SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)

19 ta' Settembru 2013 *

"Trade marks — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 5 — Kunsens tal-proprjetarju ta' trade mark għall-użu, minn terz, ta' sinjal identiku għal tali trade mark — Kunsens mogħti fil-kuntest ta' użu kondiviż — Possibbiltà għall-imsemmi proprjetarju li jtemm l-użu kondiviż u li jikseb mill-ġdid l-użu esklużiv tat-trade mark tiegħu"

Fil-Kawża C-661/11,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju), permezz tad-deċiżjoni tat-2 ta' Diċembru 2011, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-23 ta' Diċembru 2011, fil-proċedura

Martin Y Paz Diffusion SA

vs

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

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

komposta minn M. Ilešič (Relatur), President ta' Awla, K. Lenaerts, Viċi-President tal-Qorti tal-Ġustizzja, li qed jaġixxi bħala Imħallef tat-Tielet Awla, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh u C. G. Fernlund, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Cruz Villalón,

Reġistratur: V. Tourrès, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-10 ta' Jannar 2013,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Martin Y Paz Diffusion SA, minn R. Byl, avukat,

— għal M. Depuydt u Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, minn P. Maeyaert u S. Lens, avukati,

— għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna, bħala aġent,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn F. W. Bulst u T. van Rijn, kif ukoll minn J. Hottiaux, bħala aġenti,

* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-18 ta' April 2013,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 5 sa 8 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade mark (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 Martin Y Paz Diffusion SA (iktar 'il quddiem "Martin Y Paz"), kumpannija tad-dritt Belġjan, u D. Depuydt flimkien ma' Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (iktar 'il quddiem "Fabriek van Maroquinerie Gauquie"), kumpannija tad-dritt Belġjan wkoll, dwar l-użu tat-trade marks ta' Martin Y Paz.

Il-kuntest ġuridiku

3 Skont is-sitt premessa tad-Direttiva 89/104, din "ma teskludix l-applikazzjoni għal trade marks ta' disposizzjonijiet tal-liġi ta' l-Istati Membri barra mil-liġi tat-trade marks, bħad-disposizzjonijiet dwar il-kompetizzjoni inġusta, ir-responsabbiltà ċivili u l-protezzjoni tal-konsumatur".

4 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", jipprovdi:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti l-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;

[...]"

5 Skont l-Artikolu 6 ta' din id-direttiva, intitolat "It-termini u l-kondizzjonijiet ta' l-impjieg":

"1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi lil terza persuna milli tuża, fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

a) l-isem jew l-indirizz tiegħu stess;

b) indikazzjonijiet relatati mat-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, iż-żmien tal-produzzjoni tal-merkanzija jew ta' l-għoti tas-servizz, jew xi karatteristika oħra ta' merkanzija jew servizzi;

c) it-trade mark fejn din tkun meħtieġa sabiex tindika l-iskop intiż ta' prodott jew servizz, b'mod partikolari fir-rigward ta' aċċessorji jew spare parts,

sakemm jużahom skond prattika onesta f'materji industrijali jew kummerċjali.

2. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi lil terza persuna milli tuża fl-eżerċizzju tal-kummerċ, dritt preċedenti li japplika biss f'lokalità partikolari jekk dak id-dritt ikun rikonoxxut mil-liġijiet ta' l-Istat Membru in kwistjoni u fil-limiti tat-territorju li fih huwa jkun rikonoxxut."

6 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark", fil-verżjoni oriġinali tiegħu kien jipprovdi:

"1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha relattivament għal merkanzija li tqiegħdet fis-suq fil-Komunità taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn jeżistu raġunijiet leġittimi għall-proprjetarju sabiex jopponi aktar kummerċjalizzazzjoni tal-merkanzija, speċjalment fejn il-kondizzjoni tal-merkanzija tkun mibdula jew danneġġata wara li tqiegħdet fis-suq."

7 Skont l-Artikolu 65(2) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, moqri flimkien mal-punt 4 tal-Anness XVII ta' dan il-Ftehim, l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, fil-verżjoni oriġinali tiegħu, ġie emendat għall-finijiet tal-imsemmi ftehim, billi l-espressjoni "fil-Komunità" ġiet issostitwita bil-kliem "fit-territorju ta' parti kontraenti".

8 L-Artikolu 8 tad-Direttiva 89/104 kien jipprovdi:

"1. Tista' tingħata liċenzja fir-rigward ta' trade mark għal x'uħud mill-merkanzija jew servizzi jew għall-merkanzija jew servizzi kollha li għalihom hija ġiet reġistrata u għall-Istat Membru konċernat kollu jew għal parti minnu. Liċenzja tista' tkun esklużiva jew non esklużiva.

2. Il-proprjetarju ta' trade mark jista' jinvoka d-drittijiet mogħtija minn dik it-trade mark kontra liċenzjatarju li jikser kwalunkwe dispożizzjoni fil-kuntratt tal-liċenzja [...]"

