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

27 ta' April 2023 *

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 125(5) – Ġurisdizzjoni internazzjonali – Azzjoni għal kontrafazzjoni – Ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-att ta' kontrafazzjoni kien twettaq jew fejn teżisti theddida li jitwettaq – Reklamar muri minn magna tat-tiftix li tuża isem ta' dominju nazzjonali tal-ogħla livell – Reklamar li ma jispeċifikax iż-żona ġeografika tal-kunsinna – Elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni"

Fil-Kawża C-104/22,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-markkinaoikeus (il-Qorti tal-Affarijiet Ekonomiċi, il-Finlandja), permezz ta' deċiżjoni tal-14 ta' Frar 2022, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-15 ta' Frar 2022, fil-proċedura

Länsnen MCE Oy

vs

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co. KG,

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

komposta minn E. Regan, President tal-Awla, D. Gratsias, M. Ilešič (Relatur), I. Jarukaitis u Z. Csehi, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Campos Sánchez-Bordona,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

– għal Länsnen MCE Oy, minn E. Hodge u K. Tommila, asianajajat,

– għal Berky GmbH u Senwatec GmbH & Co. KG, minn P. Eskola, asianajaja,

* Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż.

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg u 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

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Länneni MCE Oy (iktar 'il quddiem "Länneni") u l-kumpanniji Berky GmbH u Senwatec GmbH & Co. KG, li jifformaw parti mill-istess grupp ta' impriżi, dwar l-allegata kontrafazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea WATERMASTER, li Länneni hija l-proprjetarja tagħha.

Il-kuntest ġuridiku

Ir-Regolament 2017/1001

3 L-Artikolu 122 tar-Regolament 2017/1001, intitolat "L-applikazzjoni ta' regoli tal-Unjoni dwar ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali", jiddisponi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

"F'każ ta' proċedimenti li jirrigwardaw il-kawżi u t-talbiet imsemmija fl-Artikolu 124:

(a) l-Artikoli 4 u 6, il-punti 1, 2, 3 u 5 tal-Artikolu 7 l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 [tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU 2012, L 351, p. 1)] ma japplikawx;

[…]"

4 L-Artikolu 123 ta' dan ir-regolament, intitolat "Il-qrati tat- trademarks tal-UE", jistabbilixxi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"L-Istati Membri għandhom jinnominaw fit-territorji tagħhom numru kemm jista' jkun limitat ta' qrati u tribunali nazzjonali tal-ewwel u tat-tieni istanza, li għandhom jeżerċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom minn dan ir-Regolament."

5 L-Artikolu 124 tal-imsemmi regolament, intitolat "Ġurisdizzjoni fuq ksur u validità", jiddisponi:

"Il-qrati tat-trademarks tal-UE għandhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq:

(a) kull kawża ta' ksur u — jekk dawn huma permissibbli taħt il-liġi nazzjonali — kawżi dwar theddida ta' ksur ta' trademarks tal-UE;

(b) kawżi għal dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' ksur, jekk dawn huma permissibli taħt il-liġi nazzjonali;

(c) kull kawża li tinfetaħ bħala konsegwenza tal-atti msemmija fl-Artikolu 11(2);

(d) kull kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trademark tal-UE skont l-Artikolu 128."

6 L-Artikolu 125 tar-Regolament 2017/1001, intitolat "Ġurisdizzjoni internazzjonali", jipprovdi:

"1. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament kif ukoll għal kull dispożizzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 applikabbli bis-saħħa tal-Artikolu 122, il-proċedimenti li jirrigwardaw l-azzjonijiet u t-talbiet msemmija fl-Artikolu 124 għandhom jinfetħu fil-qrati tal-Istat Membru fejn il-konvenut għandu d-domiċilju tiegħu jew, jekk huwa m'għandu domiċilju f'ebda Stat Membru, fejn huwa għandu stabbiliment.

[…]

5. Il-proċedimenti li jirrigwardaw l-azzjonijiet u t-talbiet msemmija fl-Artikolu 124, bl-eċċezzjoni tal-kawżi għal dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' ksur ta' trademark tal-UE, jistgħu jinfetħu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn l-att ta' ksur ikun twettaq jew fejn tkun saret it-theddida, jew fejn jitwettaq att msemmi fl-Artikolu 11(2)."

7 L-Artikolu 126 ta' dan ir-regolament, intitolat "Il-firxa tal-ġurisdizzjoni", jipprevedi:

"1. Qorti tat-trademarks tal-UE li għandha ġurisdizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 125(1) sa (4) għandha ġurisdizzjoni fir-rigward ta':

(a) atti ta' ksur mwettqa jew mhedda fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri;

(b) atti msemmija fl-Artikolu 11(2), mwettqa fit-territorju ta' xi wieħed mill-Istati Membri.

