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

11 ta' Ġunju 2009 *

Fil-Kawża C-529/07,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija), permezz ta' deċiżjoni tat-2 ta' Ottubru 2007, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-28 ta' Novembru 2007, fil-proċedura

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**

vs

**Franz Hauswirth GmbH,**

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

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

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,
Reġistratur: K. Sztranc-Sławiczek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tad-19 ta' Novembru 2008,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, minn H.-G. Kamann u G. K. Hild, Rechtsanwälte,

— għal Franz Hauswirth GmbH, minn H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— għall-Gvern Ċek, minn M. Smolek, bħala aġent,

— għall-Gvern Svediż, minn A. Falk u A. Engman, bħala aġenti,

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

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-12 ta' Marzu 2009,

tagħti l-preżenti

## Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliniari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 51(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).

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (iktar 'il quddiem "Lindt & Sprüngli"), stabbilita fl-Isvizzera, u Franz Hauswirth Gmbh (iktar 'il quddiem "Franz Hauswirth") stabbilita fl-Awstrija.

3 Permezz ta' proċedimenti għal falsifikazzjoni, Lindt & Sprüngli talbet essenzjalment lil Franz Hauswirth li tieqaf milli tipproduċi jew tikkummerċjalizza fit-territorju tal-Unjoni Ewropea fniek taċ-ċikkulata li tant jixxiebhu ma' dak li huwa protett mit-trade mark Komunitarja tridimensjonali li tagħha hija proprjetarja (iktar 'il quddiem, it-"trade mark tridimensjonali inkwistjoni") li jista' jkun hemm konfużjoni.

4 Franz Hauswirth filwaqt li ppreżentat kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark tqis, essenzjalment, li skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, din ma tistax tiġi protetta bħala trade mark għar-raġuni li Lindt & Sprüngli kienet f'*mala fide* matul il-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark.

## Il-kuntest ġuridiku

*Il-leġiżlazzjoni Komunitarja*

5 Taħt it-titolu "Raġunijiet assoluti ta' invalidità", l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi:

"Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju [għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)] jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni [falsifikazzjoni],

[…]

b) meta l-applikant jkun aġixxa morożament [*mala fide*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark."

6 Ir-Regolament Nru 40/94 ġie mħassar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1) li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Madankollu, il-kawża prinċipali tibqa' rregolata, b'kunsiderazzjoni tad-data tal-fatti, bir-Regolament Nru 40/94.

*Il-leġiżlazzjoni nazzjonali*

7 L-Artikolu 34(1) tal-liġi dwar il-protezzjoni tat-trade marks (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970), fil-verżjoni tagħha ppubblikata fil-BGBl. I, 111/1999, tipprovdi:

"Kull persuna tista' titlob it-tħassir ta' trade mark meta l-applikat kien f'*mala fide* waqt ir-reġistrazzjoni."

8 Skont l-Artikolu 9(3) tal-liġi kontra l-kompetizzjoni żleali (Unlauterer Wettbewerbsgesetz, BGBl. I, 62/2002), il-preżentazzjoni tal-merkanzija kif ukoll it-tgeżwir u l-imballaġġ tagħhom huma protetti bħala isem partikolari ta' impriża meta huma kkunsidrati fil-qasam kummerċjali inkwistjoni bħala trade mark tal-impriża.

**Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari**

9 Fl-Awstrija kif ukoll fil-Ġermanja, il-fniek taċ-ċikkulata, komunement imsejħa "Osterhasen", huma kkummerċjalizzati sa mis-sena 1930 taħt forom u kuluri differenti.

10 Il-forom individwali tal-fniek taċ-ċikkulata kienu differenti ħafna meta dawn kienu maħduma u mgeżwra bl-idejn, filwaqt li bl-introduzzjoni ta' imballaġġ awtomatizzat, il-fniek maħduma industrijalment saru dejjem aktar jixxiebhu.

11 Lindt & Sprüngli tipproduċi sa mill-bidu tas-snin 50 fenek taċ-ċikkulata ta' forma li tixbah ħafna dik protetta bit-trade mark tridimensjonali inkwistjoni. Sa mis-sena 1994, hija tikkummerċjalizzah fl-Awstrija.

