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

8 ta' Lulju 2010 *

Fil-Kawża C-558/08,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi), permezz tad-deċiżjoni tat-12 ta' Diċembru 2008, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-17 ta' Diċembru 2008, fil-proċedura

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

vs

Primakabin BV,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

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

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

Avukat Ġenerali: N. Jääskinen,
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-26 ta' Novembru 2009,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Portakabin Ltd u Portakabin BV, minn N. W. Mulder u A. Tsoutsanis, avukati,

— għal Primakabin BV, minn C. Gielen u G. Schrijvers, avukati,

— għall-Gvern Franċiż, minn B. Beaupère-Manokha, bħala aġent,

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

— għall-Gvern Pollakk, minn A. Rutkowska u A. Kraińska, bħala aġenti,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn H. Krämer u W. Roels, 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-Artikoli 5 sa 7 tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), tat-2 ta' Mejju 1992 (ĠU 1994, L 1, p. 3, iktar 'il quddiem id-"Direttiva 89/104").

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn, Portakabin Ltd u Portakabin BV (iktar 'il quddiem, flimkien "Portakabin") u Primakabin KV (iktar 'il quddiem "Primakabin") dwar il-wiri fuq l-internet ta' links pubbliċitarji abbażi ta' kliem prinċipali identiċi għal, jew li jixbhu, lil trade mark.

Il-kuntest ġuridiku

3 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", jistabbilixxi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[…]

5. Il-paragrafi 1 sa' 4 m'għandhomx jaffettwaw id-disposizzjonijiet fi kwalunkwe Stat Membru dwar protezzjoni kontra l-użu tas-sinjal barra dak għall-iskopijiet li jiddistingwu bejn merkanzija jew servizzi, fejn l-użu ta' dak is-sinjal mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ minn, jew hu ta' detriment għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark."

4 L-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Limitazzjoni ta' l-effetti ta' trade mark", jistabbilixxi:

"1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi terza persuna milli tuża matul il-kummerċ,

a) l-isem jew l-indirizz tiegħu;

b) indikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, iż-żmien tal-produzzjoni ta' l-merkanzija jew l-għoti tas-servizz, jew karatteristika oħra ta' merkanzija jew servizzi;

ċ) t-trade mark fejn hi neċessarja biex tindika l-iskop intiż ta' prodott jew servizz, b'mod partikolari bħala aċċessorji jew spare parts.

sakemm jużahom skond prattiċi onesti f'materji industrijali jew kummerċjali.

[…]"

5 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark", fil-verżjoni oriġinali tiegħu kien jiddikjara:

"1. It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' merkanzija li tqiegħdet fuq is-suq taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fejn jeżistu raġunijiet leġittimi għall-proprjetarju biex jopponi aktar kummerċjalizzazzjoni ta' l-merkanzija, speċjalment fejn il-kundizzjoni ta' l-merkanzija hi mibdula jew danneġġjata wara li tqiegħdet fuq is-suq."

6 Skont l-Artikolu 65(2) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, moqri flimkien mal-punt 4 tal-Anness XVII ta' dan il-Ftehim, l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104, fil-verżjoni oriġinali tiegħu, ġie emendat għall-finijiet tal-imsemmi ftehim, billi l-espressjoni "fil-Komunità" ġiet issostitwita bil-kliem "fit-territorju ta' parti Kontraenti".

7 Id-Direttiva 89/104 tħassret 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 (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 299, p. 25), li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008. Madankollu, fid-dawl ta' meta seħħew il-fatti, il-kawża preżenti tibqa' rregolata bid-Direttiva 89/104.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

Is-servizz ta' referenzjar "AdWords"

8 Meta utent tal-internet jagħmel riċerka abbazi ta' kelma jew numru ta' kliem prinċipali fil-mutur ta' tfittxija Google, dan juri s-siti li jidhru li jikkorrispondu l-iktar ma' dawn il-kliem prinċipali, skont ir-rilevanza mill-iktar importanti għall-inqas importanti. Dan iwassal għal riżultati msejħa "naturali" tar-riċerka.