2. Qorti tat-trademarks tal-UE li għandha ġurisdizzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 125(5) għandha ġurisdizzjoni biss fir-rigward ta' atti mwettqa jew mhedda fit-territorju tal-Istat Membru fejn tinsab dik il-Qorti."

Ir-Regolament Nru 1215/2012

8 L-Artikolu 17(1) tar-Regolament Nru 1215/2012 jiddisponi:

"Fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kuntratt konkluż minn xi persuna, il-konsumatur, għal skop li jista' jitqies lil hinn minn negozju jew professjoni tiegħu, il-ġurisdizzjoni għandha tiġi determinata b'din it-Taqsima, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6 u l-punt 5 tal-Artikolu 7, jekk:

[…]

(c) fil-każijiet l-oħra kollha, il-kuntratt ikun ġie konkluż ma' persuna li tinvolvi ruħha f'attivitajiet kummerċjali jew professjonali fl-Istat Membru tad-domiċilju tal-konsumatur jew, bi kwalunkwe mezzi, tidderieġi tali attivitajiet lejn dak l-Istat Membru jew lejn diversi Stati inkluż dak l-Istat Membru, u l-kuntratt jidħol fl-ambitu ta' attivitajiet bħal dawk."

9 L-Artikolu 66(1) ta' dan ir-regolament jipprovdi:

"Dan ir-Regolament għandu japplika biss għal proċedimenti legali istitwiti, għal strumenti awtentiċi imfassla jew irreġistrati formalment u għal tranżazzjonijiet ġudizzjarji approvati jew konklużi fid-data jew wara l-10 ta' Jannar 2015."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

10 Länen, kumpannija stabbilita fil-Finlandja, timmanifattura, *inter alia*, gangmi anfibji li hija tikkummerċjalizza taħt it-trade mark tal-Unjoni Ewropea WATERMASTER, irreġistrata fit-12 ta' Lulju 2004 taħt in-numru 003185758.

11 Fit-28 ta' Jannar 2020, din il-kumpannija adixxiet il-markkinaoikeus (il-Qorti tal-Affarijiet Ekonomiċi, il-Finlandja) b'azzjoni għal kontrafazzjoni kontra Berky u Senwatec, żewġ kumpanniji stabbiliti fil-Ġermanja u li jappartjenu għall-istess grupp ta' impriżi.

12 Länen tallega li Senwatec wettqet, fil-Finlandja, att ta' kontrafazzjoni li jikkonsisti fl-użu ta' referenzjar bi ħlas, f'magna tat-tiftix fuq l-internet li topera taħt id-dominju nazzjonali tal-ogħla livell għal dan l-Istat Membru, li jippermetti, wara tfittxija tat-terminu "Watermaster", li jintwera reklam għall-prodotti tagħha fuq is-sit internet ta' din il-magna tat-tiftix. B'hekk, f'Awwissu 2016, it-tfittxija, fil-Finlandja, tat-terminu "Watermaster" fuq is-sit www.google.fi kienet turi bħala l-ewwel riżultat reklam ta' Google Adwords għall-prodotti ta' Senwatec, isseparat mir-riżultati ta' tiftix l-oħra b'linja u li jinkludu l-kelma "Reklamar".

13 Il-qorti tar-rinviju tirrileva li l-link pubbliċitarju miksub minn din it-tfittxija u t-test li jakkumpanjah ma kienu jinkludu l-ebda element li jagħmel riferiment speċifiku għall-Finlandja jew għaż-żona ġeografika ta' kunsinna tal-prodotti ta' Senwatec. Madankollu, dik il-qorti tindika li s-sit internet ta' Senwatec li kien qiegħed imexxi dan il-link pubbliċitarju kien jinkludi, fost oħrajn, test bil-lingwa Ingliża li jindika li l-prodotti ta' Senwatec jintużaw fid-dinja kollha kif ukoll mappa tad-dinja li fuqha kienu enfasizzati permezz ta' kulur iktar skur il-pajjiżi li fihom Senwatec iddikjarat li kellha attività. Il-Finlandja ma kinitx tagħmel parti minn dawn il-pajjiżi.

14 Länenen takkuża lil Berky li wettqet kontrafazzjoni tat-trade mark tagħha billi użat, mill-2005 sal-2019, referenzjar naturali tal-istampi, liberament aċċessibbli fuq is-sit internet ta' skambju ta' ritratti Flickr.com, tal-magni ta' din il-kumpannija, permezz ta' meta tag li tinkludi l-kelma prinċipali "Watermaster", li kienet intiża sabiex tippermetti lill-magni ta' tiftix fuq l-internet jidentifikaw aħjar lil dawn l-istampi. Għalhekk, it-tfittxija, fil-Finlandja, tat-terminu "Watermaster" fuq is-sit internet www.google.fi kienet turi link għal paġna li tippreżenta stampi ta' magni ta' Berky.

