SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

12 ta' Settembru 2019*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 3(1)(b) – Karattru distintiv – Kriterji ta' evalwazzjoni – Sinjal b'hashtag"

Fil-Kawża C-541/18,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja), permezz ta' deċiżjoni tal-21 ta' Ġunju 2018, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-21 ta' Awwissu 2018, fil-proċedura

AS

vs

Deutsches Patent- und Markenamt,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn E. Regan, President tal-Awla, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Relatur) u I. Jarukaitis, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: H. Saugmandsgaard Øe,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

– għal AS, minn C. Rohnke, Rechtsanwalt,

– għall-Gvern Olandiż, minn M. K. Bulterman u M. L. Noort, bħala aġenti,

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn T. Scharf u É. Gippini Fournier kif ukoll minn J. Samnadda, bħala aġenti,

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

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2008, L 299, p. 25).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn AS u Deutsches Patent- und Markenamt (l-Uffiċċju Ġermaniż tal-Privattivi u tat-Trade Marks, iktar 'il quddiem id-"DPMA"), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal b'hashtag #darferdas? bħala trade mark.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3 Id-Direttiva 2008/95, li abrogat u ssostitwixxiet 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 Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92) ġiet hi stess abrogata u ssostitwita, b'effett mill-15 ta' Jannar 2019, bid-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1). Madankollu, fid-dawl tad-data tal-fatti li wasslu għat-tilwima fil-kawża prinċipali, dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari għandu jiġi eżaminat fid-dawl tad-Direttiva 2008/95.

4 L-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95 jipprovdi:

"Trade mark tista' tikkonsisti minn xi sinjal li jista' jiġi magħmul grafikament, b'mod partikolari bi kliem li jinkludu ismijiet personali, disinn, ittri, numri, l-għamla tal-merkanzija jew l-imballaġġ tagħhom, basta li tali sinjali jistgħu jiddistingwu l-merkanzija jew is-servizzi ta' impriża waħda minn dawk ta' impriżi oħra."

5 L-Artikolu 3 ta' din id-direttiva jipprovdi:

"1. Is-segwenti m'għandhomx jiġu reġistrati jew, jekk jiġu reġistrati, għandhom ikunu suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità:

[…]

b) trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;

[…]

3. Trade mark m'għandhiex tiġi rifjutata reġistrazzjoni jew tiġi dikjarata nulla skond il-paragrafu 1 (b), (c) jew (d) jekk, qabel id-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u wara l-użu magħmul minnha, hi akkwistat karattru distintiv.[…]

[…]"

Id-dritt nazzjonali

6 L-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 ġie traspost fid-dritt Ġermaniż permezz tal-punt 1 tal-Artikolu 8(2) tal-Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (il-Liġi dwar il-Protezzjoni tat-Trade Marks u ta' Sinjali Distintivi Oħra) tal-25 ta' Ottubru 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082. Din id-dispożizzjoni tipprevedi li "[g]ħandha tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni ta' trade marks […] li ma għandhomx karattru distintiv għall-prodotti jew servizzi kkonċernati".

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

7 AS talbet lid-DPMA jirreġistra s-sinjal b'hashtag #darferdas? bħala trade mark għal prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 25 fis-sens 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 irrivedut u emendat.

8 Il-prodotti li saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħhom kienu jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "ħwejjeġ (b'mod partikolari tee-shirts), żraben u kpiepel".

9 Id-DPMA ċaħad l-applikazzjoni peress li s-sinjal inkwistjoni, fl-opinjoni tiegħu, ma kellu l-ebda karattru distintiv fis-sens tal-punt 1 tal-Artikolu 8(2) tal-Liġi dwar il-Protezzjoni tat-Trade Marks u ta' Sinjali Distintivi Oħra.

10 AS ippreżentat rikors kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Bundespatentgericht (il-Qorti Federali tal-Privattivi, il-Ġermanja).