9 Id-Direttiva 89/104 ġiet revokata 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 (ĠU L 299, p. 25), li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008. Madankollu, il-kwistjoni fil-kawża prinċipali għadha rregolata, fid-dawl tad-data meta seħħew il-fatti, bid-Direttiva 89/104.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

10 Permezz ta' kuntratt konkluż fis-6 ta' Ġunju 1990, P. Baquet, manifattur tal-prodotti tal-ġilda u proprjetarju ta' negozju li joriġina minn kumpannija tad-dritt Belġjan iddikjarata falluta fl-1989, biegħ l-isem ta' din il-kumpannija, jiġifieri "Nathan", lil Martin Y Paz "bil-għan li tinħoloq linja ta' prodotti tal-ġilda żgħar".

11 Dan il-kuntratt kien jipprovdi li P. Baquet "iżomm id-drittijiet ta' proprjetà tal-isem għall-manifattura ta' basktijiet tal-idejn". Martin Y Paz intrabtet li ma tidħolx f'kompetizzjoni żeali fir-rigward tal-manifattura u distribuzzjoni ta' tali prodotti, filwaqt li P. Baquet kien jiggarantixxi l-użu esklużiv tal-isem "Nathan" minn Martin Y Paz fir-rigward tal-manifattura u distribuzzjoni ta' prodotti tal-ġilda żgħar.

12 Permezz ta' kuntratt tat-2 ta' Mejju 1995, P. Baquet biegħ in-negozju tiegħu marbuta tal-basktijiet lil D. Depuydt, direttur ta' Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Dan il-kuntratt kien jipprovdi li n-negozju kkonċernat kien jinkludi t-trade mark verbali Benelux Nathan (iktar 'il quddiem it-"trade mark verbali Nathan"), li P. Baquet kien irreġistra matul is-sena 1991 għal prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 18 u 25 tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat (iktar 'il quddiem il-"Ftehim ta' Nice"). Dawn il-prodotti jinkludu artikoli tal-ġilda (klassi 18) kif ukoll ħwejjeġ u żraben (klassi 25).

14 Għaldaqstant, D. Depuydt sar il-proprjetarju ta' din it-trade mark verbali.

15 L-imsemmi kuntratt tat-2 ta' Mejju 1995 kien jirreferi, barra minn hekk, għall-impenn ta' P. Baquet, fir-rigward ta' Martin Y Paz, li ma jimmanifatturax jew ma jiddistribwixxix prodotti tal-ġilda żgħar bl-isem "Nathan".

16 Wara li ġie konkluż dan il-kuntratt, D. Depuydt beda jintroduċi fis-suq, permezz ta' Fabriek van Maroquinerie Gauquie u bit-trade mark verbali Nathan, basktijiet tal-idejn li fuqhom kien hemm l-ittra N imġebbda orizzontalment.

17 B'effett mid-data li fiha beda n-nuqqas ta' qbil bejn il-partijiet fil-kawża prinċipali, Martin Y Paz ukoll bdiet tqiegħed, fuq il-prodotti tagħha, l-ittra N imġebbda orizzontalment.

18 Permezz ta' faks tat-18 ta' Lulju 1998, Martin Y Paz ilmentat quddiem Fabriek van Maroquinerie Gauquie li kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ kumpanniji. Hija ssuġġerixxiet kollaborazzjoni fir-rigward tal-materji u tal-kuluri użati għall-prodotti, kif ukoll skambju ta' lista tal-klijenti.

19 Fl-14 ta' Awwissu 1998, Martin Y Paz irreġistrat, għall-prodotti, b'mod partikolari, fil-klassijiet 18 u 25 tal-Ftehim ta' Nice, trade mark figurattiva Benelux magħmula mill-ittra N imġebbda orizzontalment (iktar 'il quddiem it-"trade mark N"), kif ukoll trade mark figurattiva Benelux magħmula minn verżjoni stilizzata tas-sinjal verbali "Nathan" (iktar 'il quddiem it-"trade mark figurattiva Nathan").

20 Sa mill-2002, kemm Martin Y Paz kif ukoll Fabriek van Maroquinerie Gauquie bdew jużaw ukoll is-sinjal verbali "Nathan Baume". Fl-24 ta' Jannar 2002, Martin Y Paz irreġistrat dan is-sinjal bħala trade mark Benelux għal prodotti fil-klassijiet 18 u 25 tal-Ftehim ta' Nice (iktar 'il quddiem it-"trade mark verbali Nathan Baume").

21 Dawn iż-żewġ kumpanniji kienu jbigħu l-prodotti tagħhom lil xulxin (basktijiet tal-idejn u żraben immanifatturati minn Fabriek van Maroquinerie Gauquie u artikoli oħra tal-ġilda mmanifatturati minn Martin Y Paz) u jesebixxuhom fil-ħwienet rispettivi tagħhom.

