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

15 ta' Jannar 2009 *

Fil-Kawża C-495/07,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Oberster Patent- und Markensenat (l-Awstrija), permezz ta' deċiżjoni tas-26 ta' Settembru 2007, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-14 ta' Novembru 2007, fil-proċedura

Silberquelle GmbH

vs

Maselli-Strickmode GmbH,

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

komposta minn P. Jann, President tal-Awla, M. Ilešič (Relatur), A. Tizzano, A. Borg Barthet u J.-J. Kasel, Imħallfin,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

Avukat Ġenerali: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Reġistratur: B. Fülöp, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-23 ta' Ottubru 2008,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Silberquelle GmbH, minn P. Torggler, S. Hofinger u M. Gangl, Patentanwälte,

— għal Maselli-Strickmode GmbH, minn H. Sonn, Patentanwalt,

— għall-Gvern Ċek, minn T. Boček, bħala aġent,

— għall-Gvern Portugiż, minn L. Inez Fernandes u J. M. Lopes Sousa, bħala aġenti,

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

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-18 ta' Novembru 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni 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 1989, L 40, p. 1, iktar 'il quddiem id-"Direttiva").

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest tal-kawża bejn Silberquelle GmbH (iktar 'il quddiem "Silberquelle") u Maselli-Strickmode GmbH (iktar 'il quddiem "Maselli") rigward ir-revoka parzjali minħabba nuqqas ta' użu ġenwin mit-trade mark li hija proprjetà ta' Maselli.

Il-kuntest ġuridiku

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja

3 L-Artikolu 10(1) tad-Direttiva jipprovdi:

"Jekk, f'perijodu ta' ħames snin wara d-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni, il-proprjetarju ma użax it-trade mark ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hi reġistrata, jew jekk tali użu

ġie sospiż matul perjodu mhux interrott ta' ħames snin, it-trade mark għandha tkun suġġetta għas-sanzjonijiet stabbiliti f'din id-direttiva, sakemm hemm raġunijiet tajba għan-nuqqas ta' użu."

4 Skont l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva:

"Trade mark għandha tkun suġġetta għar-revokazzjoni jekk, f'perjodu kontinwu ta' ħames snin, ma tkunx ġiet użata ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew servizzi li għalihom hi reġistrata, u ma hemmx raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu; […]"

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

5 Fil-liġi Awstrijaka, l-Artikolu 10a tal-Liġi tal-1970 fuq il-protezzjoni tat-trade marks (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, tgħid li ġej:

"L-użu ta' sinjal li jindika prodott jew servizz jikkomporta b'mod partikolari l-attivitajiet ta':

1. twaħħil tas-sinjal fuq il-prodotti, fuq l-imballaġġ tagħhom jew fuq l-oġġetti li għalihom qed jiġi pprovdut is-servizz jew li għandu jiġi pprovdut;

2. offerta tal-prodotti, tal-kumerċjalizzazzjoni tagħhom jew taż-żamma tagħhom għal dawn l-għanijiet, jew sabiex jiġu offerti jew ipprovduti s-servizzi li għalihom jirreferi s-sinjal;

3. importazzjoni jew esportazzjoni ta' prodotti li għalihom jirreferi s-sinjal;

4. użu tas-sinjal fil-korrispondenza kummerċjali, fil-komunikazzjonijiet jew fir-reklamar."

6 L-Artikolu 33a(1) tal-liġi tal-1970 dwar il-protezzjoni tat-trade marks jipprovdi:

"Kull persuna għandha d-dritt titlob il-kanċellazzjoni ta' trade mark li ilha rreġistrata fl-Awstrija għal mill-inqas ħames snin jew li tgawdi minn protezzjoni skont l-Artikolu 2 (2), kemm-il darba t-trade mark inkwistjoni ma tkunx ġiet użata ġenwinament fl-Awstrija, la mill-proprjetarju u lanqas minn terzi bil-kunsens ta' dan tal-aħħar, għall-prodotti jew is-servizzi li fir-rigward tagħhom ġiet irreġistrata (Artikolu 10a), matul l-aħħar ħames snin li jippreċedu d-data tat-talba ta' kanċellazzjoni, ħlief jekk il-proprjetarju tat-trade mark jista' jiġġustifika n-nuqqas ta' użu."

