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

3 ta' Marzu 2016*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade marks — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 5(1) — Riklami li jikkonċernaw terz aċċessibbli fuq l-Internet — Użu mhux awtorizzat tat-trade mark — Riklami li tqiegħdu online mingħajr l-għarfien u mingħajr il-kunsens ta' dan it-terz jew miżmuma online minkejja l-oppożizzjoni tiegħu — Azzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark kontra l-imsemmi terz"

Fil-Kawża C-179/15,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Fővárosi Törvényszék (qorti ta' Budapest, l-Ungerija), permezz ta' deċiżjoni tat-3 ta' April 2015, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-21 ta' April 2015, fil-proċedura

Daimler AG

vs

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

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

komposta minn M. Ilešič (Relatur), President tal-Awla, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal, u E. Jarašiūnas, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għall-Gvern Ungeriż, minn M. Z. Fehér u G. Szima, u G. Koós, bħala aġenti,

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

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn L. Havas 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

* * Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż.

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu (5)(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).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Daimler AG (iktar 'il quddiem "Daimler") u Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (iktar 'il quddiem "Együd Garage"), dwar id-dehra fl-internet ta' reklami li jinformaw lil din tal-aħħar bħala "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat".

Il-kuntest ġuridiku

3 Id-Direttiva 89/104 ġiet imħassra bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, p. 25), li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008.

4 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", li l-kliem tiegħu jirriproduċu mingħajr emenda dawk tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, jipprovdi li:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

(a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

(b) kwalunkwe sinjal fejn, minħabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistipula li l-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ kwalunkwe sinjal li jkun identiku, jew simili, għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata, fejn ta' l-aħħar ikollha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta' dak is-sinjal mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ żleali minn, jew jippreġudika, il-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark.

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

(a) li jitwaħħal is-sinjal mal-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

(b) li l-merkanzija tiġi offerta, jew li titqiegħed fis-suq jew li tinħażen għal dawn l-għanijiet taħt dak is-sinjal, jew li jiġu offerti jew provduti servizzi taħtu;

(c) l-importazzjoni jew esportazzjoni tal-merkanzija taħt is-sinjal;

(d) ll-użu tas-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar.

[...]"

5 Id-Direttiva 2008/95 ġiet imħassra 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 L 336, p. 1), li daħlet fis-seħħ fit-12 ta' Jannar 2016.

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

6 Daimler, manifattur ta' vetturi bil-mutur, huwa l-proprjetarju tat-trade mark internazzjonali figurattiva Mercedes-Benz, riprodotta hawn taħt, li l-protezzjoni tagħha testendi wkoll għall-Ungerija u tkopri b'mod partikolari l-komponenti ta' vetturi bil-mutur.

„Mercedes-Benz”

7 Együd Garage hija kumpannija tad-dritt Ungeriż li l-attività tagħha tikkonsisti fil-kummerċ bl-ingrossa ta' vetturi bil-mutur u ta' partijiet li jinqalgħu ta' vetturi bil-mutur, kif ukoll fit-tiswija u manutenzjoni ta' dawn il-vetturi. Din il-kumpannija speċjalizzat fil-bejgħ ta' prodotti ta' Daimler u fis-servizzi dwarhom.

8 B'effett mis-sena 2007, Mercedes Benz Hungaria Kft. (iktar 'il quddiem "Mercedes Benz Hungaria"), sussidjarja ta' Daimler li ma hijiex parti fil-kawża prinċipali, u Együd Garage ntrabtu permezz ta' ftehim ta' servizz wara l-bejgħ, li ntemm fil-31 ta' Marzu 2012.

9 Bis-saħħa ta' dan il-ftehim, Együd Garage kellha, minbarra d-dritt li tuża' t-trade mark imsemmija iktar 'il fuq, dak li ġġib jidher ir-riferiment "felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz" ("Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat") fir-reklami tagħha.

10 Minkejja li l-ftehim ta' servizz wara l-bejgħ kien fis-seħħ, Együd Garage ordnat, mingħand Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (iktar 'il quddiem "MTT"), li joffri servizz ta' reklamar online aċċessibbli fuq is-sit internet www.telefonkonyv.hu, il-pubblikazzjoni, għall-perijodu li jkopri s-snin 2011 sa 2012, ta' riklam li jindika din il-kumpannija bħala Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat.