22 Ir-relazzjonijiet bejn l-imsemmija kumpanniji bdew jiddeterjoraw gradwalment.

23 Fl-24 ta' Mejju 2005, D. Depuydt u Fabriek van Maroquinerie Gauquie (iktar 'il quddiem, flimkien, "Gauquie") ressqu lil Martin Y Paz quddiem il-Qorti tal-Kummerċ ta' Nivelles (il-Belġju) sabiex jiġu ddikjarati nulli t-trade mark N, it-trade mark figurattiva Nathan u t-trade mark Nathan Baume jew, sussidjarjament, sabiex jiġi deċiż li dawn it-trade marks huma biss validi għall-artikoli tal-ġilda żgħar.

24 Permezz ta' sentenza tad-19 ta' Ottubru 2006, il-Qorti tal-Kummerċ ta' Nivelles ċaħdet ir-rikors li tressaq quddiemha.

25 Fil-11 ta' Jannar 2007, Martin Y Paz talbet lill-president tal-Qorti tal-Kummerċ ta' Nivelles jordna lil Gauquie twaqqaf l-użu tas-sinjali identiċi jew simili għat-trade marks N u Nathan Baume għal prodotti fil-klassijiet 18 u 25 tal-Ftehim ta' Nice. Bħala kontrotalba, Gauquie talbet quddiem din il-qorti li Martin Y Paz tiġi prekluża milli tuża l-imsemmija trade marks u kwalunkwe sinjal identiku jew simili għat-trade mark verbali Nathan għal prodotti tal-ġilda għajr prodotti tal-ġilda żgħar.

26 Permezz ta' sentenza tad-9 ta' Mejju 2007, it-talba ta' Martin Y Paz ġiet miċħuda u din il-kumpannija ġiet mitluba ma timmanifatturax, bis-sinjal "N", "Nathan" jew "Nathan Baume", basktijiet identiċi jew simili għal dawk iddistribwiti minn Gauquie.

27 Martin Y Paz ippreżentat appell quddiem il-cour d'appel de Bruxelles filwaqt li Gauquie ppreżentat appell inċidentali kontra din is-sentenza tad-9 ta' Mejju 2007, kif ukoll appell kontra s-sentenza tad-19 ta' Ottubru 2006 msemmija fil-punt 24 tas-sentenza preżenti.

28 Permezz ta' sentenza tat-8 ta' Novembru 2007, din il-qorti ddeċidiet li Gauquie ma setgħetx tuża sinjali identiċi jew simili għat-trade marks N jew Nathan Baume għal prodotti għajr dawk bħal basktijiet u żraben, u li Martin Y Paz ma setgħetx tuża t-trade mark N, it-trade mark figurattiva tagħha Nathan u t-trade mark Nathan Baume għal basktijiet u żraben. Fir-rigward tal-kumplament, hija ċaħdet l-appell ta' Gauquie intiż kontra l-imsemmija sentenza tad-19 ta' Ottubru 2006.

29 Fir-rigward tad-drittijiet mogħtija mit-trade marks N u Nathan Baume lill-proprjetarju tagħhom Martin Y Paz, il-cour d'appel de Bruxelles ikkunsidrat li din il-kumpannija kienet, sal-preżentazzjoni tat-talba tagħha għall-ordni quddiem il-President tal-Qorti tal-Kummerċ ta' Nivelles, dejjem irrikonoxxiet li Gauquie setgħet tuża sinjali identiċi għal dawn it-trade marks għal basktijiet u għal żraben. Barra minn hekk, dan ir-rikonoxximent ġie enfasizzat mill-proposti mtennija ta' Martin Y Paz dwar l-istabbiliment ta' ġestjoni komuni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħha u ta' dawk ta' Gauquie.

30 Minn dawn il-fatti, l-imsemmija qorti kkonkludiet li kien hemm "kunsens irrevokabbli" min-naħa ta' Martin Y Paz għall-użu, minn Gauquie, tal-imsemmija sinjali għal basktijiet tal-idejn u għal żraben. Minn naħa, hija kkonkludiet li, billi talbet preklużjoni tal-użu f'termini partikolarment rigorużi, Martin Y Paz kienet abbużat mid-dritt esklużiv mogħti minn dawn it-trade marks u, min-naħa l-oħra, li kummerċjalizzazzjoni minn din il-kumpannija tal-aħħar ta' basktijiet tal-idejn u ta' żraben taħt dawn it-trade marks kienet tikkostitwixxi att ta' kompetizzjoni żleali sa fejn din kienet tikseb indebitament vantaġġ mill-investiment magħmul minn Gauquie sabiex tikkummerċjalizza l-prodotti tagħha ta' kwalità għolja u tista' wkoll toħloq konfużjoni f'moħħ il-konsumaturi.