11 Permezz ta' digriet tat-3 ta' Mejju 2017, din il-qorti ċaħdet ir-rikors. L-imsemmi sinjal kien jirrappreżenta serje ta' karattri u ta' kliem imwaħħla flimkien essenzjalment komposti minn kliem komuni tal-lingwa Ġermaniża. Kien jikkostitwixxi biss preżentazzjoni stilistika ta' suġġett ta' diskussjoni. Il-hashtag kienet tindika biss li l-pubbliku huwa mistieden jiddiskuti l-mistoqsija "*Darf er das*?" ("Huwa awtorizzat jagħmel dan?"). Il-pubbliku kien jifhem din id-domanda, li tpoġġiet b'mod partikolari fuq quddiem tat-tee-shirts, kif inhi, jiġifieri sempliċi formulazzjoni interrogattiva.

12 AS appellat minn dan id-digriet quddiem il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja).

13 Skont il-qorti tar-rinviju, ma jistax jiġi eskluż li l-użu tas-sinjal inkwistjoni fuq quddiem ta' ħwejjeġ jikkorrispondi biss għal mod ta' użu fost oħrajn. Dan is-sinjal seta' jitpoġġa wkoll fuq it-tikketta meħjuta fuq ġewwa tal-ħwejjeġ. F'dan il-każ, il-pubbliku jista' jipperċepixxi l-imsemmi sinjal bħala trade mark, jiġifieri bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti.

14 Il-qorti tar-rinviju tispeċifika li mill-ġurisprudenza tagħha stess jirriżulta li, sabiex sinjal jitqies bħala li għandu karattru distintiv u għaldaqstant bħala li huwa adatt sabiex jiġi rreġistrat bħala trade mark, ma huwiex neċessarju li kull użu konċepibbli ta' dan is-sinjal għandu jkun użu bħala trade mark. Huwa suffiċjenti li dan ikun plawżibbli u li jkunu jeżistu possibbiltajiet sinjifikattivi fil-prattika li l-imsemmi sinjal jintuża għall-prodotti u servizzi li għalihom tkun intalbet il-protezzjoni tagħha b'tali mod li l-pubbliku jkun jista' jipperċipixxiha mingħajr diffikultajiet bħala trade mark.

15 L-imsemmija qorti tqis li dan l-approċċ jista' jiġi kkonċiljat mal-punt 55 tad-digriet tas-26 ta' April 2012, Deichmann vs UASI (C-307/11 P, mhux ippubblikat, EU:C:2012:254), li skontu l-Artikolu 7(1)(b) 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) ma setgħax jiġi interpretat fis-sens li kien jobbliga lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) li jwettaq l-eżami konkret tal-karattru distintiv fuq użi tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha minbarra dak identifikat bħala l-iktar probabbli.

16 Peress li kellha dubji f'dan ir-rigward, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja din id-domanda preliminari dwar l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95:

"Sinjal ikollu karattru distintiv meta jkun hemm possibbiltajiet sinjifikattivi fil-prattika u plawżibbli li dan jintuża sabiex jindika l-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati, anki jekk dan ma jkunx l-iktar użu probabbli tas-sinjal?"

Fuq id-domanda preliminari

17 Jeħtieġ jitfakkar li, skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95, kull sinjal li jkun is-suġġett ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala trade mark individwali għandu, sabiex ikun jista' jiġi rreġistrat bħala tali, jissodisfa diversi kundizzjonijiet, fosthom dik li għandu jkun adatt sabiex jiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriżi oħra.

18 Ma jistax jiġi eskluż *a priori* li sinjal verbali akkumpanjat minn sinjal b'hashtag, bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, huwa adatt sabiex jidentifika l-prodotti jew is-servizzi li saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħhom bħala li joriġinaw minn impriża partikolari u b'hekk jissodisfa l-kundizzjoni suesposta. Fil-fatt, huwa possibbli li tali sinjal jiġi ppreżentat lill-pubbliku b'rabta ma' prodotti jew servizzi u jkun adatt li jissodisfa l-funzjoni essenzjali ta' trade mark, li hija dik li tindika l-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew tas-servizzi previsti.

19 Sabiex jiġi ddeterminat jekk dan huwiex il-każ, l-awtoritajiet amministrattivi u ġudizzjarji kompetenti għandhom ifittxu li jsiru jafu jekk is-sinjal inkwistjoni għandux "karattru distintiv", fis-sens tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/95. Dan il-karattru distintiv jista' jkun intrinsiku, fis-sens tal-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu, jew ġie akkwistat bl-użu fis-sens tal-paragrafu 3 ta' dan tal-aħħar (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tad-19 ta' Ġunju 2014, Oberbank *et*, C-217/13 u C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 38, kif ukoll tas-16 ta' Settembru 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punti 60 u 62).