15 Il-qorti tar-rinviju tenfasizza li l-link miksub bħala riżultat ta' tfittxija ma kienx link pubbliċitarju, iżda riżultat ta' tfittxija msejħa "organika". Id-didaskaliji tal-istampi fuq is-servizz Flickr.com kienu jsemmu l-ismijiet tal-magni bl-Ingliż kif ukoll in-numri tal-mudell tagħhom. Barra minn hekk, dawn l-istampi kienu akkumpanjati mil-logo ta' Berky. Kull stampa kienet akkumpanjata minn diversi meta tags li jikkorrispondu għall-kliem prinċipali, bl-Ingliż u b'lingwi oħra, b'mod partikolari t-terminu "Watermaster".

16 Skont Länenen, Berky u Senwatec wettqu attivitajiet ta' promozzjoni kummerċjali fuq l-internet li kienu jirrigwardaw it-territorju tar-Repubblika tal-Finlandja u kienu viżibbli għall-konsumaturi jew għall-professjonisti f'dan l-Istat Membru. Il-prodotti tagħhom jinbiegħu fid-dinja kollha. Skont Länenen, ir-reklamar inkwistjoni mfassal bil-lingwa Ingliża huwa indirizzat lil pubbliku internazzjonali u huwa intiż għall-pajjiżi kollha fejn hija viżibbli.

17 Bħala difiża, Berky u Senwatec jikkontestaw il-ġurisdizzjoni tal-qorti tar-rinviju, minħabba li l-allegati atti ta' kontrafazzjoni ma twettqux fil-Finlandja.

18 Huma jsostnu li l-attivitajiet tagħhom ta' promozzjoni kummerċjali ma kinux intiżi għall-Finlandja, Stat Membru fejn huma ma joffrux il-prodotti tagħhom għall-bejgħ u li fis-suq tiegħu huma ma humiex preżenti. La r-riżultat ta' tfittxija fuq is-sit internet www.google.fi u lanqas l-użu ta' meta tag li tuża l-kelma prinċipali "Watermaster" ma jippermettu li jiġi stabbilit li l-attivitajiet tagħhom kienu intiżi għall-Finlandja. Għalhekk, sabiex tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti tar-rinviju, ma huwiex importanti li l-kontenut allegatament illegali jkun viżibbli online fil-Finlandja, iżda pjuttost li dan il-kontenut ikollu rabta rilevanti ma' dan l-Istat Membru.

19 Il-qorti tar-rinviju tindika li l-partijiet ma jaqblux dwar jekk il-mappa li tidher fuq is-sit internet ta' Senwatec turix li ż-żona ta' kunsinna tal-prodotti ta' din il-kumpannija hija limitata għal żona ġeografika li minnha l-Finlandja tidher li hija eskluża. Skont Senwatec, din il-mappa hija waħda mill-elementi li jindikaw li l-Finlandja ma tagħmilx parti mis-suq li fih hija tikkummerċjalizza l-prodotti tagħha filwaqt li, skont Länenen, is-suq tal-prodotti ta' Senwatec huwa dinji u jestendi lil hinn miż-żoni koperti mill-imsemmija mappa.

20 Il-qorti tar-rinviju tqis, fil-kuntest tal-verifika tal-ġurisdizzjoni ta' qorti adita minħabba l-post fejn twettaq l-att ta' kontrafazzjoni, li, sabiex jiġu ddeterminati t-territorji tal-Istati Membri li fihom jinsabu l-konsumaturi jew il-professjonisti li għalihom huwa intiż ir-reklamar muri fuq sit internet, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, iż-żoni ġeografiċi ta' kunsinna tal-prodotti kkonċernati.

21 Madankollu, dik il-qorti tqis li elementi oħra jistgħu jkunu rilevanti għall-finijiet ta' tali verifika, kif jirriżulta mill-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Szpunar fil-kawża AMS Neve *et* (C-172/18, EU:C:2019:276), mingħajr madankollu ma jidher b'mod ċar liema jistgħu jkunu dawn l-elementi oħra, peress li l-Qorti tal-Ġustizzja ma ddeċidietx dwar dan il-punt.

