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

15 ta' Ottubru 2009 *

Fil-Kawża C-324/08,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi), permezz ta' deċiżjoni tal-11 ta' Lulju 2008, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-16 ta' Lulju 2008, fil-kawża

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

vs

Diesel SpA,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

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

komposta minn A. Tizzano (Relatur), President tal-Ħames Awla, li qed jaġixxi bħala President tal-Ewwel Awla, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič u J.-J. Kasel, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Reġistratur: M.-A. Gaudissart, Kap ta' Diviżjoni,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-25 ta' Ġunju 2009,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV u Remo Zaandam BV, minn T. van Engelen u V. Tsoutsanis, advocaten,

— għal Diesel SpA, minn S. Klos, A. A. Quaedvlieg u B. R. J. van Ramshorst, advocaten,

— għall-Gvern Taljan, minn I. Bruni, bħala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn H. Krämer u A. Nijenhuis, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni, wara li semgħet lill-Avukat Ġenerali, li tinqata' l-kawża mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari hija dwar l-interpretazzjoni 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 imressqa fil-kuntest ta' kawża bejn, minn naħa Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (iktar 'il quddiem "Makro"), Metro Cash & Carry BV, kif ukoll Remo Zaandam BV u, min-naħa l-oħra, Diesel SpA (iktar 'il quddiem "Diesel") fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni minn Makro ta' żraben bi trade mark li hija proprjetà ta' Diesel, u dan mingħajr il-kunsens espliċitu tagħha.

Il-kuntest ġuridiku

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja

3 L-Artikolu 5(1) sa (3) tad-Direttiva 89/104 kien jipprovdi:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti l-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw matul il-kummerċ:

a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi reġistrata;

b) kwalunkwe sinjal li, minħabba l-identità ma', jew li jixbaħ it-trade mark u l-identità jew xebħ ta' l-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni da parti tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistabbilixxi li l-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi lil terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu li jużaw matul il-kummerċ kwalunkwe sinjal li hu identiku ma', jew simili għat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li mhux simili għal dawk li għalihom it-trade mark hi reġistrata, fejn ta' l-aħħar għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta' dak is-simbolu mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ mhux onest jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza wieħed għall-ieħor jew reputazzjoni tat-trade mark.

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

a) li jitwaħħal is-simbolu ma' l-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

b) li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jaħżnuhom għal dawn l-iskopijiet taħt dak is-sinjal, jew li joffru u jfornu servizzi kif jidhru hawn taħt;

c) jimpurtaw jew jesportaw il-merkanzija taħt is-simbolu;

d) juzaw is-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar."

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

"1. 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.

2. 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 tiegħu, dan l-Artikolu 7(1) ġie mibdul bl-imsemmi ftehim, fejn l-espressjoni "fil-Komunità" ġiet mibdula bil-kliem "fuq it-territorju ta' parti kontraenti".

Il-leġiżlazzjoni internazzjonali

6 L-Artikolu 2.23(3) tal-Konvenzjoni Benelux fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (trade marks u disinni) iffirmata fl-Aja fil-25 ta' Frar 2005, li ssostitwiet dak li kien l-Artikolu 13(A)(9) tal-liġi uniformi Benelux fuq it-trade marks, hija fformultata kif ġej:

"Id-dritt esklużiv ma jimplikax id-dritt li jiġi oppost l-użu tat-trade mark għal prodotti li kienu diġà tqiegħdu fis-suq fil-Komunità Ewropea jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea [iktar 'il quddiem iż-"ŻEE"] taħt din it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu, sakemm il-motivi leġittimi ma jiġġustifikawx li l-proprjetarju jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti, b'mod partikolari meta l-istat tal-prodotti jiġi mmodifikat jew mibdul wara li jitqiegħdu fis-suq." [traduzzjoni mhux uffiċjali]

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

7 Diesel hija proprjetarja tat-trade mark verbali Diesel, permezz tad-depożitu ta' din għall-Benelux.

8 Distributions Italian Fashion SA, stabbilita f'Barċellona (Spanja) (iktar 'il quddiem "Difsa"), kienet id-distributur tal-prodotti bit-trade mark Diesel fi Spanja, fil-Portugall u f'Andorra.