31 Martin Y Paz ippreżentat appell fil-kassazzjoni kontra s-sentenza tat-8 ta' Novembru 2007 imsemmija fil-punt 28 ta' din is-sentenza.

32 Filwaqt li ammettiet li kienet tat kunsens, għal żmien indeterminat, għall-użu minn Gauquie ta' sinjali identiċi għat-trade mark N u għat-trade mark Nathan Baume għal basktijiet u żraben, Martin Y Paz issostni li l-cour d'appel de Bruxelles wettqet żball ta' liġi meta kkwalifikat dan il-kunsens bħala "irrevokabbli". Skont din l-aħħar kumpannija, dan il-kunsens seta' jiġi rtirat unilateralment f'kull waqt. Peress li l-kunsens għall-użu minn Gauquie ma kienx għadu validu, it-talba tagħha għall-preklużjoni ta' kull użu minn Gauquie għal sinjali identiċi jew simili għat-trade marks tagħha b'ebda mod ma kienet abbużiva, iżda kienet taqa' taħt eżerċizzju leġittimu tad-dritt esklużiv li huwa mogħti lilha mit-trade marks li hija proprjetarja tagħhom.

33 Il-cour d'appel de Bruxelles ukoll allegatament wettqet żball ta' liġi meta kkonstatat li Martin Y Paz ma setgħetx timmanifattura u tikkummerċjalizza basktijiet tal-idejn u żraben bit-trade marks N u Nathan Baume. F'dan ir-rigward, Martin Y Paz issostni li t-trade marks ikkonċernati ġew irreġistrati għal klassijiet ta' prodotti li fihom jaqgħu, *inter alia*, il-basktijiet tal-idejn u ż-żraben. Jekk din il-kumpannija tiġi prekluża milli tuża t-trade marks tagħha stess għal dawn il-prodotti, dan ikun ifisser li tiċċaħħad mid-dritt esklużiv tagħha.

34 F'sentenza tat-2 ta' Diċembru 2011, il-Cour de cassation ċaħdet l-argument ta' Martin Y Paz li jipprovdi li t-talba tiegħu għall-ordni kienet sempliċement l-espressjoni tad-dritt esklużiv mogħti mit-trade marks tiegħu u għalhekk ma setgħetx tiġi kkwalifikata bħala abbużiva. F'dan ir-rigward, il-qorti ssostni li l-konstatazzjoni, mill-cour d'appel de Bruxelles, ta' abbuż imwettaq minn Martin Y

Paz ma kinitx sempliċement ibbażata fuq il-kunsens li kienet tat din tal-aħħar, iżda wkoll fuq it-termini li din il-kumpannija kienet tat fit-talba għal ordni tagħha u fuq il-motivazzjoni ta' ritaljazzjoni tagħha sottostanti.

35 Il-Cour de cassation tistaqsi, minn naħa l-oħra, dwar jekk il-cour d'appel de Bruxelles setgħetx, mingħajr ma twettaq żball ta' liġi, iċċaħħad lil Martin Y Paz mill-possibbiltà li tinvoka t-trade marks tagħha kontra Gauquie, kif ukoll mill-possibbiltà li tuża hija stess it-trade marks tagħha għal basktijiet tal-idejn u għal żraben. Għaldaqstant, hija ddeċidiet, fl-imsemmija sentenza tat-2 ta' Diċembru 2011, li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) a) L-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 8(1) [tad-Direttiva 89/104/KEE] għandhom jiġu interpretati fis-sens li d-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark irreġistrata ma jistax iktar jiġi invokat b'mod definittiv mill-proprjetarju tiegħu fir-rigward ta' terz, għall-prodotti kollha koperti matul ir-reġistrazzjoni:

— meta, għal perijodu twil, il-propjetarju qasam l-użu ta' din it-trade mark ma' dan it-terz fil-kuntest ta' forma ta' koproprjetà għal parti mill-prodotti koperti;

— meta, meta sar dan il-qsim, huwa ta lil dan it-terz il-kunsens irrevokabbli tiegħu sabiex dan jagħmel użu minn din it-trade mark għal dawn il-prodotti?

b) L-imsemmija artikoli għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-applikazzjoni ta' regola nazzjonali, bħal dik li skontha l-proprjetarju ta' dritt ma jistax jeżerċita dan id-dritt b'mod ħazin jew abbużiv, tista' twassal għal projbizzjoni definittiva tal-eżerċizzju ta' dan id-dritt esklużiv għal parti mill-prodotti koperti, jew fis-sens li din l-applikazzjoni għandha tkun limitata sabiex tissanzjona b'mod ieħor l-imsemmi użu ħażin jew abbużiv tad-dritt?