22 Il-qorti tar-rinviju tistaqsi, b'mod partikolari, jekk, sabiex tiġi ddeterminata l-ġurisdizzjoni tagħha skont l-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, jistax jittieħed inkunsiderazzjoni l-Istat Membru tad-dominju nazzjonali tal-ogħla livell li taħtu jopera s-sit internet tal-magna tat-tiftix li tagħti aċċess għar-reklami li jikkostitwixxu l-allegati atti ta' kontrafazzjoni.

23 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-markkinaoikeus (il-Qorti tal-Affarijiet Ekonomiċi) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"Il-kumpannija A hija stabbilita fl-Istat Membru X, fejn hija għandha s-sede tagħha, u għamlet użu fuq sit internet, f'reklamar jew bħala kelma prinċipali, minn sinjal li huwa identiku għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea tal-kumpannija B.

1) Fis-sitwazzjoni msemmija hawn fuq, jista' jitqies li r-reklamar huwa intiż għal konsumaturi jew kummerċjanti fl-Istat Membru Y, li fit-territorju tiegħu l-kumpannija B għandha s-sede tagħha, u l-qorti għat-trade marks tal-Unjoni fl-Istat Membru Y għandha ġurisdizzjoni, skont l-Artikolu 125(5) tar-Regolament [2017/1001], sabiex tieħu konjizzjoni ta' azzjoni għall-kontrafazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni meta r-reklamar ippubblikat elettronikament, jew is-sit internet ta' min jirreklama li jinkludi l-link li jwassal għar-reklamar, ma jispeċifikawx – mill-inqas mhux b'mod espliċitu – iż-żona ġeografika tal-kunsinna tal-prodotti, jew ma jeskludux b'mod espliċitu Stat Membru miż-żona ta' kunsinna? Jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni n-natura tal-prodotti li għalihom jirreferi r-reklamar, kif ukoll l-argument ibbażat fuq il-fatt li s-suq għall-prodotti tal-kumpannija A huwa allegatament dinji u, għaldaqstant, allegatament ikopri t-territorju kollu tal-Unjoni, inkluż l-Istat Membru Y?

2) Jista' jitqies li r-reklamar imsemmi hawn fuq huwa intiż għal konsumaturi jew kummerċjanti fl-Istat Membru Y meta dan ikun ippubblikat fuq is-sit internet ta' magna tat-tiftix li jopera taħt id-dominju nazzjonali tal-ogħla livell ta' dan l-Istat Membru Y?

3) Fil-każ ta' risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda, liema huma l-elementi l-oħra li, fejn xieraq, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jiġi stabbilit jekk ir-reklamar huwiex intiż għal konsumaturi jew kummerċjanti fl-Istat Membru Y?"

Fuq id-domandi preliminari

24 Permezz tat-tliet domandi tagħha, li għandhom jiġu ttrattati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jqis li huwa ppreġudikat mill-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, minn terz, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark f'reklamar u f'offerti għal bejgħ online għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jista' jibda azzjoni għal kontrafazzjoni kontra dan it-terz quddiem qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu konsumaturi u professjonisti mmirati minn dan ir-reklamar jew minn dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-imsemmi terz ma jelenkax b'mod espliċitu u univokali lil dan l-Istat Membru fost it-territorji li lejhom tista' ssir kunsinna tal-prodotti inkwistjoni.

25 Għandu jitfakkar li, minkejja l-prinċipju, previst fl-Artikolu 66(1) tar-Regolament Nru 1215/2012, tal-applikazzjoni, mill-10 ta' Jannar 2015, ta' dan ir-regolament għall-azzjonijiet ġudizzjarji li jirrigwardaw trade mark tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 122(2) tar-Regolament 2017/1001

jeskludi, għal dak li jikkonċerna b'mod partikolari l-azzjonijiet għal kontrafazzjoni ta' tali trade mark, l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 1215/2012, bħal dik tar-regoli inklużi fl-Artikoli 4 u 6, fl-Artikolu 7(1), (2), (3) u (5), kif ukoll fl-Artikolu 35 ta' dan tal-aħħar. Minħabba din l-esklużjoni, il-ġurisdizzjoni tal-qrati tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 123(1) tar-Regolament 2017/1001 sabiex jieħdu konjizzjoni ta' azzjonijiet għal kontrafazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea tirriżulta minn regoli previsti direttament mir-Regolament 2017/1001, li għandhom in-natura ta' *lex specialis* meta mqabbla mar-regoli pprovduti mir-Regolament Nru 1215/2012 (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 34 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

26 Konsegwentement, azzjoni għal kontrafazzjoni ppreżentata fit-28 ta' Jannar 2020 taqa', sa fejn tirrigwarda trade mark tal-Unjoni Ewropea, taħt ir-regoli ta' ġurisdizzjoni stabbiliti mir-Regolament 2017/1001.