12 Matul is-sena 2000, Lindt & Sprüngli saret proprjetarja tat-trade mark tridimensjonali inkwistjoni, li tirrappreżenta fenek lewn id-deheb taċ-ċikkulata, li jinsab bilqiegħda, b'żigarella ħamra u ġonġol imdawra ma' għonqu u b'kitba bil-kulur kannella "Lindt GOLDHASE", li huwa s-segwenti:



13 Din it-trade mark hija rreġistrata għaċ-ċikkulata u l-artikoli taċ-ċikkulata fil-klassi 30, skont il-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.

14 Franz Hauswirth ilha tqiegħed fis-suq, sa mis-sena 1962, fniek taċ-ċikkulata. Il-fenek inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa s-segwenti:



15 Teżisti, skont il-qorti tar-rinviju, probabbiltà ta' konfużjoni bejn, minn naħa, il-fenek taċ-ċikkulata prodott u kkummerċjalizzat minn Franz Hauswirth u, min-naħa l-oħra, dak prodott u kkummerċjalizzat minn Lindt & Sprüngli taħt it-trade mark tridimensjonali inkwistjoni.

16 Din il-probabbiltà ta' konfużjoni tirriżulta b'mod partikolari mill-fatt li l-fenek prodott u kkummerċjalizzat minn Franz Hauswirth huwa ta' forma u ta' kulur li jixbhu ħafna dak protett minn din it-trade mark tridimensjonali kif ukoll mill-fatt li din il-kumpannija twaħħal tikketta fuq in-naħa t'isfel tal-prodott.

17 Ukoll skont il-qorti tar-rinviju, produtturi oħra stabbiliti fil-Komunità Ewropea jipproduċu fniek taċ-ċikkulata li jixbhu dak li ġie rreġistrat taħt it-trade mark tridimensjonali inkwistjoni. Barra minn hekk, numru kbir ta' dawn il-produtturi jwaħħlu b'mod ċar l-isem tal-impriża tagħhom fuq dawn il-fniek, b'mod viżibbli għax-xerrej.

18 Qabel ir-reġistrazzjoni tat-trade mark tridimensjonali inkwistjoni, Lindt & Sprüngli ma kinitx ħadet azzjoni skont il-liġi nazzjonali tal-kompetizzjoni jew skont il-liġi nazzjonali tal-proprjetà industrijali ħlief kontra l-produtturi ta' prodotti identiċi għal dak li, sussegwentement, ta lok għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark.

19 Wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tridimensjonali inkwistjoni, Lindt & Sprüngli bdiet tieħu azzjoni kontra produtturi li kienet taf li jipproduċu prodotti li jixxiebhu sal-punt li jagħtu lok għal konfużjoni mal-fenek protett minn din it-trade mark.

20 L-Oberster Gerichtshof tirrileva li d-deċiżjoni li hija għandha tagħti fuq il-kontrotalba ppreżentata minn Franz Hauswirth tiddependi mill-kwistjoni jekk Lindt & Sprüngli kinitx f'*mala fide* skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 mill-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark tridimensjonali inkwistjoni.

21 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-Oberster Gerichtshof iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) L-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 […] għandu jiġi interpretat fis-sens li l-applikant għal trade mark Komunitarja għandu jiġi kkunsidrat bħala li aġixxa b'*mala fide* meta jkun jaf, fil-mument tar-reġistrazzjoni, li kompetitur f'(tal-inqas) Stat Membru qiegħed juża trade mark identika jew li tixxiebah li tista' twassal għal konfużjoni ta' prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu u li jirreġistra t-trade mark sabiex ma jħallix lill-kompetitur ikompli jużaha?

2) F'każ ta' risposta negattiva għall-ewwel domanda:

L-applikant għal trade mark għandu jkun ikkunsidrat bħala li aġixxa b'*mala fide* meta jirreġistra t-trade mark sabiex ma jħallix kompetitur ikompli jużaha meta, fil-mument tar-reġistrazzjoni, jaf jew għandu jkun jaf li l-kompetitur kiseb "dritt miksub" ('wertvollen Besitzstand') għall-użu ta' trade mark identika jew li tixxiebah għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu li jistgħu jwasslu għal konfużjoni?