9 Barra minn hekk, permezz ta' għażla ta' kelma jew numru ta' kliem prinċipali, is-servizz ta' referenzjar bi ħlas "AdWords", ta' Google, jippermetti lil kull operatur ekonomiku juri, fil-każ ta' korrelazzjoni bejn din jew dawn il-kliem, u bejn dik jew dawk il-kliem li jinsabu fit-talba magħmula minn utent tal-mutur ta' tfittxija, link pubbliċitarja għassit tiegħu. Din il-link pubbliċitarja tidher fil-kategorija "links sponsorjati", li tidher jew fil-parti tal-lemin tal-iskrin, fuq il-lemin tar-riżultati, jew fil-parti ta' fuq tal-iskrin, 'il fuq mill-imsemmija riżultati.

10 Din il-link pubbliċitarja jkollha magħha messaġġ kummerċjali qasir. Flimkien, dan il-link u dan il-messaġġ jikkostitwixxu reklam li jidher fl-imsemmija kategorija.

L-użu ta' kliem prinċipali fil-kawża preżenti

11 Portakabin Ltd hija produttriċi kif ukoll fornitriċi ta' bini mobbli u hija l-proprjetarja tat-trade mark Benelux PORTAKABIN, irreġistrata għal prodotti fil-klassi 6 (bini, partijiet tat-tagħmir u materjali għal konstruzzjoni, tal-metall) u 19 (bini, partijiet

tat-tagħmir u materjali għal konstruzzjoni, mhux tal-metall) fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Gunju 1957, kif irrivedut u emendat.

12 Portakabin BV hija s-sussidjarja ta' Portakabin Ltd u hija attiva fil-bejgħ ta' prodotti tal-grupp bis-saħħa ta' liċenzja ta' użu tat-trade mark PORTAKABIN.

13 Primakabin tbigħ u tikri bini mobbli ġdid u użat. Minbarra l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-mudelli tagħha, bħalma huma l-kmamar tas-sit ta' kostruzzjoni jew uffiċċji temporanji, Primakabin tiffoka parti mill-attività tagħha fuq il-kiri u l-bejgħ ta' mudelli użati, fosthom il-mudelli mmanifatturati minn Portakabin.

14 Primakabin ma hijiex parti mill-grupp Portakabin.

15 Kemm Portakabin kif ukoll Primakabin joffru l-bejgħ tal-prodotti tagħhom fuq is-siti internet rispettivi tagħhom.

16 Primakabin għażlet, fil-kuntest tas-servizz ta' referenzjar AdWords, il-kliem prinċipali "portakabin", "portacabin", "portokabin" u "portocabin". Dawn l-aħħar tliet varjanti ntgħażlu sabiex jiġi evitat li l-utenti tal-internet li jagħmlu riċerka dwar il-mudelli mmanifatturati minn Portakabin jonqsu milli jaraw ir-reklam ta' Primakabin għaliex ikunu wettqu żball żgħir huma u jiktbu l-kelma "portakabin".

17 Fil-bidu, it-titolu tar-reklam ta' Primakabin li kien jidher wara li jiddaħħal wieħed mill-kliem prinċipali fil-mutur ta' tfittxija kien "units ġodda jew użati". Sussegwentement, dan it-titolu nbidel minn Primakabin u sar "portakabins użati".

18 Fis-6 ta' Frar 2006, Portakabin ressqet lil Primakabin quddiem il-voorzieningenrechter te Amsterdam (Imħallef għal miżuri provviżorji ta' Amsterdam) sabiex din tal-aħħar tiġi ordnata, taħt piena ta' pagament ta' penalità, twaqqaf l-użu kollu tas-sinjali li jikkorrispondu għat-trade mark PORTAKABIN, inklużi l-kliem prinċipali "portakabin", "portacabin", "portokabin" u "portocabin".

19 Permezz tad-digriet tad-9 ta' Marzu 2006, il-voorzieningenrechter te Amsterdam ċaħdet it-talba ta' Portakabin. Hija qieset li Primakabin ma użatx il-kelma "portakabin" biex tiddistingwi l-prodotti. Barra minn hekk, Primakabin ma bbenefikatx b'mod inġust mill-użu inkwistjoni. Fil-fatt, hija tuża l-kelma "portakabin" biex tidderieġi l-persuni interessati lejn is-sit tagħha, fejn hija toffri l-bejgħ ta' "portakabins użati".