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

7 Maselli hija impriża attiva fil-qasam tal-manifattura u kummerċjalizzazzjoni ta' ħwejjeġ. Hija proprjetarja tat-trade mark verbali WELLNESS, irreġistrata fir-reġistru tat-trade marks tal-Uffiċċju tal-privattivi Awstrijak. Din it-trade mark ġiet irreġistrata għall-klassi 16, li taħtu jaqgħu l-prodotti ta' stampar, 25, li taħtu jaqgħu fost oħrajn il-ħwejjeġ, u 32, li taħtu jaqgħu b'mod portakolari x-xarbiet mhux alkoħoliċi, skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-

finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Gunju 1957, kif irrivedut u emendat (iktar 'il quddiem il-"Ftehim ta' Nizza").

8 Fl-okkażżjoni tal-kummerċjalizzazzjoni ta' ħwejjeġ, Maselli użat it-trade mark tagħha sabiex tirreferi għal xarba mhux alkoħolika li hija kienet toffri bħala rigal, fi fliexken bil-kliem "WELLNESS-DRINK", flimkien mal-bejgħ tal-ħwejjeġ mibjugħa tagħha. Fid-dokumenti ta' reklamar tagħha, il-konvenuta fil-kawża prinċipali ppromwoviet il-prodotti li kienet toffri b'xejn li kienu juru t-trade mark WELLNESS.

9 Maselli ma użatx it-trade mark tagħha għal xarbiet mibjugħin separatament.

10 Silberquelle, li hija impriża attiva fil-qasam tal-kummerċjalizzazzjoni ta' xarbiet mhux alkoħoliċi, talbet il-kanċellazzjoni ta' din it-trade mark minħabba nuqqas ta' użu fir-rigward tal-imsemmija klassi 32.

11 Permezz ta' deċiżjoni tas-7 ta' Novembru 2006, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-Uffiċċju tal-privattivi Awstrijak ikkanċellat it-trade mark fir-rigward tal-klassi 32 tal-Ftehim ta' Nizza. Maselli appellat kontra din id-deċiżjoni quddiem l-Oberster Patent- und Markensenat.

12 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-Oberster Patent- und Markensenat iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha ressqet lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

"L-Artikoli 10(1) u 12(1) tad-[Direttiva], għandhom jiġu interpretati fis-sens li trade mark hija użata b'mod ġenwin meta tintuża għal prodotti (f'dan il-każ: xarbiet mhux alkoħoliċi) li l-proprjetarju tat-trade mark joffri b'xejn, wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta' bejgħ, lix-xerrejja ta' prodotti oħra li l-istess proprjetarju jikkumerċjalizza (f'dan il-każ, ħwejjeġ)?"

Fuq id-domanda preliminari

13 Għandu jiġi osservat qabel kollox li s-sitwazzjoni msemmija fit-talba għal deċiżjoni preliminari tikkonċerna każ separat minn dak li fih il-proprjetarju ta' trade mark ibigħ, bħala tifkira jew prodotti oħra relatati, oġġetti ta' natura promozzjonali.

14 Barra minn hekk, kif jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju, il-proċedura ta' revoka mressqa kontra Maselli tikkonċerna biss il-klassi 32 tal-Ftehim ta' Nizza, li taħtha jaqgħu l-oġġetti ta' reklamar inkwistjoni. Din il-proċedura ma taffetwax għaldaqstant id-drittijiet derivanti mir-reġistrazzjoni tat-trade mark li tagħha hija proprjetarja Maselli għall-klassi ta' prodotti li din l-impriża tqiegħed fis-suq għall-bejgħ, jiġifieri l-klassi 25 ta' dan il-ftehim, li tikkonċerna ħwejjeġ.

15 Jirriżulta minn dawn l-ispjegazzjonijiet li l-qorti tar-rinviju ssaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikoli 10(1) u 12(1) tad-Direttiva għandhomx jiġu interpretati fis-sens li, meta l-proprjetarju ta' trade mark iwaħħal l-istess trade mark fuq oġġetti li huwa joffri b'xejn lil min jixtri l-prodotti tiegħu, huwa jagħmel użu ġenwin minn din it-trade mark għall-klassi li taħtha jaqgħu dawn l-oġġetti.