3) F'każ ta' risposta pożittiva għall-ewwel jew għat-tieni domanda:

Il-fatt li aġixxa b'*mala fide* jista' jiġi eskluż meta l-applikant ikun diġà kiseb reputazzjoni fil-kummerċ għat-trade mark tiegħu u għalhekk huwa protett skont id-dritt tal-kompetizzjoni?"

**Fuq id-domandi preliminari**

22 Permezz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi fuq il-kriterji rilevanti li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jiġi stabbilit jekk l-applikant kienx, matul il-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' sinjal, b'*mala fide*, skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

*L-argumenti tal-partijiet*

23 Lindt & Sprüngli essenzjalment issostni, li l-fatt li wieħed ikun jaf bl-eżistenza ta' kompetituri fis-suq kif ukoll l-intenzjoni li wieħed jipprekludihom milli jaċċedu fis-suq ma jikkostitwixxux *mala fide* tal-applikant skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Fil-fatt, skont din il-kumpannija, ma' dawn l-elementi għandhom jiżdiedu aġir żleali, jiġifieri aġir li jmur kontra l-etika kummerċjali. Madankollu, fil-kawża prinċipali, tali aġir ma huwiex stabbilit.

24 Skont Lindt & Sprüngli, it-trade mark tridimensjonali inkwistjoni kisbet, ukoll qabel il-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha, reputazzjoni kif ukoll karattru distintiv fil-kummerċ u għalhekk protezzjoni fl-Istati Membri differenti tal-Unjoni Ewropea, skont id-dritt tal-kompetizzjoni jew id-dritt tat-trade marks. Din il-kumpannija żżid tgħid li din it-trade mark intużat bħala sinjal matul perijodu sostanzjali qabel il-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u ħadet din ir-reputazzjoni permezz tal-ispejjeż ta' reklamar sinjifikattivi. Konsegwentement, ir-reġistrazzjoni ta' dan is-sinjal bħala trade mark hija intiża sabiex tipproteġi l-valur kummerċjali tagħha kontra l-prodotti ffalsifikati.

25 Min-naħa l-oħra, skont Lindt & Sprüngli, jekk l-UASI jirreġistra sinjal bħala trade mark u din it-trade mark ma hijiex, sussegwentement, użata b'mod effettiv, it-terzi jistgħu, abbażi tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, isostnu, qabel ma jgħaddi terminu ta' ħames snin, li l-applikant kien, fil-mument tar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark, b'*mala fide* u jitolbu li din it-trade mark, minħabba din ir-raġuni, tiġi ddikjarata bħala invalida.

26 Franz Hauswirth issostni essenzjalment li l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 jikkostitwixxi l-korrettiv neċessarju, kemm meta r-raġunijiet assoluti għal rifjut ta' reġistrazzjoni tradizzjonali ma japplikawx, kemm meta r-raġunijiet relattivi ma japplikawx peress li ebda dritt proprju ta' protezzjoni ma jkun inkiseb. B'ħekk, din il-kumpannija ssostni li l-*mala fide* hija stabbilita meta l-awtur tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark kellu għarfien tal-użu, minn kompetitur li jkun kiseb dritt miksub ("wertvollen Besitzstand") minn tal-inqas fi Stat Membru wieħed, ta' sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu u li jitlob ir-reġistrazzjoni tas-sinjal inkwantu trade mark Komunitarja sabiex jipprekuldi dan il-kompetitur milli jkompli juża s-sinjal tiegħu.

27 Konsegwentement, skont Franz Hauswirth, Lindt & Sprüngli kellha l-intenzjoni, permezz tar-reġistrazzjoni tat-trade mark tridimensjonali inkwistjoni, li telimina totalment il-kompetituri tagħha. Fil-fatt, Lindt & Sprüngli ipprovat tipprekludiha milli tkompli tipproduċi prodott li huwa kkummerċjalizzat sa mis-snin 60 jew, fil-forma

attwali, sa mis-sena 1997. Fil-fatt, skont dritt miksub("wetvollen Besitzstand"), Franz Hauswirth għandha żżomm is-suq tagħha u ma tistax tiġi mhedda minn kompetituri Komunitarji.