20 Portakabin appellat minn dan id-digriet quddiem il-Gerechtshof te Amsterdam. Permezz ta' sentenza tal-14 ta' Diċembru 2006, din tal-aħħar annullat l-imsemmi digriet u pprjobiet lil Primakabin mill-użu ta' reklamar li jkollu t-test "portakabins użati" kif ukoll, fil-każ tal-użu tal-kliem prinċipali "portakabin" u l-varjanti tagħha, milli toħloq link lejn paġni tas-sit internet tagħha li ma humiex dawk li fihom hemm il-mudelli mmanifatturati minn Portakabin li huma għall-bejgħ.

21 Peress li l-Gerechtshof te Amsterdam iddeċidiet li l-użu tal-kelma prinċipali "portakabin" u l-varjanti tagħha ma jikkostitwixxux użu ta' prodotti jew servizzi fis-sens tal-liġi li tittrasponi l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, Portakabin ippreżentat appell mill-imsemmija sentenza tal-14 ta' Diċembru 2006 quddiem il-Hoge Raad de Nederlanden. Din iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:

"1) a) Meta negozjant ta' ċerti prodotti jew servizzi (iktar 'il quddiem 'min jirreklama') juża l-possibbiltà li jirreġistra adword [kelma prinċipali] ma' operatur ta' mutur ta' tfittxija fuq l-Internet — kif deskritta — identika għal trade mark irreġistrata minn negozjant ieħor (iktar 'il quddiem il-'proprjetarju tat-trade mark') għal prodotti jew servizzi li jixxiebhu, liema adword [kelma prinċipali] irreġistrata — mingħajr ma jinduna l-utent tal-mutur ta' tfittxija — twassal sabiex l-utent tal-Internet li jdaħħal din il-kelma jsib, fuq il-lista tar-riżultati tal-operatur tal-mutur ta' tfittxija, link lejn is-sit internet ta' min jirreklama, dan jikkostitwixxi użu, minn min jirreklama, tat-trade mark irreġistrata, skont l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104/KE?

b) F'dan ir-rigward, tagħmel differenza jekk il-link tkunx:

— fil-lista ġenerali tal-paġni internet misjuba; jew

— fit-taqsima tar-reklamar identifikata bħala tali?

ċ) Tagħmel differenza f'dan ir-rigward jekk:

min jirreklama, anki jekk fil-link li jinsab fuq il-paġna internet tal-operatur tal-mutur ta' tfittxija, effettivament ikun qed joffri prodotti jew servizzi identiċi għall-prodotti u servizzi li għalihom hija rreġistrata t-trade mark, jew li

min jirreklama effettivament ikun qed joffri prodotti jew servizzi identiċi għall-prodotti jew servizzi li għalihom hija rreġistrata t-trade mark, fuq paġna internet tiegħu stess, li l-utent tal-Internet (kif indikat fid-domanda 1(a) jista' jidħol fiha permezz ta' hyperlink fir-riferiment fil-paġna internet tal-operatur tal-mutur ta' tfittxija?

2) Jekk u safejn id-domanda 1 tingħatalha risposta affermattiva, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (1)(b) u (ċ) tiegħu, jistgħu jimplikaw li l-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jipprojbixxi l-użu msemmi fid-domanda 1, u jekk dan huwa l-każ, f'liema ċirkustanzi?

3) Safejn ir-risposta għad-domanda 1 hija affermattiva, l-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 japplika meta offerta ta' min jirreklama, imsemmi fid-domanda 1.a., tirrigwarda prodotti li ġew ikkummerċjalizzati fil-Komunità mill-proprjetarju tat-trade mark imsemmi fid-domanda 1 jew bl-awtorizzazzjoni tiegħu?

4) Ir-risposti mogħtija għad-domandi preċedenti japplikaw ukoll fil-każ ta' adwords imsemmija fid-domanda 1, irreġistrati minn min jirreklama, meta t-trade mark tkun deliberatament irriprodotta bi żbalji żgħar, b'mod li l-possibbilitajiet ta' tfittxija jkunu iktar effettivi għall-pubbliku li juża l-Internet, meta wieħed jassumi, fuq is-sit internet ta' min jirreklama, li t-trade mark hija rriprodotta korrettament?