9 Fid-29 ta' Settembru 1994, Difsa kkonkludiet kuntratt ta' distribuzzjoni esklużiva mal-kumpannija taħt il-liġi Spanjola Flexi Casual SA (iktar 'il quddiem "Flexi Casual"), li permezz tiegħu kien ingħatalha d-dritt esklużiv li tbigħ fi Spanja, fil-Portugall u f'Andorra ċertu numru ta' prodotti, inkluż magħhom żraben, bit-trade mark verbali Diesel. Skont l-Artikolu 1.4 ta' dan il-kuntratt, Flexi Casual kienet awtorizzata tagħmel "provi kummerċjali" fir-rigward taż-żraben bit-trade mark Diesel, billi toffrihom għall-bejgħ lill-klijenti tagħha fiż-żoni ġeografiċi inkwistjoni, sabiex "ikunu ddefiniti b'mod affidabbli l-bżonnijiet tas-suq".

10 Fil-11 ta' Novembru 1994, Difsa tat lil Flexi Casual liċenzja li tawtorizzaha tipproduċi u tiddistribwixxi żraben bid-disinn tagħha skont dan it-test tas-suq, sabiex dawn l-oġġetti jkunu jistgħu jiġu proposti lil Diesel għal distribuzzjoni jew "għoti tal-liċenzja ta' produzzjoni".

11 Fil-21 ta' Ottubru 1997, amministratur ta' Flexi Casual ta liċenzja bil-miktub lill-kumpannija Cosmos World SL. (iktar 'il quddiem "Cosmos") għall-produzzjoni u l-bejgħ ta' żraben, basktijiet u ċinturini bit-trade mark Diesel. B'hekk, skont dan il-ftehim, imma fin-nuqqas ta' kwalunkwe approvazzjoni espliċita ta' Difsa jew ta' Diesel, Cosmos ipproduċiet u kkumerċjalizzat żraben bl-imsemmija trade mark.

12 Matul is-sajf tas-sena 1999, Makro biegħet żraben bit-trade mark verbali u figurattiva Diesel miksuba minn żewġ impriżi Spanjoli, fejn dawn tal-aħħar kienu xtrawhom mingħand Cosmos.

13 Għalhekk, fis-26 ta' Ottubru 1999, Diesel, billi sostniet li hija qatt ma kienet tat il-kunsens tagħha għall-kummerċjalizzazzjoni taż-żraben inkwistjoni minn Cosmos, bdiet azzjoni kontra Makro kif ukoll kontra soċja in akkomandita tagħha, jiġifieri Deelnemingmij Nedema BV., quddiem ir-Rechtbank te Amsterdam sabiex jinkiseb it-tmiem tal-ksur tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet relatati mat-trade mark li hija proprjetarja tagħha, kif ukoll il-ħlas għad-dannu subit.

14 B'sentenza tad-29 ta' Diċembru 2004, ir-Rechtbank te Amsterdam essenzjalment laqa' din it-talba. Fl-appell quddiemu, il-Gerechtshof te Amsterdam ikkonferma din id-deċiżjoni fis-sentenza tas-17 ta' Awwissu 2006.

15 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali għalhekk ippreżentaw appell fil-kassazzjoni mill-imsemmija sentenza quddiem il-Hoge Raad der Nederlanden, fejn b'mod partikolari sostnew li d-drittijiet mogħtija mit-trade mark lil Diesel kienu skadew minħabba li Cosmos kienet ikkummerċjalizzat iż-żraben inkwistjoni bil-kunsens ta' Diesel fis-sens tal-Artikoli 2.23(3) tal-Konvenzjoni tal-Benelux fil-qasam tal-proprjetà intellettwali u 7(1) tad-Direttiva 89/104.