27 Skont l-Artikolu 125(1) ta' dan ir-regolament, meta l-konvenut ikollu d-domiċilju tiegħu fi Stat Membru, ir-rikorrent għandu jressaq l-azzjoni tiegħu quddiem il-qrati ta' dan l-Istat Membru.

28 Fid-dawl ta' dan, l-Artikolu 125(5) tal-imsemmi regolament jipprovdi li r-rikorrent jista' "[ukoll]" iressaq l-azzjoni tiegħu quddiem il-qrati tal-Istat Membru "fejn l-att ta' ksur ikun twettaq jew fejn tkun saret it-theddida".

29 L-Artikolu 126 tar-Regolament 2017/1001 jippreċiża, fil-paragrafu 1 tiegħu, li meta qorti tat-trade marks tal-Union Ewropea tiġi adita abbażi tal-Artikolu 125(1) ta' dan ir-regolament, hija jkollha l-ġurisdizzjoni sabiex tiddeċiedi dwar l-atti ta' kontrafazzjoni mwettqa jew mhedda li jitwettqu fit-territorju ta' kull Stat Membru u, fil-paragrafu 2 tiegħu, jippreċiża li, meta tali qorti tiġi adita abbażi tal-Artikolu 125(5) tal-imsemmi regolament, hija tkun tista' tiddeċiedi biss fuq l-atti mwettqa jew mhedda li jitwettqu fit-territorju tal-Istat Membru fejn tinsab dik il-qorti.

30 Minn din id-distinzjoni jirriżulta li r-rikorrent, skont jekk jagħżilx li jressaq l-azzjoni għal kontrafazzjoni quddiem il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tad-domiċilju tal-konvenut jew quddiem dik tat-territorju fejn l-att ta' kontrafazzjoni jkun twettaq jew fejn tkun saret it-theddida li jitwettaq, jiddetermina l-portata tal-kamp ta' ġurisdizzjoni territorjali tal-qorti adita. Fil-fatt, meta l-azzjoni għal kontrafazzjoni tkun ibbażata fuq l-Artikolu 125(1) tar-Regolament 2017/1001, hija tkopri potenzjalment l-atti ta' kontrafazzjoni mwettqa fit-territorju tal-Unjoni kollu, filwaqt li, meta hija tkun ibbażata fuq il-paragrafu 5 tal-imsemmi artikolu, hija tkun limitata għall-atti ta' kontrafazzjoni mwettqa jew mhedda li jitwettqu fit-territorju ta' Stat Membru wieħed, jiġifieri dak fejn tinsab il-qorti adita (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 40).

31 Il-possibbiltà mogħtija lir-rikorrent li jagħżel waħda mill-bażijiet, li tirriżulta mill-użu tal-kelma "[ukoll]" li tinsab fl-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, ma tistax tinftiehem fis-sens li r-rikorrent jista', fir-rigward tal-istess atti ta' kontrafazzjoni, jakkumula l-azzjonijiet ibbażati fuq il-paragrafi 1 u 5 ta' dan l-artikolu, iżda tesprimi sempliċement in-natura alternattiva tal-forum indikat fl-imsemmi paragrafu 5, meta mqabbla mal-fora indikati fil-paragrafi l-oħra tal-imsemmi artikolu (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 41).

32 Billi jipprevedi tali forum alternattiv u billi jistabbilixxi limiti, fl-Artikolu 126(2) tar-Regolament 2017/1001, għall-ġurisdizzjoni territorjali konnessa ma' dan il-forum, il-leġiżlatur tal-Unjoni jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea jibda, jekk ikun jixtieq,

azzjonijiet speċifiċi li kull waħda minnhom tirrigwarda l-atti ta' kontrafazzjoni mwettqa fit-territorju ta' Stat Membru wieħed (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 42).

33 F'dan il-każ, bla ħsara għall-verifiki li għandha twettaq il-qorti tar-rinviju, mill-proċess għad-dispożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-atti ta' kontrafazzjoni allegati mill-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea jirrigwardaw il-wiri online ta' kontenut dwar il-prodotti ta' kompetituri ta' dan il-proprjetarju, permezz ta' referenzjar bi ħlas u naturali abbażi ta' sinjal identiku għal din it-trade mark, biss sa fejn dan il-wiri kien intiż għal konsumaturi jew għal professjonisti li jinsabu fil-Finlandja.