5) Jekk u safejn ir-risposti għad-domandi magħmula hawn fuq jimplikaw li m'hemm l-ebda kwistjoni ta' użu tat-trade mark fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-direttiva [89/104], l-Istati Membri jistgħu, fir-rigward tal-użu ta' adwords bħal dawk inkwistjoni f'din il-kawża, sempliċement jagħtu, taħt l-Artikolu 5(5) tad-direttiva, skont id-dispożizzjonijiet applikabbli f'dawn l-Istati Membri dwar il-protezzjoni kontra l-użu ta' sinjal għal finijiet li mhumiex dawk li tiddistingwi l-prodotti jew servizzi, protezzjoni kontra l-użu mingħajr raġuni valida ta' dan is-sinjal, meta, skont l-evalwazzjoni tal-qrati ta' dawn l-Istati Membri, ikun ittieħed vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jew

li jkun ikkawżalhom preġudizzju, jew għandhom jiġu applikati limiti tad-dritt Komunitarju, evalwati flimkien mar-risposti għad-domandi preċedenti, mill-qrati nazzjonali?"

Fuq id-domandi preliminari

22 L-ewwel nett, għandhom jiġu eżaminati l-ewwel, ir-raba' u l-ħames domandi, sa fejn dawn jirrigwardaw id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark li jipprojbixxi, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, lill-persuna li tirreklama milli tuża sinjal identiku għal jew li jixbah lil din it-trade mark bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet. It-tieni u t-tielet domandi, li jirrigwardaw l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 89/104 u li jikkonċernaw l-ipoteżi ta' eċċezzjoni fejn il-proprjetarju ta' trade mark ma jkunx jista' jeżerċita d-dritt stabbilit fl-Artikolu 5 ta' din id-direttiva, ser jiġu eżaminati wara.

Fuq l-ewwel, ir-raba' u l-ħames domandi, dwar l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104

Fuq id-domanda 1(a)

23 L-oriġini tal-kawża prinċipali tinsab fl-użu, bħala kliem prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, ta' sinjali li huma identiċi għal jew li jixbhu lil trade mark, mingħajr ma l-proprjetarju ta' din it-trade mark ikun ta l-kunsens tiegħu għal dan l-użu.

24 Permezz tad-domanda 1(a) tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi lil terz milli jirreklama, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal dik it-trade mark li dan it-terz, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, prodotti jew servizzi identiċi għal jew li jixbhu lil dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata.

25 Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li l-imsemmija qorti kklassifikat il-kelma prinċipali "portakabin" bħala identika għat-trade mark PORTAKABIN. Barra minn hekk, huwa paċifiku li l-użu ta' kelma prinċipali minn Primakabin għandu bħala għan u effett li jagħti bidu għall-wiri tar-reklami li huma identiċi għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jiġifieri bini mobbli.

26 Għaldaqstant, l-ewwel domanda għandha tiġi eżaminata fid-dawl tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104. Din id-dispożozzjoni tawtorizza lill-proprjetarju ta' trade mark jipprojbixxi lil terz milli juża, mingħajr il-kunsens tiegħu, sinjal identiku għall-imsemmija trade mark, meta dan l-użu jseħħ matul il-kummerċ, fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata, u jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tal-11 ta' Settembru 2007, Céline, C-17/06, Ġabra p. I-7041, punt 16, kif ukoll tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et*, C-487/07, Ġabra p. I-5185, punt 58).

27 Kif il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat fil-punti 51 u 52 tas-sentenza tagħha tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417), is-sinjal magħżul, bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, mill-persuna li tirreklama huwa l-mezz użat minnha sabiex tagħti bidu għall-wiri tar-reklam tagħha, u għalhekk huwa s-suġġett ta' użu "matul il-kummerċ" fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104.

28 Barra minn hekk, dan huwa użu fir-rigward ta' prodotti jew servizzi tal-persuna li tirreklama (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 67 sa 69). Din il-konstatazzjoni ma hijiex ikkontestata mill-fatt, imqajjem fl-osservazzjonijiet mibgħuta lill-Qorti Ġenerali, li jipprovdi li sinjal identiku għal trade mark — f'din il-kawża "portakabin" — hija użata mhux biss għal prodotti użati minn din it-trade mark — jiġifieri għall-bejgħ mill-ġdid ta' mudelli mmanifatturati minn Portakabin — iżda wkoll għal prodotti ta' produtturi oħra, bħal, f'din il-kawża, il-mudelli mmanifatturati minn Primakabin jew minn kompetituri oħra ta' Portakabin. Bil-kontra, l-użu mill-persuna li tirreklama ta' sinjal identiku għal trade mark ta' ħaddieħor sabiex tipproponi lill-utenti tal-internet alternattiva għall-offerta tal-proprejtarju tal-imsemmi trade mark, huwa użu "fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija [prodotti] jew servizzi" fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 70 sa 73).