16 L-argumenti invokati mill-partijiet quddiem il-qorti tar-rinviju huma b'mod parikolari dwar il-kriterji applikabbli sabiex jiġi ddeterminat jekk Diesel kinitx tat jew le il-kunsens impliċitu tagħha, fis-sens tal-Artikolu 7(1) tal-imsemmija direttiva, għall-kummerċjalizzazzjoni taż-żraben prodotti minn Cosmos fiż-ŻEE. F'dan ir-rigward, il-partijiet ma jaqblux b'mod partikolari fuq ir-rilevanza tal-interpretazzjoni tal-imsemmija dispożizzjoni pprovduta mis-sentenza tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss (C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691), safejn, fil-kawża li wasslet għal din is-sentenza, il-prodotti li kellhom it-trade mark inkwistjoni kienu tqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba barra miż-ŻEE u mhux direttament ġewwa din iż-żona bħal fil-kawża prinċipali.

17 F'dan il-kuntest, il-Hoge Raad der Nederlanden iddeċieda li jissospendi l-proċeduri quddiemu u jagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi segwenti:

"1) Meta prodotti koperti minn trade mark ġew preċedentement imqiegħda fis-suq fiż-ŻEE minn [operatur] differenti mill-proprjetarju tat-trade mark u mingħajr il-kunsens espliċitu tiegħu, għandu jsir riferiment, sabiex jiġi evalwat jekk kienx hemm kunsens (impliċitu) tal-proprjetarju tat-trade mark, fis-sens tal-Artikolu 7(1) [tad-Direttiva 89/104/KEE], għall-istess kriterji li ġew iddefiniti għall-każ fejn dawn il-prodotti ġew preċedentement imqiegħda fis-suq mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu barra miż-ŻEE?

2) Jekk l-ewwel domanda tingħata risposta fin-negattiv: liema kriterji — possibbilment meħuda (b'mod partikolari) mis-sentenza tat-22 ta' Ġunju 1994, IHT Internationale Heiztechnik u […] Uwe Danziger (C-9/93, Ġabra p. I-2789) — għandhom jiġu applikati fl-ewwel każ sabiex jiġi evalwat jekk jeżistix kunsens (impliċitu) tal-proprjetarju tat-trade mark fis-sens tal-Ewwel Direttiva dwar it-trade marks?"

Fuq id-domandi preliminari

Fuq l-ewwel domanda

18 Bl-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk il-kunċett ta' "kunsens impliċitu" tal-proprjetarju ta' trade mark, fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, tistax tiġi interpretata abbażi tal-kriterji stabbiliti fis-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, peress li l-ewwel darba li tqiegħdu fis-suq il-prodotti b'din it-trade mark dan kien sar direttament fiż-ŻEE u mhux qabel barra din iż-żona.

19 F'dan ir-rigward, għandu immedjatament jiġi mfakkar li, fil-punt 46 tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-kunsens għat-tqegħid fis-suq taż-ŻEE tal-prodotti li qabel kienu kkummerċjalizzati barra din iż-żona jista' jirriżulta mhux biss minn formulazzjoni espressa ta' dan, imma wkoll "jirriżulta b'mod implicitu minn elementi u ċirkustanzi preċedenti, simultanji jew wara t-tqegħid fis-suq barra ż-ŻEE, li, skond il-qorti nazzjonali, juru wkoll b'mod ċert rinunzja tal-proprjetarju għad-dritt tiegħu". Fil-punti 53 sa 58 tal-istess sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja żiedet li l-kunsens impliċitu għandu jkun ibbażat fuq elementi ta' natura li tiġi stabbilita pożittivament r-rinunzja tal-imsemmi proprjetarju tat-trade mark għall-infurzar tad-dritt esklużiv tiegħu u li, b'mod partikolari, ma jistax jiġi dedott minn sempliċi silenzju ta' dan il-proprjetarju.

20 Wara li ġie ppreċiżat dan, għandu jiġi mfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, l-Artikoli 5 sa 7 tad-Direttiva 89/104 jipproċedu għal armonizzazzjoni sħiħa tar-regoli fir-rigward tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark u jiddefinixxu b'hekk id-drittijiet li jibbenefikaw minnhom il-proprjetarji tat-trade marks fil-Komunità (sentenzi tas-16 ta' Lulju 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Ġabra p. I-4799, punti 25 u 29, kif ukoll Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 39).