11 Wara x-xoljiment tal-imsemmi ftehim, Együd Garage fittxet li tħassar kull każ ta' użu tat-trade mark inkwistjoni li jista' jwassal lill-pubbliku li jqis li hija kienet iżżomm dejjem relazzjoni kuntrattwali ma' Daimler.

12 B'mod partikolari, Együd Garage talbet mingħand MTT l-modifika tar-riklam sabiex dan ma jsemmihiex iktar bħala Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat.

13 Barra minn hekk, Együd Garage, permezz ta' ittra, talbet mingħand l-operaturi ta' diversi siti internet oħra, it-tħassir tar-reklami online li kienu ġew ippubblikati mingħajr il-kunsens tagħha, b'mod partikolari mingħajr ma Együd Garage ordnatilhom, u li kienu jippreżentaw din il-kumpannija bħala Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat.

14 Minkejja l-imsemmija azzjonijiet, xi reklami online li fihom tali riferiment komplew jiġu mqassma fuq l-internet. Barra minn hekk, l-inseriment tal-kliem prinċipali "együd" u "garage" fil-mutur ta' riċerka Google kien iwassal għal lista ta' riżultati li jġibu jidhru tali riklami li l-ewwel linja ta' test tiegħu, li jiffunzjona bħala link, kien jikkwalifika lil Együd Garage bħala "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat".

15 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li Daimler ippreżentat rikors quddiem il-qorti tar-rinviju li kienet intiża, minn naħa, li jiġi kkonstatat, b'mod partikolari, li Együd Garage ffalsifikat it-trade mark Mercedes-Benz permezz tal-imsemmija reklami u, min-naħa l-oħra, li jiġi ordnat lil din tal-aħħar li tħassar ir-reklami inkwistjoni, tastjeni minn kull ksur ġdid u tagħtiha sodisfazzjon fil-ġurnali nazzjonali u reġjonali.

16 Együd Garage ddefendiet lilha nnifisha billi enfasizzat li, bl-eċċezzjoni tar-reklam li deher fis-sit www.telefonkonyv.hu, hija ma qiegħdet ebda reklam ieħor fuq l-internet u li dawk inkwistjoni dehru u jkomplu jidhru indipendentement mir-rieda tagħha, mingħajr ma hija setgħet ikollha kwalunkwe influwenza fuq il-kontenut, il-pubblikazzjoni jew it-tneħħija tagħhom.

17 F'dan il-kuntest, Együd Garage kellha rikors għal perit privat biex turi li hija kienet vittma ta' prattika kummerċjali mifruxa ħafna li tikkonsisti, essenzjalment, li ċerti fornituri tas-servizzi ta' reklami fuq l-internet jirriproduċu reklami ppubblikati fuq siti oħra ta' reklami, mingħajr l-għarfien u fl-assenza tal-kunsens ta' min jirreklama, bil-għan li tqiegħed għad-dispożizzjoni d-database tagħhom ta' informazzjoni disponibbli bla ħlas jew permezz ta' korrispettiv.

18 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Fővárosi Törvényszék (qorti ta' Budapest, l-Ungerija) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

"L-Artikolu 5(1)(b) [tad-Direttiva 89/104] għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi lil terz, imsemmi f'reklam fuq l-internet, milli juża, għal servizzi ta' dan it-terz identiċi għal servizzi jew għal prodotti li għalihom hija reġistrata t-trade mark, sinjal li jista' jagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark u li f'din il-pubbliċità jidher b'tali mod li jista' joħolqu f'moħħ il-pubbliku l-impressjoni żbaljata li hemm relazzjoni kummerċjali formali bejn l-impriża ta' dan it-terz u l-proprjetarju tat-trade mark, anki jekk ir-reklam ma tqegħidx fuq l-internet mill-persuna msemmija fih jew f'isimha jew li dan ir-reklam jinsab fuq l-internet minkejja li l-persuna msemmija fih għamlet, mingħajr suċċess, dak kollu li jista' jiġi mistenni minnha sabiex dan ir-reklam ma jibqax jidher fuq l-internet?"