28 Franz Hauswirth iżżid tgħid li huwa ċar li l-kliem tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ma jipprovdix espressament il-possibbiltà ta' korrezzjoni tal-*mala fide* permezz tar-reputazzjoni tas-sinjal li r-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark hija mitluba, b'mod li, fil-kawża prinċipali, ir-reputazzjoni miksuba qabel ir-reġistrazzjoni tat-trade mark tridimensjonali inkwistjoni ma tistax tiġi invokata.

29 Il-Gvern Ċek jikkunsidra, prinċipalment, li l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-applikant, li jirreġistra trade mark sabiex jipprekludi kompetitur milli jkompli juża sinjal identiku jew li jixxiebah, filwaqt li jaf, jew għandu jkun jaf, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, li kompetitur kiseb "dritt miksub" ("wertvollen Besitzstand") permezz tal-użu ta' tali sinjal għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu li jistgħu jwasslu għal konfużjoni, għandu jiġi kkunsidrat bħala li huwa wkoll b'*mala fide*. Dan il-gvern iżid jgħid li l-fatt li l-applikant diġà kiseb reputazzjoni għas-sinjal li huwa juża ma jeskludix il-*mala fide*.

30 Il-Gvern Sveditż isostni essenzjalment li huwa biżżejjed li l-applikant kien jaf li operatur ekonomiku ieħor kien uża s-sinjal li jista' jwassal għal konfużjoni sabiex il-*mala fide*, skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 tiġi kkunsidrata bħala stabbilita. Dan il-gvern jippreċiża li l-għan segwit permezz tar-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark, jiġifieri li kompetitur jiġi prekluż milli jkompli juża sinjal kif ukoll milli jibbenefika mill-valur miksub minnu, ma huwiex rilevanti sabiex tiġi evalwata l-*mala fide*. Dan il-gvern iżid jgħid li l-kliem jew l-istruttura tar-Regolament Nru 40/94 bl-ebda mod ma jsostnu r-rekwiżit ta' element intenzjonali u li interpretazzjoni bil-kontra twassal għal diffikultajiet inġustifikati ta' prova u tnaqqas il-possibbilitajiet, għal operatur ekonomiku li kien l-ewwel wieħed li juża s-sinjal ikkonċernat, li jikkontesta reġistrazzjoni indebita.

31 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej issostni, essenzjalment, li l-UASI għandu jivverifika matul il-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark jekk din ir-reġistrazzjoni hijiex magħmula sabiex din it-trade mark tintuża b'mod effettiv. Minnaħa l-oħra, jekk l-UASI jirreġistra sinjal bħala trade mark u jekk din it-trade mark ma hijiex, sussegwentement, użata, it-terzi jistgħu wkoll, abbażi tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 isostnu, qabel ma jgħaddi terminu ta' ħames snin, li l-applikant kien b'*mala fide* fil-mument tar-reġistrazzjoni ta' dan is-sinjal bħala trade mark u jitlob li din tiġi, għal din ir-raġuni, iddikjarata bħala invalida.

32 Fir-rigward tal-kriterji rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk l-applikant kienx f' *mala fide*, il-Kummissjoni ssemmi l-aġir tiegħu fis-suq, l-aġir tal-operaturi l-oħra fir-rigward tas-sinjal li ġie ppreżentat, il-fatt li l-applikant għandu, fil-punt tal-preżentata, portafoll ta' trade marks, kif ukoll iċ-ċirkustanzi l-oħra kollha li huma rilevanti għal dan il-każ.

33 Skont il-Kummissjoni, min-naħa l-oħra, ma jikkostitwixxux elementi rilevanti l-fatt li terz juża diġà sinjal identiku jew li jixxiebah kemm jekk jista' jwassal jew le għal konfużjoni, il-fatt li l-applikant kellu għarfien ta' dan l-użu jew ukoll il-fatt li dan it-terz kiseb dritt miksub ("wetvollen Besitzstand") fuq is-sinjal li huwa juża.