34 Għalhekk, sabiex jiġi ddeterminat jekk dan il-wiri online kienx effettivament intiż għal konsumaturi jew għal kummerċjanti li jinsabu fil-Finlandja, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, b'mod partikolari, jekk in-natura tal-prodotti kkonċernati, il-portata tas-suq inkwistjoni u l-fatt li dan il-wiri seħħ fuq is-sit internet ta' magna tat-tiftix li topera taħt id-dominju nazzjonali tal-ogħla livell ta' dan l-Istat Membru humiex elementi rilevanti sabiex tiġi vverifikata l-ġurisdizzjoni internazzjonali tagħha bis-saħħa tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001 u, jekk ikun il-każ, jekk elementi oħra għandhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni għal dan l-għan.

35 F'dan ir-rigward, għalkemm l-atti ta' kontrafazzjoni allegati kontra kull waħda mill-kumpanniji konvenuti fil-kawża prinċipali, li jagħmlu parti mill-istess grupp ta' impriżi, huma differenti, inbdiet l-istess proċedura ġudizzjarja waħda quddiem il-qorti tar-rinviju.

36 Għaldaqstant, hemm lok li jiġi ddeterminat jekk l-atti ta' kontrafazzjoni allegati kontra dawn iż-żewġ kumpanniji jippermettux li tiġi stabbilita, f'kull wieħed miż-żewġ każijiet, rabta suffiċjenti mal-Istat Membru tal-qorti adita bl-azzjoni għal kontrafazzjoni, skont l-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001.

37 Barra minn hekk, għandu jitfakkar li l-verifika tal-ġurisdizzjoni tal-qorti adita b'azzjoni għal kontrafazzjoni ma hijiex ekwivalenti għal eżami tal-mertu ta' din l-azzjoni (ara, b'analoġija, is-sentenza tas-16 ta' Ġunju 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punt 44 u l-ġurisprudenza ċċitata).

38 Ikun eċċessiv li l-qorti adita b'azzjoni għal kontrafazzjoni tintalab twettaq, fl-istadju tal-verifika tal-ġurisdizzjoni internazzjonali tagħha bis-saħħa tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, eżami fil-fond ta' dawn il-punti kumplessi ta' fatt u ta' liġi.

39 Għaldaqstant, l-elementi li jindikaw raġonevolment li atti ta' kontrafazzjoni setgħu twettqu jew kien hemm theddida li jitwettqu fit-territorju ta' Stat Membru huma biżżejjed sabiex il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea ta' dan l-Istat Membru jkollha ġurisdizzjoni bis-saħħa tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001.

40 F'dan il-kuntest, għandu jiġi osservat li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-kriterju ta' ġurisdizzjoni espress bil-kliem "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' ksur ikun twettaq jew fejn tkun saret it-theddida", li jinsab fl-Artikolu 125(5) ta' dan ir-regolament, jirrigwarda aġir attiv tal-awtur ta' din il-kontrafazzjoni (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 44 u l-ġurisprudenza ċċitata).

41 B'mod partikolari, fir-rigward tal-obbligu tal-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea li tiżgura ruħha, meta tkun mitluba tistħarreġ il-ġurisdizzjoni tagħha sabiex tagħti deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' kontrafazzjoni fit-territorju tal-Istat Membru li fih tinsab bis-saħħa tal-imsemmi Artikolu 125(5), li l-atti li bihom huwa akkużat il-konvenut twettqu f'dan it-territorju, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, meta tali atti jikkonsistu f'reklamar u f'offerti għal bejgħ ippubblikati b'mezz elettroniku għal prodotti b'sinjal identiku jew simili għal trade mark tal-Unjoni Ewropea mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, għandu jitqies li dawn l-atti twettqu fit-territorju fejn jinsabu l-konsumaturi jew il-professjonisti li għalihom huma intiżi dan ir-reklamar u dawn l-offerti għal bejgħ (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punti 46 u 47 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

42 Għalhekk, meta l-wiri ta' kontenut online jkun, anki jekk potenzjalment, intiż għal konsumaturi jew għal professjonisti li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru, bl-għarfien li preċiżjonijiet dwar iż-żoni ġeografiċi ta' kunsinna tal-prodotti inkwistjoni jikkostitwixxu indizju ta' importanza partikolari għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et*, C-324/09, EU:C:2011:474, punt 65), il-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea għandu l-possibbiltà li jressaq, f'dan l-Istat Membru, abbażi tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, azzjoni sabiex jiġi kkonstatat ksur tat-trade mark tiegħu f'dan l-Istat Membru. Fil-fatt, il-qrati tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tal-Istat Membru ta' residenza tal-konsumaturi jew tal-professjonisti li għalihom huma indirizzati tali reklamar u tali offerti għal bejgħ huma partikolarment adatti sabiex jevalwaw jekk l-allegata kontrafazzjoni teżistix (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-5 ta' Settembru 2019, AMS Neve *et*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 57).