16 Skont Maselli u l-Gvern Ċek, għandha tingħata risposta affermattiva għal din id-domanda. Silberquelle, il-Gvern Portugiż u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej isostnu t-teżi opposta.

17 Hija ġurisprudenza stabbilita li l-kunċett ta' "użu ġenwin" fis-sens tad-Direttiva għandu jinftiehem bħala użu effettiv, skont il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija li tiggarantixxi l-identità tal-oriġini ta' prodott jew ta' servizz lill-konsumatur jew lill-utent finali, billi tippermettilu jiddistingwi, mingħajr il-possibbiltà ta' konfużjoni, dan il-prodott jew servizz minn oħrajn li għandhom oriġini oħra (sentenzi tal-11 ta' Marzu 2003, Ansul, C-40/01, Ġabra p. I-2439, punti 35 u 36, kif ukoll tad-9 ta' Diċembru 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Ġabra p. I-9223, punt 13).

18 Minn dan il-kunċett ta' "użu ġenwin" jirriżulta li l-protezzjoni tat-trade mark u l-effetti tar-reġistrazzjoni tagħhom fil-konfront tat-terzi jitilfu l-valur tagħhom jekk it-trade mark titlef il-funzjoni kummerċjali tagħha, li hija li toħloq jew iżżomm opportunità għal dawn il-prodotti jew servizzi li jġorru s-sinjal li jikkostitwixxiha, meta mqabbla mal-prodotti jew mas-servizzi li joriġinaw minn impriżi oħra (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq, Ansul, punt 37, u Verein Radetzky-Orden, punt 14).

19 Kif osservaw kemm il-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet tagħha quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll l-Avukat Ġenerali fil-punti 45 u 55 tal-konklużjonijiet tiegħu, huwa neċessarju, fir-rigward tan-numru ta' trade marks irreġistrati u l-kunflitti li jistgħu jirriżultaw bejniethom, li tiġi rikonoxxuta ż-żamma tad-drittijiet mogħtija minn trade mark fi klassi partikolari ta' prodotti jew ta' servizzi biss meta din it-trade mark tkun intużat fis-suq tal-prodotti jew servizzi ta' din il-klassi.

20 Kif inhu espost fil-punti 48 u 56 ta' dawn il-konklużjonijiet, din il-kundizzjoni mhijiex sodisfatta meta jitqassmu oġġetti ta' reklamar bħala premju għax-xiri ta' prodotti oħra u sabiex jiġi promoss il-bejgħ tagħhom.

21 Fil-fatt, f'dan il-każ, dawn l-oġġetti ma jaqgħu taħt ebda distribuzzjoni intiża sabiex huma jippenetraw fis-suq tal-prodotti li jaqgħu taħt l-istess klassi bħalhom. F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-twaħħil tat-trade mark fuq dawn l-oġġetti ma jikkontribwixxix sabiex tinħoloq opportunità għalihom u lanqas ma joħloq distinzjoni, fl-interess tal-konsumatur, mill-prodotti ta' provenjenza minn impriżi oħra.

22 Fir-rigward tal-kunsiderazzjonijiet li jippreċedu, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikoli 10(1) u 12(1) tad-Direttiva għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta l-proprjetarju ta' trade mark iwaħħal din it-trade mark fuq oġġetti li joffri b'xejn lil min jixtri l-prodotti tiegħu, huwa ma jagħmilx użu ġenwin minn din it-trade mark għall-klassi li taħtha jaqgħu dawn l-oġġetti.

Fuq l-ispejjeż

23 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-Artikoli 10(1) u 12(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, għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta l-proprjetarju ta' trade mark iwaħħal din it-trade mark fuq oġġetti li joffri b'xejn lil min jixtri l-prodotti tiegħu, huwa ma jagħmilx użu ġenwin minn din it-trade mark għall-klassi li taħtha jaqgħu dawn l-oġġetti.

Firem