A — *Ir-risposta tal-Qorti tal-Prim'Istanza*

34 Sabiex tingħata risposta għad-domandi magħmula, għandu jiġi mfakkar li jirriżulta mill-kliem tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 li l-*mala fide* tikkostitwixxi waħda mir-raġunijiet assoluti ta' invalidità tat-trade mark Komunitarja, b'mod li hija tista' tiġi invokata kemm quddiem l-UASI, kif ukoll fil-kuntest ta' kontrotalba ppreżentata fi proċedimenti għal falsifikazzjoni.

35 Minn din l-istess dispożizzjoni jirriżulta li l-mument rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant huwa dak tal-preżentata, mill-interessat, tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

36 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, f'din il-kawża, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tressaq biss il-każ li, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, diversi produtturi kienu jużaw, fis-suq, sinjali identiċi jew li jixxiebhu għal prodotti identiċi jew li jixxiebhu li jistgħu jwasslu għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

37 Għandu jiġi rrilevat li l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 għandha tiġi evalwata globalment, b'kunsiderazzjoni tal-fatturi kollha rilevanti tal-każ ineżami.

38 B'mod aktar partikolari, fir-rigward tal-fatturi msemmija fid-domandi preliminari, jiġifieri:

— il-fatt li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni;

— l-intenzjoni tal-applikant li jipprekludi lil dan it-terz milli jkompli juża dan is-sinjal; kif ukoll

— il-livell ta' protezzjoni legali li jgawdu minnha s-sinjal tat-terz u s-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni,

hemm lok li jsiru l-preċiżazzjonijiet li ġejjin.

39 Għandu jiġi rrilevat li fir-rigward tat-termini "għandu jkun jaf" li jinsabu fit-tieni domanda preliminari, li preżunzjoni ta' għarfien, mill-applikant, tal-użu minn terz ta' sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni tista' tirriżulta b'mod partikolari minn għarfien ġenerali, fis-settur ekonomiku kkonċernat, ta' tali użu, u dan l-għarfien jista' jiġi dedott, b'mod partikolari, mid-dewmien ta' tali użu. Fil-fatt, aktar ma kien hemm użu twil, aktar huwa probabbli li l-applikant kellu għarfien fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

40 Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li ċ-ċirkustanza li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sa minn żmien twil sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma hijiex biżżejjed, waħedha, sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant.

41 B'hekk, sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tal-*mala fide*, għandha titħeġġed inkunsiderazzjoni wkoll l-intenzjoni tal-applikant fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

42 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, hekk kif irrilevat ukoll l-Avukat Ġenerali fil-punt 58 tal-konklużjonijiet tagħha, l-intenzjoni tal-applikant fil-mument rilevanti hija element suġġettiv li għandu jiġi stabbilit b'referenza għaċ-ċirkustanzi oġġettivi tal-każ ineżami.

43 B'hekk, l-intenzjoni li terz jiġi prekluż milli jikkummerċjalizza prodott tista' f'ċerti ċirkustanzi, tikkaratterizza l-*mala fide* tal-applikant.

44 Dan huwa partikolarment il-każ meta jirriżulta, ulterjorment, li l-applikant ikun irreġistra bħala trade mark Komunitarja sinjal mingħajr l-intenzjoni li jużaha, unikament sabiex jipprekludi d-dħul fis-suq ta' terz.

45 Fil-fatt, f'każ bħal dan it-trade mark ma tissodisfax il-funzjoni essenzjali tagħha, li tikkonsisti li tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-untent finali l-identità ta' oriġini tal-prodott jew tas-servizz ikkonċernat, biex b'hekk ikun jista' jagħmel distinzjoni mingħajr konfużjoni possibbli ta' dan il-prodott jew servizz minn dawk li għandhom provenjenza oħra (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tad-29 ta' April 2004, Henkel vs UASI, C-456/01 P u C-457/01, Ġabra p. I-5089, punt 48).