2) a) L-Artikolu 5(1), u l-Artikolu 8(1) [tad-Direttiva 89/104/KEE] għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata jtemm l-impenn tiegħu lejn terz li ma jużax din it-trade mark għal ċerti prodotti, u għaldaqstant għandu fi ħsiebu li jerġa' jibda jużaha, il-qorti nazzjonali tista' xorta waħda b'mod definittiv tipprojbixxi dan il-bidu mill-ġdid ta' użu għar-raġuni li dan jikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta minħabba li minn dan jirriżulta għall-proprjetarju vantaġġ miksub mir-reklamar imwettaq qabel fir-rigward tat-trade mark mill-imsemmi terz u konfużjoni possibbli f'moħħ il-klijentela, jew għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-qorti nazzjonali għandha tadotta sanzjoni differenti li ma tipprojbixxix b'mod definittiv dan il-bidu mill-ġdid ta' użu mill-propjetarju?

b) L-imsemmija artikoli għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-projbizzjoni definittiva ta' użu mill-proprjetarju hija ġġustifikata meta t-terz, matul bosta snin, investa sabiex il-pubbliku jsir jaf bil-prodotti li fir-rigward tagħhom huwa ġie awtorizzat mill-proprjetarju sabiex juża t-trade mark?"

Fuq l-ammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari

36 Gauquie tqis li d-domandi magħmula huma inammissibbli jew għandhom, minn tal-inqas, jiġu rriformulati.

37 Hija ssostni li l-kawża bejnha u Martin Y Paz ma hijiex irregolata mid-Direttiva 89/104, iżda mid-dritt nazzjonali li jittrasponi din id-direttiva. Peress li l-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex ġurisdizzjoni sabiex tinterpreta d-dritt nazzjonali, din it-talba għal deċiżjoni preliminari ma tistax tiġi eżaminata.

38 Fi kwalunkwe każ, risposta għad-domandi magħmula ma hijiex rilevanti għas-soluzzjoni tal-kawża prinċipali. F'dan ir-rigward, Gauquie ssostni li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jikkonċerna l-portata tad-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark fil-każ ta' nuqqas ta' kunsens, filwaqt li t-talba għal deċiżjoni preliminari preżenti hija bbażata fuq l-eżistenza ta' "kunsens irrevokabbli". L-Artikolu 8 ta' din id-direttiva, li jikkonċerna l-liċenzji, lanqas ma għandu rabta mal-kawża prinċipali, peress li ebda kuntratt ta' liċenzja ma ġie konkluż bejn Martin Y Paz u Gauquie.

39 Barra minn hekk, id-domandi kif ifformulati mill-Cour de cassation jissuġġerixxu li l-cour d'appel de Bruxelles ipprekludiet lil Martin Y Paz minn kull eżerċizzju tad-dritt esklużiv mogħti mit-trade marks tagħha, minkejja li, fir-realtà, hija sempliċement ipprekludiet lil din il-kumpannija milli teżerċita dan id-dritt għall-basktijiet tal-idejn u għaż-żraben.

40 Il-Kummissjoni Ewropea tikkondividi l-istess opinjoni ta' Gauquie, liema opinjoni hija bbażata fuq in-nuqqas tar-rilevanza tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 89/104 għas-soluzzjoni tal-kawża prinċipali. Fir-rigward, min-naħa l-oħra, tal-Artikolu 5 ta' din id-direttiva, hija tqis li din id-dispożizzjoni tista' tkun rilevanti anki jekk, skont din l-istituzzjoni, il-kawża prinċipali għandha, qabelxejn, tiġi deċiża abbażi tad-dritt Belġjan u tar-regoli fil-qasam tal-kompetizzjoni żleali.

41 Martin Y Paz, kif ukoll il-Gvern Pollakk, ma kkontestawx l-ammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari.

42 Fir-rigward, l-ewwel nett, tal-argument ta' Gauquie li jipprovdi li l-qorti tar-rinviju titlob fir-realtà interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali li jittrasponi d-Direttiva 89/104, għandu jiġi kkonstatat li din il-kumpannija ma tikkontestax il-fatt li l-applikazzjoni tad-dritt nazzjonali jew tal-Benelux fil-qasam tat-trade marks għandha tkun konformi mad-direttiva dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks. Għalhekk, il-qorti tar-rinviju titlob preċiżament interpretazzjoni tad-Direttiva 89/104 sabiex tiddetermina jekk il-cour d'appel de Bruxelles setgħetx, mingħajr ma tikser din id-direttiva, tipprekludi lil Martin Y Paz milli tuża t-trade marks tagħha għal basktijiet tal-idejn u għal żraben u tipprekludi d-dritt esklużiv mogħti minn dawn it-trade marks lil Gauquie. F'dawn il-kundizzjonijiet, ma jistax jingħad li t-talba għal deċiżjoni preliminari għandha għan ieħor għajr dak tal-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-11 ta' Settembru 2003, Anomar *et*, C-6/01, Ġabra p. I-8621, punt 38).