21 B'mod partikolari, l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva jagħti lill-proprjetarju tat-trade mark dritt esklużiv li jippermettilu li jipprojbixxi lit-terzi persuni, 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 fih eċċezzjoni għal din ir-regola, safejn jipprovdi li d-dritt tal-proprjetarju jiġi eżawrit meta l-prodotti jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE mill-proprjetarju stess jew bil-kunsens tiegħu (sentenzi Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 40; tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Ġabra p. I-3051, punt 33, kif ukoll tat-30 ta' Novembru 2004, Peak Holding, C-16/03, Ġabra p. I-11313, punt 34).

22 B'hekk jidher li l-kunsens, li huwa ekwivalenti għal rinunzja tal-proprjetarju għad-dritt esklużiv tiegħu fis-sens tal-imsemmi Artikolu 5, jikkostitwixxi element determinanti tal-eżawriment ta' dan id-dritt u għandu, għalhekk, jiġi espress b'mod li juri b'mod ċert ir-rieda tal-proprjetarju li jirrinunzja għal dan id-dritt (sentenza tat-23 ta' April 2009, Copad, C-59/08, Ġabra p. I-3421, punt 42).

23 Tali rieda tirriżulta b'mod partikolari minn formulazzjoni espressa tal-imsemmi kunsens (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Zino Davidoff u Levi Strauss, punt 46, kif ukoll Copad, punt 42). Madankollu, l-eżiġenzi li jirriżultaw mill-protezzjoni tal-moviment liberu tal-merkanzija, stabbilita fl-Artikoli 28 KE u 30 KE, wasslu lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tikkunsidra li tali regola hija suxxettibbli li tiġi emendata.

24 Għalhekk, minn naħa l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-eżawriment tad-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jista' jseħħ, b'mod partikolari, meta l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti ssir minn operatur marbut ekonomikament mal-proprjetarju tat-trade mark, bħal, pereżempju, minn min għandu liċenzja (ara, f'dan is-sens, sentenzi ċċitati iktar 'il fuq IHT Internationale Heiztechnik u Danzinger, punt 34, kif ukoll Copad, punt 43).

25 Min-naħa l-oħra, kif tfakkar fil-punt 19 ta' din is-sentenza, jirriżulta wkoll mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li, anke fl-ipoteżi fejn t-tqegħid fis-suq għall-ewwel darba tal-prodotti inkwistjoni fiż-ŻEE ikun sar minn suġġett li ma għandu l-ebda rabta ekonomika mal-proprjetarju tat-trade mark u fin-nuqqas tal-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, peress li tali kunsens seta' jiġi dedott abbażi tal-kriterji stabbiliti fil-punt 46 tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq.

26 Għandu jiġi rrilevat li, jekk, fl-imsemmi punt 46 tal-imsemmija sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, il-Qorti tal-Ġustizzja rreferiet għall-ewwel darba li l-prodotti tqiegħdu fis-suq barra miż-ŻEE, tali referenza għandha tinqara fid-dawl tal-fatt li, fil-kawża li waslet għal din is-sentenza, il-prodotti inkwistjoni kienu diġà ġew ikkummerċjalizzati qabel barra miż-ŻEE, u wara ġew importati u tqiegħdu fis-suq ta' din iż-żona.

27 Xejn fit-test tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, ma jippermetti madankollu li jiġi kkunsidrat li l-preċiżazzjonijiet magħmula mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-imsemmi punt 46 ta' din is-sentenza, dwar l-elementi u ċ-ċirkustanzi li

minnhom jista' forsi jiġi dedott kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark, għandhom jiġu applikati biss fil-kuntest ta' tali kuntest fattwali u li ma jistax ikollhom portata ġenerali.

28 B'hekk, il-punti 53 sa 55 tal-istess sentenza, li jippreċiżaw l-eżiġenzi applikabbli fil-qasam ta' prova tal-eżistenza ta' kunsens impliċitu, huma fformulati f'termini ġenerali, billi ma jagħmlu l-ebda distinzjoni ta' prinċipju skont il-kummerċjalizzazzjoni inizjali li saret barra miż-ŻEE jew fi ħdanha.

