# SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)

22 ta' Novembru 2007 *

Fil-Kawża C-328/06,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Spanja), permezz ta' deċiżjoni tas-17 ta' Lulju 2006, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-27 ta' Lulju 2006, fil-kawża

**Alfredo Nieto Nuño**

vs

**Leonci Monlleó Franquet,**

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),

komposta minn C. W. A. Timmermans, President ta' l-Awla, L. Bay Larsen (Relatur), J. Makarczyk, P. Kūris u J.-C. Bonichot, Imħallfin,

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

Avukat Ġenerali: P. Mengozzi,
Reġistratur: R. Grass,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— Għal L. Monlleó Franquet, minn C. Arcas Hernández, procurador, u C. Cardelús de Balle, abogado,

— għall-Gvern Franċiż, minn G. de Bergues u J.-C. Niollet, bħala aġenti,

— għall-Gvern Taljan, minn I. M. Braguglia, bħala aġent, assistit minn P. Gentili, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn R. Vidal Puig u W. Wils, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-13 ta' Settembru 2007,

tagħti l-preżenti

## Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 4 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 (ĠU L 40, p. 1, iktar 'il quddiem id-"Direttiva").

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn A. Nieto Nuño, proprjetarju tat-trade mark irreġistrata FINCAS TARRAGONA, li tkopri diversi attivitajiet fil-qasam tal-proprjetà immobbli, u L. Monlleó Franquet, aġent immobbiljari f'Tarragona (Spanja), dwar l-użu, minn dan ta' l-aħħar, għall-attività professjonali tiegħu, tat-trade mark preċedenti mhux irreġistrata FINCAS TARRAGONA, bil-Kastiljan, jew FINQUES TARRAGONA, bil-Katalan.

## Il-kuntest ġuridiku

*Il-leġiżlazzjoni Komunitarja*

3 L-Artikolu 4 tad-Direttiva, intitolat "Raġunijiet aktar għar-rifjut jew invalidità li tikkonċerna l-konflitti mad-drittijiet preċedenti", jipprovdi:

"1. Trade mark ma tiġix reġistrata jew, jekk reġistrata, għandha tkun suġġetta li tiġi dikjarata invalida:

(a) jekk hija identika għat-trade mark preċedenti, u l-merkanzija jew is-servizzi li għalihom t-trade mark hi applikata jew reġistrata huma identiċi għall-merkanzija jew is-servizzi li għalihom t-trade mark preċedenti hi protetta;

(b) jekk minħabba l-identità tagħha ma', jew xebħ mat-trade mark preċedenti u l-identità jew ix-xebħ tal-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade marks, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trade mark ta' qabel.

2. 'Trade marks preċedenti' fis-sens tal-paragrafu 1 ifissru:

[...]

(d) trade marks li, fid-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark, jew, fejn xieraq, tal-prijorità pretiża dwar l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark, huma magħrufa sew fi Stat Membru, fis-sens li fih il-kliem 'magħrufa sew' huma użati fl-Artikolu 6 [bis] tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

[...]

4. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistabbilixxi li trade mark mhux għandha tiġi reġistrata jew, jekk reġistrata, għandha tkun suġġetta li tkun dikjarata invalida fejn, u sakemm li:

[...]

(b) xi drittijiet għat-trade mark mhux reġistrata jew għal simbolu [sinjal] ieħor użat matul il-kummerċ kienu miksuba qabel id-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti, jew id-data tal-prijorità pretiża għall-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti u li trade mark mhux reġistrata jew simbolu ieħor jagħtu lil proprjetarju tagħha d-dritt li jipprojbixxi l-użu tat-trade mark sussegwenti;

[...]"

4 L-Artikolu 6 tad-Direttiva, intitolat "Limitazzjoni ta' l-effetti ta' trade mark", jipprovdi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

"It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi terza persuna milli tuża matul il-kummerċ, dritt preċedenti li japplika biss f'lokalità partikolari jekk dak id-dritt hu rrikonoxxut mil-liġijiet ta' l-Istat Membru in kwistjoni u fil-limiti tat-territorju fejn hu rrikonoxxut."