43 Fir-rigward, sussegwentement, tal-argument li l-Artikoli 5 u 8 tal-imsemmija direttiva huma irrilevanti għas-soluzzjoni tal-kawża prinċipali, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li tali argument ma jistax jintlaqa' jekk ikun jidher b'mod manifest li l-interpretazzjoni mitluba ma għandha ebda rabta mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawża (ara, b'mod partikolari, sentenzi tat-13 ta' Marzu 2001, PreussenElektra, C-379/98, Ġabra p. I-2099, punt 39; tal-5 ta' Diċembru 2006, Cipolla *et*, C-94/04 u C-202/04, Ġabra p. I-11421, punt 25, kif ukoll tat-18 ta' Lulju 2013, Daiichi Sankyo u Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, punt 35).

44 Minkejja li huwa minnu, kif sostniet Gauquie, li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jikkonċerna l-użu ta' sinjali identiċi jew simili għal trade mark mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tagħha, minn dan ma jirriżultax neċessarjament li, mir-riferiment, mill-qorti tar-rinviju, għall-eżistenza ta' "kunsens irrevokabbli", Martin Y Paz tikkonsenti għall-użu, minn Gauquie, ta' sinjali identiċi għat-trade marks tagħha u li għalhekk hemm nuqqas fil-kawża prinċipali ta' wieħed mill-elementi essenzjali għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-regola stabbilita fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, jiġifieri n-nuqqas tal-kunsens.

45 Kuntrarjament, mill-fatti li ġew deskritti fil-qosor fil-punt 25 tas-sentenza preżenti jista' jirriżulta li Martin Y Paz ma tikkonsentix iżjed li tintuża waħda mit-trade marks tagħha fuq il-prodotti ta' Gauquie.

46 Fir-rigward tal-kumplament, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li, bl-użu tal-espressjoni "kunsens irrevokabbli", il-Cour de cassation irripproduċiet it-terminoloġija użata mill-cour d'appel de Bruxelles sabiex tindika, minn naħa, li Martin Y Paz kienet, fil-kuntest ta' użu kondiviż ta' żmien indeterminat, marbuta fir-rigward ta' Gauquie li ma tipprekludix l-użu minnha ta' sinjali identiċi għat-trade marks tagħha għal basktijiet tal-idejn u għal żraben u, min-naħa l-oħra, li dan l-impenn ma jistax jiġi rexiss unilateralment jew, minn tal-inqas, b'mod abbużiv bħal fil-każ preżenti. L-użu tal-imsemmija espressjoni fit-talba għal deċiżjoni preliminari għalhekk tidher li tindika li Martin Y Paz irtirat il-kunsens irregolari tagħha u ma jippermettix li jiġi konkluż li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 ma għandu l-ebda rabta manifesta mas-suġġett tal-kawża prinċipali.

47 Il-fatt li l-formulazzjoni tad-domandi preliminari tissuġġerixxi li l-kawża prinċipali tikkonċerna miżura li tipprekludi li proprjetarju tat-trade marks jeżerċita d-dritt esklużiv mogħti minn dawn it-trade marks, filwaqt li, fir-realtà, hija tkun sempliċement ipprekludiet lil dan il-proprjetarju milli juża dan id-dritt għal ċerti prodotti, lanqas ma jimplika l-inammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari. Rigward dan il-punt, huwa biżżejjed li d-domandi magħmula jiġu rriformulati.

48 Madankollu, fir-rigward tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 89/104, għandu jiġi kkonstatat li interpretazzjoni ta' din id-dispożizzjoni, li hija marbuta ma' liċenzji, ma hijiex utli għall-finijiet tas-soluzzjoni tal-kawża prinċipali. Il-fatt, enfasizzat minn Gauquie u mill-Kummissjoni, li r-relazzjonijiet bejn il-partijiet qatt ma ġew irregolati b'liċenzja, huwa msemmi fid-deċiżjoni tar-rinviju u ġie kkonfermat minn Martin Y Paz bħala risposta għal domanda magħmula mill-Qorti tal-Ġustizzja waqt is-sottomissjonijiet orali. F'dan ir-rigward, filwaqt li sostniet li l-użu kondiviż ma' Gauquie ta' prodotti "Nathan" u ta' trade marks marbuta magħhom, kien jixbah lil rabta kuntrattwali tat-tip tal-liċenzja, Martin Y Paz irrikonoxxiet li fir-realtà l-imsemmi użu ma kellux il-karatteristiċi ta' tali rabta.

49 Minn dak li ntqal jirriżulta li t-talba għal deċiżjoni preliminari hija inammissibbli sa fejn tikkonċerna l-interpretazzjoni tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 89/104 u li hija għandha tiġi kkunsidrata bħala ammissibbli fir-rigward tal-kumplament.