Fuq id-domanda preliminari

19 Preliminarjament, għandu jiġi rrilevat li l-kawża prinċipali ssib l-oriġini tagħha fil-fatt li, anki wara x-xoljiment tal-ftehim ta' servizz wara l-bejgħ, li kien jorbot lil Mercedes Benz Hungaria u Együd Garage u li kien jippermetti, b'mod partikolari, lil din tal-aħħar li tuża t-trade mark Mercedes-Benz kif ukoll ir-riferiment "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat" fir-reklami pubbliċitarji tagħha, reklami li jinkludu dan ir-riferiment b'konnessjoni mal-isem u l-indirizz ta' Együd Garage komplew jinxterrdu fuq l-internet. Peress li dan il-ftehim intemm fil-31 ta' Marzu 2012, jiġifieri wara t-tħassir tad-Direttiva 89/104 mid-Direttiva 2008/95, għandu jiġi kkonstatat li din it-tilwima hija rregolata minn din id-direttiva tal-aħħar u għalhekk wieħed għandu jifhem id-domanda preliminari li tirrigwarda l-interpretazzjoni tagħha.

20 Barra minn hekk, jekk din id-domanda tirreferi għall-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89, li l-kliem tiegħu ġie riprodott mid-Direttiva 2008/95, u li tkopri l-każ li jgħid li s-sinjali inkwistjoni u/jew il-prodotti jew is-servizzi li għalihom jintużaw huma biss simili, jidher qabelxejn, kif targumenta l-Kummissjoni Ewropea, li l-kawża prinċipali tirrileva pjuttost mill-każ imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a) ta' dawn id-direttivi jiġifieri dik imsejħa "ta' doppja identità", li tgħid li l-użu minn terz ta' sinjal identiku għat-trade mark issir għall-prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata.

21 Fil-fatt, minn naħa, jidher li r-reklami li jinkludu r-riferiment "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat" jużaw sinjal li huwa essenzjalment identiku għat-trade mark figurattiva Mercedes-Benz.

22 Min-naħa l-oħra, il-formulazzjoni tad-domanda preliminari tidher li tissuġġerixxi li l-qorti tar-rinviju titlaq mill-premessa li tgħid li l-prodotti u s-servizzi proposti minn Együd Garage huma identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata din it-trade mark. F'dan ir-rigward, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-użu fir-reklami ta' trade mark ta' vettura biex jiġi infurmat il-pubbliku li terz iwettaq is-servizz ta' tiswija u ta' manutenzjoni ta' vetturi awtentiċi li kellhom fuqhom din it-trade mark tiġi analizzata, fil-prinċipju, fir-rigward tal-imsemmi Artikolu 5(1)(a), anki meta l-imsemmija trade mark ma ġietx irreġistrata għal dan is-servizz (ara, f'dan is-sens, is-sentenza BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punti 33, 34 u 37 sa 39).

23 Madankollu, sa fejn jirriżulta mit-talba għal deċiżjoni preliminari li l-qorti tar-rinviju għandha l-għan li tikseb kjarifiki fuq il-kunċett ta' "użaw", imsemmi f'dan l-istess Artikolu 5(1) tad-Direttivi 89/104 u 2008/95 u li għandu x'jaqsam b'mod indistint mal-każijiet imsemmija fl-imsemmi paragrafu 1(a) u (b), ma huwiex neċessarju, sabiex tingħata risposta utli, li jiġi determinat b'mod definittiv liema minn dawn iż-żewġ każijiet japplika f'dan il-każ.

24 Għaldaqstant, għandu jitqies li, permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju titlob, essenzjalment, jekk l-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li terz, li huwa msemmi f'reklam ippubblikat fuq sit tal-internet, li jinkludi sinjal identiku jew simili għal trade mark b'mod li jagħti l-impressjoni li teżisti relazzjoni kummerċjali bejn dan u l-proprjetarju tat-trade mark, jagħmel użu minn dan is-sinjal li jista' jiġi pprojbit minn dan il-proprjetarju bis-saħħa ta' din id-dispożizzjoni, anki meta dan ir-reklam ma tqegħidx minn dan it-terz jew f'ismu jew li dan għamel, mingħajr suċċess, kull ma wieħed seta' jistenna minnu biex iwaqqafha.