*Il-Konvenzjoni ta' Pariġi*

5 L-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-protezzjoni tal-proprjetà industrijali, iffirmata f'Pariġi fl-20 ta' Marzu 1883, riveduta l-aħħar darba fi Stokkolma fl-14 ta' Lulju 1967 u emendata fit-28 ta' Settembru 1979 (*Ġabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti*, Vol. 828, Nru 11851, p. 305, iktar 'il quddiem il-"Konvenzjoni ta' Pariġi"), li torbot lill-Istati Membri kollha tal-Komunità Ewropea, jipprovdi:

"*Trade marks*: trade marks magħrufa sew

1) Il-pajjiżi ta' l-Unjoni jobbligaw irwieħhom li, *ex officio* jekk il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż dan tippermettih, jew fuq talba tal-persuna kkonċernata, jirrifjutaw jew jinvalidaw ir-reġistrazzjoni u jipprojbixxu l-użu ta' trade mark li tikkostitwixxi riproduzzjoni, imitazzjoni jew traduzzjoni, li jistgħu joħolqu konfużjoni, ta' trade mark li l-awtorità kompetenti tal-pajjiż tar-reġistrazzjoni jew ta' l-użu tqis li diġà hija magħrufa sew f'dak il-pajjiż bħala trade mark ta' persuna intitolata li tibbenefika minn din il-Konvenzjoni u użata għal prodotti identiċi jew simili. L-istess għandu japplika meta l-parti essenzjali tat-trade mark tikkostitwixxi r-riproduzzjoni ta' trade mark magħrufa sew jew imitazzjoni li tista' toħloq konfużjoni magħha.

2) Għandu jingħata terminu minimu ta' ħames snin mid-data tar-reġistrazzjoni li fih jista' jintalab il-kanċellament ta' tali trade mark. Il-pajjiżi ta' l-Unjoni jistgħu jipprovdu terminu li fih għandha tintalab il-projbizzjoni ta' l-użu.

3) M'għandu jiġi stabbilit ebda terminu li fih jista' jintalab il-kanċellament jew il-projbizzjoni ta' l-użu ta' trade marks reġistrati jew użati *in mala fide*".

*Il-leġiżlazzjoni nazzjonali*

6 L-Artikolu 6 tal-Liġi Spanjola fuq it-trade marks Nru 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001), tas-7 ta' Diċembru 2001, tipprovdi:

"1. Sinjal ma jistax jiġi rreġistrat bħala trade mark:

a) jekk huwa identiku għal trade mark preċedenti li tkopri prodotti jew servizzi identiċi;

b) jekk minħabba l-identiċità jew ix-xebh ta' trade mark preċedenti u minħabba l-identiċità jew ix-xebh tal-prodotti jew servizzi li jkopru ż-żewġ trade marks, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, li tinkludi l-probabbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

2. 'Trade marks preċedenti' fis-sens tal-paragrafu 1 ifissru:

[...]

d) it-trade marks mhux irreġistrati li, fid-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew tar-rivendikazzjoni tal-prijorità tat-trade mark li tkun qed tiġi eżaminata, ikunu 'magħrufa sew' fi Spanja fis-sens ta' l-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi."

## Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

7 A. Nieto Nuño huwa l-proprjetarju tat-trade mark FINCAS TARRAGONA, irreġistrata fi Spanja fil-klassi 36, kif iddefinita mill-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, għal attivitajiet ta' ġestjoni ta' proprjetà u ta' komproprjetà, kiri ta' immobbli, bejgħ ta' immobbli, assistenza legali u promozzjoni ta' l-immobbli.

8 L. Monlleó Franquet, aġent immobbiljari f'Tarragona, juża pubblikament u b'mod kontinwu l-isem FINCAS TARRAGONA, bil-Kastiljan, jew FINQUES TARRAGONA, bil-Katalan, sabiex jidentifika l-attività professjonali tiegħu.

9 A. Nieto Nuño ressaq rikors kontra L. Monlleó Franquet, abbażi tal-leġiżlazzjoni Spanjola fuq it-trade marks, quddiem il-Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona bil-għan li jiġi kkonstatat ksur, min-naħa tal-konvenut fil-kawża prinċipali, tat-trade mark irreġistrata FINCAS TARRAGONA.

10 Fid-difiża tiegħu, L. Monlleó Franquet sostna li l-isem li taħtu jeżerċita l-attività tiegħu huwa trade mark preċedenti mhux irreġistrata li hija magħrufa sew, li ilu juża għall-inqas mill-1978. Huwa ressaq kontrotalba intiża sabiex jinkiseb l-annullament tar-reġistrazzjoni tat-trade mark tar-rikorrent fil-kawża prinċipali.

11 Il-qorti tar-rinviju tirrileva li l-konvenut fil-kawża prinċipali juża t-trade mark mhux irreġistrata tiegħu biss fil-belt ta' Tarragona u l-inħawi tagħha, b'mod li s-settur rilevanti tal-pubbliku, tal-klijentela, tal-konsumaturi u tal-kompetituri mhuwiex dak ta' Spanja kollha kemm hi u lanqas ta' parti sinjifikattiva minnha.