Fuq id-domandi preliminari

50 Permezz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jipprekludix li proprjetarju tat-trade marks li, fil-kuntest ta' użu kondiviż ma' terz, ikun ta l-kunsens għall-użu minn dan it-terz ta' sinjali identiċi għat-trade marks tiegħu għal ċerti prodotti fi klassijiet li għalihom huma rreġistrati dawn it-trade marks, u li issa jitlob li tali użu jiġi prekluż, huwiex imċaħħad mill-possibbiltà li jipprekludi d-dritt esklużiv mogħti lilu mill-imsemmija trade marks lill-imsemmi terz u li jeżerċita huwa stess dan id-dritt esklużiv għal prodotti identiċi għal dawk tal-istess terz.

51 Martin Y Paz tqis li l-imsemmi Artikolu 5 jipprekludi tali ċaħda, peress li skont din, tali ċaħda għandha l-effett li trendi d-dritt esklużiv mogħti mit-trade marks inkwistjoni insinjifikanti. Is-sempliċi limitazzjonijiet ta' dan id-dritt esklużiv ammissibbli huma dawk stabbiliti fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 89/104.

52 Min-naħa l-oħra, Gauquie ssostni li d-dritt esklużiv mogħti minn trade mark huwa wkoll limitat mill-prinċipju, stabbilit fl-ordinament ġuridiku nazzjonali, li l-proprjetarju ta' dritt ma jistax jeżerċitah b'mod abbużiv jew b'mod żleali. Għaldaqstant, l-imsemmija ċaħda hija inkompatibbli mal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104.

53 Il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni jqisu li l-imsemmi prinċipju jillimita, fil-fatt, id-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark, iżda li ma jistax iwassal sabiex jipprekludi definittivament l-eżerċizzju ta' dan id-dritt esklużiv. L-imsemmi gvern isostni, barra minn hekk, li f'kawża bħal dik inkwistjoni, għandu jiġi eżaminat il-punt dwar jekk l-użu li l-proprjetarju tat-trade mark ifittex li jipprekludi għandux ir-riskju li jikser waħda mill-funzjonijiet ta' din tal-aħħar.

54 Għandu jitfakkar qabelxejn, li l-Artikoli 5 sa 7 tad-Direttiva 89/104 iwettqu armonizzazzjoni kompluta tar-regoli dwar id-drittijiet mogħtija mit-trade mark u jiddefinixxu għalhekk id-drittijiet li jgawdu l-proprjetarji ta' trade marks fl-Unjoni Ewropea (ara, b'mod partikolari, sentenzi tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss, C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691, punt 39; tat-3 ta' Ġunju 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Ġabra p. I-4965, punt 27, kif ukoll tat-22 ta' Settembru 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Ġabra p. I-8701, punt 32).

55 Għaldaqstant, bla ħsara għall-każijiet partikolari rregolati mill-Artikoli 8 *et seq* tal-imsemmija direttiva, qorti nazzjonali ma tistax, fil-kuntest ta' kawża dwar l-eżerċizzju tad-dritt esklużiv mogħti minn trade mark, tillimita dan id-dritt esklużiv b'mod li jkun hemm eċċess tal-limitazzjonijiet li jirriżultaw mill-imsemmija Artikoli 5 sa 7.

56 Fir-rigward tal-imsemmija limitazzjonijiet, l-ewwel nett, huwa paċifiku li ebda waħda mil-limitazzjonijiet elenkati fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104 ma hija rilevanti f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

57 It-tieni nett, hemm lok li jiġi rrilevat li kunsens, bħal dak li ppermetta lil Gauquie tuża sinjali identiċi għat-trade marks ta' Martin Y Paz għal basktijiet tal-idejn u żraben, ċertament iwassal għal eżawriment tad-dritt esklużiv fis-sens tal-Artikolu 7 tal-imsemmija direttiva, iżda dan biss fir-rigward tal-oġġetti individwali tal-prodott li kienu suġġett għall-ewwel tqegħid fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) mill-benefiċjarju tal-kunsens (ara, f'dan is-sens, sentenzi tal-1 ta' Lulju 1999, Sebago u Maison Dubois, C-173/98, Ġabra p. I-4103, punti 19 u 20, kif ukoll Coty Prestige Lancaster Group, iċċitata iktar 'il fuq, punt 31). Minn din il-ġurisprudenza kif ukoll mill-kliem stess tal-imsemmi Artikolu 7 jirriżulta li t-terz li jibbenefika minn dan il-kunsens u li għalhekk jista' jinvoka l-eżawriment tad-dritt esklużiv għall-oġġetti individwali kollha tal-prodotti koperti mill-imsemmi kunsens li jqiegħed fis-suq fiż-ŻEE ma jistax iktar jinvoka tali eżawriment ladarba jintemm il-kunsens.