29 Barra minn hekk, tali distinzjoni tmur kontra s-sistema stabbilita mid-Direttiva 89/104.

30 Fil-fatt, kif jirriżulta mill-formulazzjoni stess tal-Artikolu 7(1) tal-imsemmija direttiva, ir-regola ta' eżawriment Komunitarju, inkwistjoni f'din il-kawża, tista' tapplika biss għal prodotti li tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark ikkonċernata. Fi kliem ieħor, għall-finijiet tal-eżawriment tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark stabbilit fl-Artikolu 5 tal-istess direttiva, huwa importanti biss li l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti inkwistjoni saret ġewwa din iż-żona.

31 Min-naħa l-oħra, kif ippreċiżat il-ġurisprudenza Komunitarja, eventwali kummerċjalizzazzjoni barra l-imsemmija żona ma tipproduċi l-ebda effett eżawrjenti f'dan ir-rigward (ara s-sentenzi tal-1 ta' Lulju 1999, Sebago u Maison Dubois, C-173/98, Ġabra p. I-4103, punt 21; Van Doren + Q, iċċitata iktar 'il fuq, punt 26, u Peak Holding, iċċitata iktar 'il fuq, punt 36).

32 Għalhekk, sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark u sabiex tkun possibbli l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri 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, indipendentement mill-fatt li dawn kienu eventwalment tqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq barra minn din iż-żona (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Sebago u

Maison Dubois, punti 20 u 21; Zino Davidoff u Levi Strauss, punt 33; Van Doren + Q, punt 26, kif ukoll Peak Holding, punti 36 u 37).

33 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li ċ-ċirkustanza ta' natura purament fattwali li l-prodotti li għandhom it-trade mark ikkonċernata tqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba fiż-ŻEE jew barra minnha ma għandu, bħala tali, l-ebda rilevanza għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-regola ta' eżawriment stabbilita fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104.

34 F'dawn il-kundizzjonijiet, il-limitazzjoni tal-possibbilità li jiġi dedott minn ċerti ċirkustanzi u minn ċerti elementi kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark biss għal dawk il-każijiet fejn l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti inkwistjoni tkun saret barra ż-ŻEE, fis-sens tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, ma hija konformi la mal-liġi u lanqas mal-għanijiet tal-imsemmi Artikolu 7(1).

35 Fid-dawl ta' dak li ntqal preċedentement, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104/KEE għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunsens ta' proprjetarju ta' trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti b'din it-trade mark li ssir direttament fiż-ŻEE minn terzi persuni li ma għandhom l-ebda rabta ekonomika ma' dan il-proprjetarju jista' jkun impliċitu, sakemm tali kunsens jirriżulta minn elementi u fatti preċedenti, simultanji jew sussegwenti għat-tqegħid fis-suq f'din iż-żona, li, evalwati mill-qorti nazzjonali, juru b'mod ċert rinunzja tal-imsemmi proprjetarju għad-dritt esklużiv tiegħu.

Fuq it-tieni domanda

36 It-tieni domanda preliminari tapplika biss f'każ ta' risposta fin-negattiv għall-ewwel domanda. Peress li din ingħatat risposta fl-affermattiv, m'hemmx lok li tiġi eżaminata din it-tieni domanda.

Fuq l-ispejjeż

37 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-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 fuq iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunsens ta' proprjetarju ta' trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti b'din it-trade mark li ssir direttament fiż-Żona Ekonomika Ewropea minn terzi persuni li ma għandhom l-ebda rabta ekonomika ma' dan il-proprjetarju jista' jkun impliċitu, sakemm tali kunsens jirriżulta minn elementi u fatti preċedenti, simultanji jew sussegwenti għat-tqegħid fis-suq f'din iż-żona, li, evalwati mill-qorti nazzjonali, juru b'mod ċert rinunzja tal-imsemmi proprjetarju għad-dritt esklużiv tiegħu.

Firem