20 Il-punt dwar jekk is-sinjal huwiex nieqes minn karattru distintiv għandu jiġi evalwat b'rabta, minn naħa, mal-prodotti jew mas-servizzi kkonċernati u, min-naħa l-oħra, mal-perċezzjoni li għandu dwarhom il-pubbliku rilevanti, li huwa kkostitwit mill-konsumatur medju tal-imsemmija prodotti jew servizzi, normalment informat u raġonevolment attent (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-8 ta' April 2003, Linde *et*, C-53/01 sa C-55/01, EU:C:2003:206, punt 41; tat-12 ta' Frar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34; kif ukoll tal-10 ta' Lulju 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punt 22).

21 L-evalwazzjoni tal-perċezzjoni tal-konsumatur medju għandha titwettaq *in concreto*, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatti u ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-12 ta' Frar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punti 33 u 35, kif ukoll tas-6 ta' Lulju 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, punt 24).

22 Fir-rigward tal-fatti u ċ-ċirkustanzi rilevanti sabiex tiġi evalwata din il-perċezzjoni, jeħtieġ li jiġi rrilevat li l-applikant għal trade mark ma huwiex obbligat jindika u lanqas li jkun jaf bi preċiżjoni, fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni tiegħu jew tal-eżami ta' dan tal-aħħar, l-użu li huwa ser jagħmel mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, f'każ li din tiġi rreġistrata. Anki wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark, huwa għandu terminu ta' ħames snin sabiex jibda l-użu effettiv konformi mal-funzjoni essenzjali tat-trade mark [sentenza tal-15 ta' Jannar 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punti 3 u 17 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata; ara wkoll, fir-rigward tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] (ĠU 2009, L 78, p. 1), is-sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 26].

23 Barra minn hekk, jistgħu jeżistu każijiet li fihom is-sinjal li tkun saret applikazzjoni għar-reġistazzjoni tiegħu bħala trade mark lanqas ma jkun ġie suġġett għal użu sinjifikattiv qabel id-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

24 F'tali ċirkustanzi, l-awtoritajiet kompetenti li għandhom jiddeterminaw il-karattru distintiv ta' sinjal li tkun saret applikazzjoni għar-reġistazzjoni tiegħu bħala trade mark jafu jsibu ruħhom f'sitwazzjoni li fiha ma jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom, fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-użu probabbli tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u għaldaqstant tal-mod kif din it-trade mark probabbilment sejra tintuża, f'każ ta' reġistrazzjoni, mill-perspettiva tal-konsumatur medju, l-ebda element ta' evalwazzjoni minbarra dawk li jirriżultaw mill-abitudnijiet tas-settur ekonomiku kkonċernat.

25 Meta jirriżulta minn dawn l-abitudnijiet li diversi modi ta' użu huma sinjifikattivi fil-prattika ta' dan is-settur ekonomiku, dawn l-awtoritajiet għandhom, b'mod konformi mal-obbligu tagħhom li jeżaminaw il-karattru distintiv tas-sinjal ikkonċernat fid-dawl tal-fatti u ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha, jieħdu inkunsiderazzjoni dawn id-diversi modi ta' użu sabiex jiddeterminaw jekk il-konsumatur medju tal-prodotti jew tas-servizzi previsti jkunx jista' jipperċepixxi dan is-sinjal bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali ta' dawn il-prodotti jew servizzi.

26 Għall-kuntrarju, l-imsemmija awtoritajiet għandhom jikklassifikaw bħala mhux rilevanti l-modi ta' użu li, minkejja li huma konċepibbli f'dan is-settur ekonomiku, ma humiex sinjifikattivi fil-prattika u għaldaqstant ma jidhrux li huma probabbli ħafna, dment li l-applikant ma jipprovdix indizji konkreti li jirrendu probabbli, fil-każ tiegħu, mod ta' użu li ma huwiex komuni fl-imsemmi settur.

27 Fil-fatt jeħtieġ li jiġi evitat li r-reġistru tat-trade marks, li għandu jkun adegwat u preċiż (sentenza tat-12 ta' Diċembru 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punt 50), ikun jinkludi sinjali li jippermettu li ssir distinzjoni bejn il-prodotti jew is-servizzi tal-proprjetarju minn dawk ta' impriżi oħra limitatament fil-każ ta' użu speċifiku ħafna li probabbilment il-proprjetarju ta' jirrikorrix għalih.