43 F'dan il-każ, għandu jiġi kkonstatat, bla ħsara għall-verifiki li għandha twettaq il-qorti tar-rinviju, li ż-żoni ġeografiċi ta' kunsinna tal-prodotti kkonċernati ma jissemmewx fir-reklam imsemmi fil-punt 12 ta' din is-sentenza. Barra minn hekk, il-mappa li tidher fuq is-sit internet ta' Senwatec, li skont Länen tipprova d-dimensjoni ġeografika globali tas-suq ta' din il-kumpannija, ma tistax, waħedha, tistabbilixxi rabta mal-Finlandja, peress li l-kuntest li fih tinsab din il-mappa ma jippermettix li jiġi konkluż li Senwatec tidderieġi l-attività tagħha lejn is-suq Finlandiż.

44 Fl-assenza ta' elementi preċiżi fir-rigward taż-żoni ġeografiċi ta' kunsinna tal-prodotti inkwistjoni, ir-rabta mal-Istat Membru kkonċernat, f'dan il-każ il-Finlandja, għandha tiġi stabbilita fid-dawl ta' elementi oħra sabiex ir-rikorrenti tkun tista', abbażi tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, tressaq azzjoni għal kontrafazzjoni quddiem qorti ta' dan l-Istat Membru.

45 Huwa minnu li, kif tfakkar fil-punt 25 ta' din is-sentenza, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 2017/1001 dwar l-azzjonijiet għal kontrafazzjoni ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea għandhom in-natura ta' *lex specialis* meta mqabbla mar-regoli stabbiliti mir-Regolament Nru 1215/2012. Madankollu, dan ma għandux l-effett li jċaħħad dan ir-regolament minn rilevanza għall-kjarifika u għall-interpretazzjoni ta' kunċetti simili għal dawk li huwa jipprevedi u li, peress li huma pprovduti mir-Regolament 2017/1001, huma neċessarji għall-interpretazzjoni ta' dan ir-regolament.

46 F'dan ir-rigward, fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 17(1)(c) tar-Regolament Nru 1215/2012, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li diversi indizji jistgħu jippermettu li jitqies li negozjant jidderieġi l-attivitajiet tiegħu lejn l-Istat Membru tad-domiċilju tal-konsumatur, jiġifieri, b'mod partikolari, in-natura internazzjonali tal-attività, l-użu ta' lingwa jew ta' munita oħra li ma hijiex il-lingwa jew il-munita normalment użati fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit

in-negozjant, l-indikazzjoni ta' numri tat-telefown bl-indikazzjoni ta' prefiss internazzjonali, l-infiq ta' spejjeż għal servizz ta' referenzjar fuq l-internet sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal konsumaturi ddomiċiljati fi Stati Membri oħra għas-sit tan-negozjant jew għal dak tal-intermedjarju tiegħu, l-użu ta' isem ta' dominju tal-ogħla livell differenti minn dak tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit in-negozjant u l-indikazzjoni ta' klijentela internazzjonali komposta minn klijenti ddomiċiljati fi Stati Membri differenti (ara, b'analoġija, is-sentenza tas-7 ta' Diċembru 2010, Pammer u Hotel Alpenhof, C-585/08 u C-144/09, EU:C:2010:740, punt 93).

47 Din il-lista, mingħajr ma hija eżawrjenti, tinkludi elementi li jistgħu jkunu rilevanti għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001. F'dan il-każ, huwa rilevanti t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' reklamar u ta' offerti għal bejgħ fuq sit internet b'dominju tal-ogħla livell differenti minn dak tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit in-negozjant.

48 Madankollu, hemm lok li jiġi ppreċiżat li s-sempliċi aċċessibbiltà għal sit internet f'territorju kopert mit-trade mark ma hijiex suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li l-offerti għall-bejgħ murija fuqu huma maħsuba għal konsumaturi li jinsabu f'dak it-territorju (sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et*, C-324/09, EU:C:2011:474, punt 64 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

49 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li tali aġir attiv jinkludi l-fatt, għal impriża, li tħallas lill-operatur tas-sit internet ta' magna tat-tiftix b'dominju nazzjonali tal-ogħla livell ta' Stat Membru li ma huwiex dak li fih hija stabbilita, sabiex jintwera, għall-pubbliku ta' dan l-Istat Membru, link lejn is-sit ta' din l-impriża, li jippermetti għalhekk lil pubbliku speċifikament immirat jaċċedi għall-offerta tal-prodotti tagħha.

50 Għaldaqstant, tali referenzjar bi ħlas jikkostitwixxi rabta suffiċjenti, skont l-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, mal-Istat Membru li l-pubbliku tiegħu huwa hekk immirat.

