'mod ċar ir-rieda tal-proprjetarju tat-trade mark ikkonċernata li l-prodotti b'din it-trade mark ma jinbigħux, la barra miż-żona ŻEE u lanqas fiha.

46 Fid-dawl tal-fatt li l-kliem tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94 huwa essenzjalment identiku għal dak tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, għajr għad-definizzjoni tat-territorju li fih għandu jsir it-tqegħid fis-suq, fatt li madankollu huwa irrilevanti f'kuntest bħal dak tal-kawża prinċipali, u peress li ma hemm ebda fatturi kuntestwali oħra jew fatturi marbuta mal-għan tal-imsemmija dispożizzjonijiet li jeħtieġu interpretazzjoni differenti tagħhom, l-interpretazzjoni li saret fis-sentenza preżenti tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 sabiex tingħata risposta għad-domanda preliminari magħmula tapplika bl-istess mod għall-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94.

47 Fid-dawl ta' dak li ntqal preċedentement, ir-risposta li għandha tingħata għad-domanda magħmula għandha tkun li, fiċ-ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, l-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark iseħħ biss, skont evalwazzjoni li għandha ssir mill-qorti nazzjonali, jekk ikun hemm il-kunsens espliċitu jew impliċitu tal-proprjetarju tagħha għal tqegħid fis-suq, kemm fil-Komunità jew fiż-ŻEE, tal-prodotti li fir-rigward tagħhom ikun qiegħed jiġi invokat l-eżawriment.

48 Fiċ-ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, fejn it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' "testers ta' fwieħa" lill-intermedjarji li huma marbuta b'kuntratt mal-proprjetarju tat-trade mark sabiex il-klijenti tagħhom ikunu jistgħu jipprovaw il-kontenut, iseħħ mingħajr trasferiment ta' proprjetà u bi projbizzjoni ta' bejgħ, fejn il-proprjetarju tat-trade mark jista' f'kull waqt jirtira dawn il-prodotti u fejn l-imballaġġ ta' dawn il-prodotti jiddistingwi ruħu b'mod ċar minn dak tal-fliexken tal-fwieħa li abitwalment jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-imsemmija intermedjarji mill-proprjetarju tat-trade mark, il-fatt li dawn it-testers huma fliexken tal-fwieħa li jinkludu t-tikketti "demostrazzjoni" u "mhux għall-bejgħ" jipprekludi l-konstatazzjoni li, fin-nuqqas ta' kull prova kuntrarja li l-evalwazzjoni tagħha għandha ssir mill-qorti tar-rinviju, kien hemm kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark għat-tqegħid fis-suq tagħhom.

Fuq l-ispejjeż

49 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, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

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

F'ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, l-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja, u l-Artikolu 7(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, kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta' Mejju 1992, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark iseħħ biss, skont evalwazzjoni li għandha ssir mill-qorti nazzjonali, jekk ikun hemm il-kunsens espliċitu jew impliċitu tal-proprjetarju tagħha għal tqegħid fis-suq, kemm fil-Komunità Ewropea jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea, tal-prodotti li fir-rigward tagħhom ikun qiegħed jiġi invokat l-eżawriment.

F'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, fejn it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' "testers ta' fwieħa" lill-intermedjarji li huma marbuta b'kuntratt mal-proprjetarju tat-trade mark sabiex il-klijenti tagħhom ikunu jistgħu jipprovaw il-kontenut iseħħ mingħajr trasferiment ta' proprjetà u bi projbizzjoni ta' bejgħ, fejn il-proprjetarju tat-trade mark jista' f'kull waqt jirtira dawn il-prodotti u fejn l-imballaġġ ta' dawn il-prodotti jiddistingwi ruħu b'mod ċar minn dak tal-fliexken tal-fwieħa li abitwalment jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-imsemmija intermedjarji mill-proprjetarju tat-trade mark, il-fatt li dawn it-testers huma fliexken tal-fwieħa li jinkludu t-tikketti "demostrazzjoni" u "mhux

għall-bejgħ" jipprekludi l-konstatazzjoni li, fin-nuqqas ta' kull prova kuntrarja li l-evalwazzjoni tagħha għandha ssir mill-qorti tar-rinviju, kien hemm kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark għat-tqegħid fis-suq tagħhom.

Firem