12 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona ddeċieda li jissospendi l-proċeduri u jressaq lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

"Il-kunċett ta' trade mark 'magħrufa sew' fi Stat Membru skond l-Artikolu 4 tad-[Direttiva] għandu jirreferi biss u esklużivament għal-livell ta' għarfien u tixrid fi Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea jew f'parti sinjifikattiva mit-territorju ta' l-imsemmi Stat, jew id-determinazzjoni ta' jekk trade mark hijiex magħrufa sew tista' tkun marbuta ma' kuntest territorjali li ma jikkoinċidix mat-territorju ta' Stat, imma ma' dak ta' Komunità awtonoma, ta' reġjun, ta' provinċja jew ta' belt, skond il-prodott jew servizz kopert mit-trade mark u d-destinatarji effettivi tat-trade mark, jiġifieri skond is-suq li fih tintuża t-trade mark?"

**Fuq id-domanda preliminari**

13 Id-domanda mressqa hija limitata għall-estensjoni ġeografika tal-fama ta' trade mark preċedenti u mhux għall-kriterji ta' evalwazzjoni tal-fama nfisha, ikkunsidrata f'termini ta' grad ta' għarfien tat-trade mark fost il-pubbliku.

14 F'dak li jirrigwarda l-estensjoni ġeografika tal-fama, għandu jiġi rrilevat li, skond l-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva, l-eżistenza ta' "trade marks magħrufa sew" fis-sens ta' l-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għandha tiġi evalwata "fi Stat Membru".

15 Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tfittex li tiġi speċifikata l-portata ta' l-espressjoni "fi Stat Membru".

16 Fid-dawl tal-fatti fil-kawża prinċipali, hija ssaqsi essenzjalment jekk l-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva għandux jiġi interpretat fis-sens li t-trade mark preċedenti għandha tkun magħrufa sew fit-territorju kollu ta' l-Istat Membru ta' reġistrazzjoni jew f'parti sostanzjali minnu, jew inkella jekk il-protezzjoni mogħtija permezz ta' din id-dispożizzjoni tkoprix ukoll sitwazzjoni li fiha t-trade mark preċedenti tgawdi fama limitata għal belt u għall-inħawi tagħha.

17 F'dan ir-rigward, fin-nuqqas ta' preċiżazzjoni f'dan is-sens tad-dispożizzjoni Komunitarja interpretata, żgur ma jistax jiġi rikjest li l-fama teżisti fit-territorju "kollu" ta' l-Istat Membru u huwa suffiċjenti li teżisti l-fama f'parti sostanzjali minnu (ara, b'analoġija, is-sentenza ta' l-14 ta' Settembru 1999, General Motors, C-375/97, Ġabra p. I-5421, punt 28, dwar il-kunċett simili ta' "reputazzjoni" ta' trade mark, li għalih l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva jirreferi wkoll għal evalwazzjoni "fl-Istat Membru").

18 Madankollu, it-tifsira ordinarja tat-termini użati fl-espressjoni "fi Stat Membru" tipprekludi l-applikazzjoni ta' l-imsemmija espressjoni għal fama limitata għal belt u għall-inħawi tagħha li, flimkien, ma jikkostitwixxux parti sostanzjali ta' l-Istat Membru.

19 Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi osservat li trade mark preċedenti mhux irreġistrata tista' eventwalment tkun koperta, b'mod partikolari:

— bl-Artikolu 4(4)(b) tad-Direttiva, li jippermetti lil Stat Membru jipprovdi li trade mark m'għandhiex tiġi rreġistrata jew, jekk irreġistrata, għandha tkun suġġetta li tkun dikjarata invalida fejn u sakemm xi drittijiet għal trade mark mhux reġistrata nkisbu preċedentement u din it-trade mark mhux irreġistrata tagħti lill-proprjetarju tagħha d-dritt li jipprojbixxi l-użu ta' trade mark sussegwenti;

— bl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva, li jagħti lil Stat Membru l-fakultà li jawtorizza l-użu ta' dritt preċedenti li japplika biss f'lokalità partikolari, fil-limiti tat-territorju fejn huwa rrikonoxxut.

20 Bla ħsara għall-kampijiet ta' applikazzjoni rispettivi ta' dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet, ir-risposta għad-domanda mressqa għandha tkun li l-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li t-trade mark preċedenti għandha tkun magħrufa sew fit-territorju kollu ta' l-Istat Membru ta' reġistrazzjoni jew f'parti sostanzjali minnu.

## Fuq l-ispejjeż

21 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 (It-Tieni Awla) taqta' u tiddeċiedi:

**L-Artikolu 4(2)(d) 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 li t-trade mark preċedenti għandha tkun magħrufa sew fit-territorju kollu ta' l-Istat Membru ta' reġistrazzjoni jew f'parti sostanzjali minnu.**

Firem