51 Fir-rigward tal-użu tas-sinjal irreġistrat bħala trade mark bħala meta tag fuq servizz ta' skambju online ta' ritratti li jaqgħu taħt dominju ġeneriku tal-ogħla livell, għandu jiġi kkunsidrat li dan huwa differenti minn referenzjar bi ħlas għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-kundizzjoni dwar l-eżistenza ta' aġir attiv immirat lejn it-territorju tal-Istat Membru fejn l-att ta' kontrafazzjoni twettaq jew fejn tkun saret it-theddida li jitwettaq. Fil-fatt, f'tali każ ta' referenzjar naturali, din il-kundizzjoni ma tidhirx li tista' tiġi ssodisfatta sa fejn, minn naħa, sit internet b'dominju ġeneriku tal-ogħla livell ma jkunx intiż għall-pubbliku ta' ebda Stat Membru speċifiku u, min-naħa l-oħra, il-meta tag tkun intiża biss sabiex tippermetti lill-magni tat-tiftix jidentifikaw aħjar l-istampi li jinsabu fuq dan is-sit internet u, b'hekk, tiżdied l-aċċessibbiltà għalihom.

52 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-qorti tar-rinviju ma tistax tiddikjara li għandha ġurisdizzjoni, abbażi tal-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001, fin-nuqqas ta' elementi oħra li jippermettu li jiġi pprovat li tali referenzjar naturali huwa intiż għal pubbliku stabbilit fil-Finlandja.

53 F'dak li jirrigwarda n-natura tal-prodotti inkwistjoni u l-portata tas-suq ġeografiku, hija l-qorti li quddiemha titressaq l-azzjoni għal kontrafazzjoni li għandha tevalwa każ b'każ sa fejn dawn l-elementi huma rilevanti sabiex jiġi konkluż li referenzjar aċċessibbli fit-territorju kopert mit-trade mark huwa intiż għal konsumaturi li jinsabu fih (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et*, C-324/09, EU:C:2011:474, punt 61).

54 Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal, ir-risposta li għandha tingħata għad-domandi magħmula hija li l-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jqis li huwa ppreġudikat mill-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu,

minn terz, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark f'reklamar jew f'offerti għal bejgħ online għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jista' jibda azzjoni għal kontrafazzjoni kontra dan it-terz quddiem qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu konsumaturi u professjonisti mmirati minn dan ir-reklamar jew minn dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-imsemmi terz ma jelenkax b'mod espliċitu u univokali lil dan l-Istat Membru fost it-territorji li lejhom tista' ssir kunsinna tal-prodotti inkwistjoni, jekk dan l-istess terz ikun għamel użu minn dan is-sinjal billi wettaq referenzjar bi ħlas fuq is-sit internet ta' magna tat-tiftix li tuża isem ta' dominju nazzjonali tal-ogħla livell ta' dan l-Istat Membru. Għall-kuntrarju, dan ma jkunx il-każ minħabba s-sempliċi fatt li t-terz ikkonċernat ikun wettaq ir-referenzjar naturali ta' stampi tal-prodotti tiegħu fuq servizz ta' skambju online ta' ritratti li jaqgħu taħt dominju ġeneriku tal-ogħla livell, billi uża meta tags li jużaw it-trade mark ikkonċernata bħala kelma prinċipali.

Fuq l-ispejjeż

55 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik il-qorti li għandha tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

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

L-Artikolu 125(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea,

għandu jiġi interpretat fis-sens li:

il-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jqis li huwa ppreġudikat mill-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, minn terz, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark f'reklamar jew f'offerti għal bejgħ online għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jista' jibda azzjoni għal kontrafazzjoni kontra dan it-terz quddiem qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu konsumaturi u professjonisti mmirati minn dan ir-reklamar jew minn dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-imsemmi terz ma jelenkax b'mod espliċitu u univokali lil dan l-Istat Membru fost it-territorji li lejhom tista' ssir kunsinna tal-prodotti inkwistjoni, jekk dan l-istess terz ikun għamel użu minn dan is-sinjal billi wettaq referenzjar bi ħlas fuq is-sit internet ta' magna tat-tiftix li tuża isem ta' dominju nazzjonali tal-ogħla livell ta' dan l-Istat Membru. Għall-kuntrarju, dan ma jkunx il-każ minħabba s-sempliċi fatt li t-terz ikkonċernat ikun wettaq ir-referenzjar naturali ta' stampi tal-prodotti tiegħu fuq servizz ta' skambju online ta' ritratti li jaqgħu taħt dominju ġeneriku tal-ogħla livell, billi uża meta tags li jużaw it-trade mark ikkonċernata bħala kelma prinċipali.

Firem