25 Il-Gvern Ungeriż u dak Pollakk kif ukoll il-Kummissjoni jqisu li din id-domanda teħtieġ risposta negattiva.

26 Skont l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95, il-proprjetarju tat-trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi l-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' sinjal identiku għall-imsemmija trade mark minn terz, meta dan l-użu jseħħ fl-eżerċizzju tal-kummerċ, isir għall-prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata, u jippreġudika jew jista' tippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark, fosthom jidhru mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li hija li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz (iktar 'il quddiem il-"funzjoni ta' indikazzjoni tal-oriġini"), iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal b'mod partikolari, dik li tikkonsisti li tiggarantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew ta' dan is-servizz, jew dawk tal-komunikazzjoni, ta' investiment jew ta' pubbliċità (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi L'Oréal *et*, C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58; Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punti 49, 77 u 79, kif ukoll Interflora u Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 38).

27 Min-naħa l-oħra, meta s-sinjali inkwistjoni u/jew il-prodotti jew is-servizzi li għalihom dawn is-sinjali jintużaw huma biss simili, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi, bis-saħħa tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 tali użu tas-sinjal biss jekk, minħabba l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fil-moħħ tal-pubbliku, dan jippreġudika jew jista' jippreġudika lill-funzjoni ta' indikazzjoni tal-oriġini (ara, b'mod partikolari, is-sentenza Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punt 25, u l-ġurisprudenza ċċitata).

28 Għandu jitfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha l-okkażjoni tikkonstata li l-użu ta' trade mark, mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju, minn terz, magħmul bil-għan li jiġi reklamat lill-pubbliku li dan it-terz iwettaq it-tiswija u l-manutenzjoni tal-prodotti li kellhom din it-trade mark jew li huwa speċjalizzat fi jew speċjalist ta' dawn il-prodotti jikkostitwixxi, f'ċerti ċirkustanzi, użu tat-trade mark, fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95, li jista' jkun ipprojbit mill-proprjetarju tat-trade mark, sakemm l-Artikolu 6 ta' din id-direttiva, dwar il-limitazzjoni tal-effetti tat-trade mark, jew l-Artikolu 7 tal-imsemmija direttiva, dwar l-eżawriment tad-dritt mogħti minnha, ma ssibx applikazzjoni (ara s-sentenza BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punti 42 u 45).

29 Fir-rigward tar-reklami inkwistjoni fil-kawża prinċipali li jinfurmaw lil Együd Garage bħala "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat", għandu jiġi kkonstatat li, billi ordnat mingħand MTT reklam ta' dan il-kontenut sabiex jitqiegħed online fuq is-sit Internet www.telefonyv.hu għall-perijodu li jkopri s-snin 2011 sa 2012, Együd Garage għamlet użu tat-trade mark, fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95.

30 Fil-fatt, billi ordna dan ir-reklam pubbliċitarju fil-kuntest tas-servizzi kummerċjali tiegħu, min jirreklama jagħmel "użu" tat-trade mark "fl-eżerċizzju tal-kummerċ" u "għal prodotti jew servizzi" li joffri lill-klijenti tiegħu, peress li dan l-użu għall-finijiet pubbliċitarji minbarra dan huwa espressament imsemmi fl-Artikolu 5(3)(d) tad-Direttiva 2008/95. Dan l-użu, meta jsir fl-assenza ta' kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, jista' jippreġudika l-funzjoni ta' indikazzjoni tal-oriġini tat-trade mark, peress li r-reklam jissuġġerixxi l-eżistenza ta' rabta ekonomika bejn min jirreklama u l-proprjetarju (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Interflora u Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 45, u l-ġurisprudenza ċċitata).

31 Madankollu, sa fejn il-ftehim ta' servizz wara l-bejgħ konkluż bejn Mercedes Benz Hungaria u Együd Garage li kien jippermetti espressament dan l-użu, għandu jiġi kkunsidrat li dan sar b'kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark u li, skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, dan il-proprjetarju għalhekk ma kienx awtorizzat li jipprojbixxi, minkejja li dan il-ftehim kien fis-seħħ, il-pubblikazzjoni tar-reklam inkwistjoni fuq is-sit Internet www.telefonkonyv.hu.

32 Madankollu huwa stabbilit li, anki wara x-xoljiment ta' dan il-ftehim, reklami li infurmaw lil Együd Garage bħala "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat" komplew jidhru kemm fuq is-sit Internet www.telefonkonyv.hu kif ukoll fuq siti Internet oħrajn ta' referenzjar għal impriżi u li dawn huma dawk li huma s-suġġett tal-kawża prinċipali.