28 F'dan ir-rigward, hemm lok li jitfakkar li, għal raġunijiet ta' ċertezza legali u amministrazzjoni tajba, l-eżami ta' kull applikazzjoni għal reġistrazzjoni għandu jkun mhux biss komplet, iżda wkoll strett, sabiex jiġi evitat li jiġu rreġistrati trade marks b'mod indebitu (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 59, u tal-10 ta' Marzu 2011, Agencja Wydawnicza Technopol vs UASI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 77).

29 Fil-każ odjern, il-qorti tar-rinviju kkonstatat li, fis-settur tal-ħwejjeġ, huwa komuni li titqiegħed it-trade mark kemm fuq barra tal-prodott kif ukoll fuq it-tikketta meħjuta fuq ġewwa tiegħu.

30 B'hekk din il-qorti identifikat żewġ tipi ta' tqegħid li huma sinjifikattivi fil-prattika ta' dan is-settur. F'tali sitwazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti, sabiex jeżaminaw il-perċezzjoni tal-konsumatur medju, għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni dawn il-modi ta' użu u jevalwaw jekk dan il-konsumatur, meta jara dawn iż-żewġ istanzi ta' tqegħid jew tal-inqas waħda minnhom fuq il-ħwejjeġ, jipperċepixxix is-sinjal inkwistjoni bħala trade mark.

31 Għaldaqstant hija l-qorti nazzjonali li għandha ġurisdizzjoni li għandha tiddetermina jekk il-konsumatur medju, meta jara s-sinjal #darferdas? fuq quddiem ta' tee-shirt jew fuq it-tikketta mqiegħda fuq ġewwa ta' dan tal-aħħar, jipperċepixxix dan is-sinjal bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali ta' dan il-prodott u mhux bħala sempliċi element dekorattiv jew messaġġ ta' komunikazzjoni soċjali.

32 Fid-dawl tal-preċiżazzjonijiet ipprovduti fis-sentenza odjerna u fid-dawl tal-ġurisprudenza li skontha għandhom jiġu interpretati bl-istess mod id-dispożizzjonijiet li l-kontenut tagħhom huwa identiku, minn naħa, fid-Direttiva biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks u, min-naħa l-oħra, fir-Regolament dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea (ara, b'mod partikolari,

is-sentenzi tat-12 ta' Jannar 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, punt 29; tas-6 ta' Lulju 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, punt 27, kif ukoll tal-25 ta' Lulju 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha u Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punt 29), l-approċċ segwit fil-punt 55 tad-Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' April 2012, Deichmann vs UASI (C-307/11 P, mhux ippubblikat, EU:C:2012:254), iċċitat mill-qorti tar-rinviju, li jirrigwarda l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, li l-kontenut tiegħu jikkorrispondi għal dak tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, jibqa' rilevanti biss fil-każ li fih ikun jidher li mod ta' użu wieħed huwa sinjifikattiv fil-prattika tas-settur ekonomiku kkonċernat.

33 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li hemm lok li tingħata risposta għad-domanda magħmula li l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-karattru distintiv ta' sinjal li ssir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark għandu jiġi eżaminat billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatti u ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha, inklużi l-modi ta' użu kollha probabbli tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. Dawn tal-aħħar jikkorrispondu, fl-assenza ta' indizji oħra, għall-modi ta' użu li, fid-dawl tal-abitudnijiet tas-settur ekonomiku kkonċernat, jistgħu jkunu sinjifikattivi fil-prattika.

Fuq l-ispejjeż

34 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 (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks għandu jiġi interpretat fis-sens li l-karattru distintiv ta' sinjal li ssir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark għandu jiġi eżaminat billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatti u ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha, inklużi l-modi ta' użu kollha probabbli tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. Dawn tal-aħħar jikkorrispondu, fl-assenza ta' indizji oħra, għall-modi ta' użu li, fid-dawl tal-abitudnijiet tas-settur ekonomiku kkonċernat, jistgħu jkunu sinjifikattivi fil-prattika.

Firem