46 Bl-istess mod, il-fatt li terz juża sa minn żmien twil sinjal għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u li dan is-sinjal igawdi minn ċerta livell ta' protezzjoni legali huwa wieħed mill-fatturi rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant.

47 Fil-fatt, f'każ bħal dan, l-applikant jista' jibbenefika mid-drittijiet mogħtija mit-trade mark Komunitarja bl-uniku għan li jikkompeti b'mod żleali ma' kompetitur billi juża sinjal li, minħabba l-karatteristiċi tiegħu stess, ikun diġà kiseb ċertu livell ta' protezzjoni legali.

48 Madankollu, ma jistax jiġi eskluż li wkoll f'tali ċirkustanzi u, b'mod partikolari, meta diversi prodotturi kienu jużaw, fis-suq, sinjali identiċi jew li jixxiebhu għal prodotti identiċi jew li jixxiebhu li jistgħu jwasslu għal konfużjoni mas-sinjali li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-applikant isegwi, permezz tar-reġistazzjoni ta' dan is-sinjal, għan leġittimu.

49 Dan jista' b'mod paritkolari jkun il-każ, hekk kif irrilevat l-Avukat Ġenerali fil-punt 67 tal-konklużjonijiet tagħha, meta l-applikant jaf, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, li terz, li huwa attur reċenti fis-suq jipprova jieħu vantaġġ minn dan is-sinjal billi jikkopja l-preżentazzjoni tiegħu, li jwassal għall-applikant li jirreġistrah sabiex jipprekludi l-użu ta' din i-preżentazjoni.

50 Minbarra dan, hekk kif irrilevat ukoll l-Avukat Ġenerali fil-punt 66 tal-konklużjonijiet tagħha, in-natura tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni tista' wkoll tkun rilevanti għall-finjiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant. Fil-fatt, fil-każ fejn is-sinjal ikkonċernat jikkonsisti fil-forma u l-preżentazzjoni sħiħa ta' prodott, l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant tista' tiġi stabbilita aktar faċilment meta l-libertà ta' għażla tal-kompetituri fir-rigward tal-forma u l-preżentazzjoni ta' prodott hija ristretta minħabba kunsiderazzjonijiet ta' ordni teknika jew kummerċjali, b'mod li l-proprjetarju tat-trade mark huwa fil-pożizzjoni li jipprekludi lill-kompetituri tiegħu mhux biss milli jużaw sinjal identiku jew li jixxiebah, iżda wkoll milli jikkummerċjalizzaw prodotti komparabbli.

51 Barra minn hekk, għall-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, jista' jittieħed inkunsiderazzjoni l-livell ta' reputazzjoni li jgawdi minnha sinjal fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni sabiex jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja.

52 Fil-fatt, tali livell ta' reputazzjoni jista' preċiżament jiġġustifika l-interess tal-applikant sabiex jiżgura ruħu minn protezzjoni legali aktar wiesgħa tas-sinjal tiegħu.

53 Fir-rigward ta' dak kollu li ntqal, id-domandi għandhom jiġu risposti li, għall-finjiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, il-qorti nazzjonali għandha l-obbligu li tieħu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha relatati mal-każ ineżami u eżistenti fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja, u b'mod partikolari:

— il-fatt li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni;

— l-intenzjoni tal-applikant li jipprekludi lil dan it-terz milli jkompli juża tali sinjal, kif ukoll

— il-livell ta' protezzjoni legali li jgawdu minnha s-sinjal tat-terz u s-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

**Fuq l-ispejjeż**

54 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:

**Għall-finjiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, skont l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja, il-qorti nazzjonali għandha l-obbligu li tieħu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha relatati mal-każ ineżami u eżistenti fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja, u b'mod partikolari:**

— **il-fatt li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni;**

— **l-intenzjoni tal-applikant li jipprekludi lil dan it-terz milli jkompli juża tali sinjal, kif ukoll**

— **il-livell ta' protezzjoni legali li jgawdu minnha s-sinjal tat-terz u s-sinjal li għalih qed issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni.**

Firem