33 Fir-rigward, minn naħa, il-pubblikazzjoni ta' dan ir-reklam fuq is-sit Internet www.telefonkonyv.hu wara x-xoljiment tal-imsemmi ftehim, il-qorti tar-rinviju stabbilit li Együd Garage għamlet it-talba quddiem l-MTT għall-modifika tar-reklam inizjalment ordnat sabiex ma tkunx iktar imsemmija bħala "Ċentru tas-servizz Mercedes-Benz approvat", iżda li, minkejja din it-talba, ir-reklam b'dan ir-riferiment baqa' jidher matul ċertu żmien fuq l-imsemmi sit Internet.

34 Madankollu, jekk it-tqegħid online fuq sit Internet ta' referenzjar ta' reklam pubbliċitarju, li jsemmi trade mark ta' ħaddieħor, huwa imputabbli lil min jirreklama li ordna dan ir-reklam u fuq istruzzjoni tiegħu l-operatur ta' dan is-sit, bħala fornitur ta' servizz, aġixxa (ara, b'analoġija, is-sentenzi Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punti 51 u 52, kif ukoll Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punt 36), wieħed ma jistax, min-naħa l-oħra, jimputa lil min jirreklama atti jew omissjonijiet ta' dan il-fornitur li, deliberatament jew b'negliġenza, jaqbeż l-istruzzjonijiet espressi mogħtija minn min jagħmel ir-reklami li għandhom l-għan, speċifikament, li jevitaw dan l-użu tat-trade mark. B'hekk, meta l-imsemmi fornitur jonqos milli jikkonforma mat-talba ta' min jirreklama li jneħħi r-reklam inkwistjoni jew ir-riferiment lejn it-trade mark li tidher fih, il-pubblikazzjoni ta' dan ir-riferiment fuq is-sit Internet ta' referenzjar ma jistax iktar jiġi analizzat bħala użu tat-trade mark minn naħa ta' min jirreklama.

35 Fir-rigward, min-naħa l-oħra, tal-pubblikazzjoni tar-reklam inkwistjoni fuq siti Internet ta' referenzjar ta' impriżi, il-qorti tar-rinviju tindika li dan il-fatt jista' jiġi spjegat mill-prattika ta' ċerti operaturi ta' dawn is-siti li tikkonsisti fir-riproduzzjoni ta' reklami ppubblikati fuq siti Internet oħrajn – mingħajr l-għarfien u mingħajr il-kunsens ta' min jirreklama – biex jippromwovu l-użu tas-sit Internet tagħhom, sabiex iħallu jaħsbu lill-utenti b'potenzjal li jħallsu li ttrattaw sit Internet populari li għandu bażi solida.

36 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li ma setgħux jiġu imputati lil min jirreklama atti awtonomi ta' operaturi ekonomiċi oħrajn, bħal dawk ta' dawn l-operaturi ta' siti Internet ta' referenzjar, li bihom min jirreklama ma jżomm ebda relazzjoni diretta jew indiretta u li jaġixxu mhux fuq ordni u għall-kont ta' min jirreklama, iżda fuq inizjattiva tagħhom stess u f'isimhom stess.

37 Mill-punti 34 u 36 ta' din is-sentenza jirriżulta li, fiż-żewġ każijiet imsemmija hemm, il-proprjetarju tat-trade mark ma huwiex awtorizzat, bis-saħħa tal-Artikolu 5(1)(a) jew (b) tad-Direttiva 2008/95, li jaġixxi kontra min jirreklama sabiex iġiegħlu jwaqqaf it-tqegħid online tar-reklam li jinkludi r-riferiment għat-trade mark tiegħu.

38 Din il-konklużjoni hija sostnuta mill-kliem, l-istruttura u l-għan tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95.

39 Fir-rigward, qabelxejn, il-kliem ta' dan l-Artikolu 5(1), għandu jiġi rrilevat pereżempju li, skont is-sens tagħha tas-soltu, l-espressjoni "zu benutzen", "using", "faire usage", "usare", "het gebruik", "használ", użata rispettivament fil-verżjonijiet bil-lingwa Ġermaniża, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża u Ungeriża ta' din id-dispożizzjoni, timplika aġir attiv u maestrija, diretta jew indiretta, tal-att li jikkostitwixxi l-użu. Madankollu, dan ma huwiex il-każ jekk dan l-att jitwettaq minn operatur indipendenti mingħajr il-kunsens ta' min jirreklama, saħansitra kontra r-rieda espressa tiegħu.