58 Fir-rigward, it-tielet nett, tal-limitazzjonijiet tad-dritt esklużiv li jirriżultaw b'mod inerenti mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 fih innifsu, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li d-dritt esklużiv previst f'din id-dispożizzjoni jingħata sabiex il-proprjetarju tat-trade mark ikun jista' jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri li jiżgura li din tal-aħħar tista' tissodisfa l-funzjonijiet tagħha stess. Għalhekk, l-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandu jiġi limitat għall-każijiet li fihom l-użu ta' sinjal minn terz jippreġudika jew jista' jippreġudika waħda mill-funzjonijiet ta' trade mark. Fost dawn il-funzjonijiet, hemm mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz inkwistjoni, iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal b'mod partikolari dik li tiggarantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew servizz, jew dawk tal-komunikazzjoni, tal-investiment jew tar-reklamar (ara f'dan is-sens, b'mod partikolari, is-sentenzi Budějovický Budvar, iċċitata iktar 'il fuq, punt 71 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit, C-323/09, Ġabra p. I-8625, punti 32 sa 41).

59 F'dan il-każ, id-dritt esklużiv mogħti mit-trade marks tagħha li Martin Y Paz issa tixtieq teżerċita jista' jkun kopert b'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, jiġifieri dik fejn il-proprjetarju ta' trade mark jipprekludi l-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark minn terz għal prodotti identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata t-trade mark.

60 Jekk, u hija l-qorti tar-rinviju li għandha teżamina dan, Gauquie għandha fil-fatt titqies, mill-manifestazzjoni minn Martin Y Paz tar-rieda tagħha li teżerċita d-dritt esklużiv tagħha kontriha, li għamlet użu mis-sinjali identiċi għat-trade marks ta' Martin Y Paz fin-nuqqas ta' kunsens tagħha, din il-qorti għandha, skont il-punt 58 tas-sentenza preżenti, teżamina jekk fiċ-ċirkustanzi inkwistjoni, dan l-użu jippreġudikax jew jistax jippreġudika waħda mill-funzjonijiet tal-imsemmija trade marks. Fil-każ fejn jirriżulta li hemm tali preġudizzju jew riskju ta' preġudizzju, għandu jiġi konkluż li ċ-ċaħda ta' Martin Y Paz tal-possibbiltà li teżerċita d-dritt esklużiv tagħha kontra tali użu minn Gauquie teċċedi l-limitazzjonijiet li jirriżultaw mill-Artikoli 5 sa 7 tad-Direttiva 89/104.

61 Huwa minnu, kif stabbilit fir-riferiment, magħmul fis-sitt premessa tad-Direttiva 89/104, għad-dritt nazzjonali fil-qasam tar-responsabbiltà ċivili, li qorti nazzjonali tista' tikkundanna lil proprjetarju ta' trade mark għal sanzjoni jew għal kumpens għad-dannu mġarrab meta tikkonstata li tali proprjetarju temm b'mod irregolari l-kunsens li permezz tiegħu terz seta' juża sinjali identiċi għat-trade marks tiegħu. Madankollu, kif irrilevaw il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni, kif ukoll l-Avukat Ġenerali fil-punti 78 sa 83 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-konstatazzjoni ta' tali aġir ma jistax jipproroga, permezz ta' deċiżjoni ġudizzjarja u għal żmien indeterminat, l-użu kondiviż tal-imsemmija trade marks meta ma jkunx hemm iżjed ir-rieda komuni tal-kumpanniji kkonċernati għal tali użu.

62 Fir-rigward tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata għad-domandi magħmula għandha tkun li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jipprekludi li proprjetarju ta' trade marks li, fil-kuntest ta' użu kondiviż ma' terz, kien ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn dan it-terz ta' sinjali identiċi għat-trade marks tiegħu għal ċerti prodotti fil-klassijiet li għalihom huma rreġistrati dawn it-trade marks, u li ma jagħtix iktar il-kunsens tiegħu, jiċċaħħad minn kull possibbiltà li jinvoka d-dritt esklużiv mogħti lilu mill-imsemmija trade marks kontra l-imsemmi terz u li jeżerċita huwa stess dan id-dritt esklużiv għal prodotti identiċi għal dawk tal-istess terz.

Fuq l-ispejjeż

63 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, minbarra dawk ta' l-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 5 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade mark, kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, jipprekludi li proprjetarju ta' trade marks li, fil-kuntest ta' użu kondiviż ma' terz, kien ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn dan it-terz ta' sinjali identiċi għat-trade marks tiegħu għal ċerti prodotti fil-klassijiet li għalihom huma rreġistrati dawn it-trade marks, u li ma jagħtix iktar il-kunsens tiegħu, jiċċaħħad minn kull possibbiltà li jinvoka d-dritt esklużiv mogħti lilu mill-imsemmija trade marks kontra l-imsemmi terz u li jeżerċita huwa stess dan id-dritt esklużiv għal prodotti identiċi għal dawk tal-istess terz.

Firem