40 Sussegwentement, fir-rigward tal-istruttura tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95, għandu jiġi kkonstatat li dan l-Artikolu 5(3) li jelenka b'mod mhux eżawrjenti t-tipi ta' użu li l-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi (ara s-sentenza Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punt 65 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata), isemmi esklużivament l-aġir attiv minn naħa ta' terz, bħal dak li "jwaħħal" is-sinjal fuq il-prodotti u l-kondizzjonament tagħhom jew li "jużaw[h]" fil-karti tal-kummerċ u l-pubbliċità li "joffru" l-prodotti, li "jitqegħdu fil-kummerċ", li "jinżammu" għal dawn il-finijiet, li "jimpurtaw[hom]" jew li "jesportaw[hom]" jew ukoll li "joffru" jew li "jipprovdu" servizzi taħt dan is-sinjal.

41 Fl-aħħar nett, inkwantu għall-iskop tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, minn din id-dispożizzjoni jirriżulta ċarament li għandha bħala l-għan tagħha li tipprovdi lill-proprjetarju strument legali li jippermettilu li jipprojbixxi, u b'hekk li jwaqqaf, kull użu tat-trade mark tiegħu li jsir minn terz mingħajr il-kunsens tiegħu. Madankollu, huwa biss terz li għandu l-maestrija, diretta jew indiretta, tal-att li jikkostitwixxi l-użu huwa effettivament ikun jista' jwaqqaf dan l-użu u għalhekk li jikkonforma mal-imsemmija projbizzjoni.

42 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, li tippermetti, f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, lill-proprjetarju tat-trade mark li jipprojbixxi lil min jirreklama l-użu kkontestat, minħabba l-uniku motiv li dan l-użu jista' eventwalment jikseb vantaġġ ekonomiku lil min jirreklama, tinjora l-għan ta' din id-dispożizzjoni kif ukoll il-prinċipju *impossibilium nulla obligatio est*.

43 Din il-konstatazzjoni ma taffettwax il-possibbiltà għall-proprjetarju li jitlob, jekk ikun il-każ, lil min jirreklama r-restituzzjoni ta' dan il-vantaġġ ekonomiku fuq il-bażi tad-dritt nazzjonali lanqas dik li jaġixxi kontra l-operaturi tas-siti Internet ta' referenzjar inkwistjoni.

44 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li terz, li huwa msemmi f'reklam ippubblikat fuq sit Internet, li jinkludi sinjal identiku jew simili għal trade mark b'mod li jagħti l-impressjoni li teżisti relazzjoni kummerċjali bejn dan u l-proprjetarju tat-trade mark, ma jagħmilx użu minn dan is-sinjal li jista' jiġi pprojbit minn dan il-proprjetarju bis-saħħa ta' din id-dispożizzjoni, meta dan ir-reklam ma tqegħidx minn dan it-terz jew f'ismu jew, fil-każ fejn dan ir-reklam tqiegħed minn dan it-terz jew f'ismu bil-kunsens tal-proprjetarju, meta dan it-terz espressament talab mill-operatur ta' dan is-sit Internet mingħand min ordna r-reklam biex ineħħi dan jew ir-riferiment għat-trade mark li jidher hemm.

Fuq l-ispejjeż

45 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 (It-Tieni Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li terz, li huwa msemmi f'riklam ippubblikat fuq sit internet, li jinkludi sinjal identiku jew simili għal trade mark b'mod li jagħti l-impressjoni li teżisti relazzjoni kummerċjali bejn dan u l-proprjetarju tat-trade mark, ma jagħmilx użu minn dan is-sinjal li jista' jiġi pprojbit minn dan il-proprjetarju bis-saħħa ta' din id-dispożizzjoni, meta dan ir-reklam ma tqegħidx minn dan it-terz jew f'ismu jew, fil-każ fejn dan ir-reklam tqiegħed minn dan it-terz jew f'ismu bil-kunsens tal-proprjetarju, meta dan it-terz espressament talab mill-operatur ta' dan is-sit Internet mingħand min ordna r-reklam biex ineħħi dan jew ir-riferiment għat-trade mark li jidher hemm.

Firem