29 Meta dan huwa l-każ, il-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jipprekludi l-użu ta' sinjal identiku għat-trade mark tiegħu, jekk dan l-użu ma jkun jista' jippreġudika ebda waħda mill-funzjonijiet tagħha (ara s-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq L'Oreal *et*, punt 60, kif ukoll Google France u Google, punt 76).

30 Fost dawn il-funzjonijiet hemm mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz (iktar 'il quddiem il-"funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini"), iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal, b'mod partikolari, dik li tiggarantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew servizz, jew dawk tal-komunikazzjoni, tal-investiment jew tar-reklamar (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq L'Oreal *et*, punt 58, kif ukoll Google France u Google, punt 77).

31 Fir-rigward tal-użu ta' sinjali identiċi għal trade marks bħala kliem prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar, il-Qorti tal-Ġustizzja, fil-punt 81 tas-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, iddeċidiet li l-funzjonijiet rilevanti li għandhom jiġu eżaminati huma dawk ta' reklamar u ta' indikazzjoni ta' oriġini.

32 Fir-rigward tal-funzjoni ta' reklamar, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li l-użu ta' sinjal identiku għal trade mark ta' ħaddieħor fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar bħala "AdWords" ma jistax jippreġudika din il-funzjoni tat-trade mark (sentenzi Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 98, kif ukoll tal-25 ta' Marzu 2010, BergSpechte, C-278/08, Ġabra p. I-2517, punt 33).

33 Din il-konklużjoni tapplika wkoll f'din il-kawża, peress li l-kawża prinċipali tikkonċerna l-għażla ta' kliem prinċipali u l-wiri ta' reklami fil-kuntest tal-istess servizz ta' referenzjar "AdWords".

34 Fir-rigward tal-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-kwistjoni ta' jekk din il-funzjoni tkunx ippreġudikata meta, abbażi ta' kliem prinċipali identiċi għal trade mark, jintwera lill-utenti tal-internet reklam ta' terzi, tiddependi, b'mod partikolari, mill-mod kif dan ir-reklam jiġi ppreżentat. Il-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini tat-trade mark tkun ippreġudikata meta r-reklam ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi (sentenzi Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 83 u 84, kif ukoll BergSpechte, punt 35).

35 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat ukoll li, meta r-reklam ta' terzi jissuġġerixxi l-eżistenza ta' rabta kummerċjali bejn dan it-terz u l-proprjetarju tat-trade mark, ikun hemm lok li jiġi konkluż li l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini kienet ippreġudikata. Bl-istess mod, għandu jiġi konkluż li l-imsemmija funzjoni tat-trade mark kienet ippreġudikata meta reklam, filwaqt li ma jissuġġerixxix l-eżistenza ta' rabta kummerċjali, jibqa' tant vag dwar l-oriġini ta' prodotti jew ta' servizzi inkwistjoni li utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, ma jkunx f'pożizzjoni li jsir jaf, abbażi tal-link pubbliċitarja u tal-messaġġ kummerċjali marbut ma' din il-link, jekk il-persuna li tirreklama hijiex terz meta mqabbla mal-proprjetarju tat-trade mark jew, għall-kuntrarju, hijiex marbuta b'mod kummerċjali mal-proprjetarju (sentenzi Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 89 u 90, kif ukoll BergSpechte, punt 36).

36 Huwa fid-dawl ta' dawn l-elementi li l-qorti nazzjonali għandha tevawla jekk il-fatti li wasslu għall-kawża prinċipali humiex ikkaratterizzati minn preġudizzju, jew riskju ta' preġudizzju għall-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini.

Fuq id-domanda 1(b)

37 Permezz tad-domanda 1(b) tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk il-protezzjoni mogħtija minn trade mark lill-proprjetarju tagħha tistax ikollha portata differenti skont jekk ir-reklam ta' terzi, muri abbażi ta' kelma prinċipali identika għall-imsemmija trade mark fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, jinsabx jew le fil-kategorija ta' reklami indikati bħala tali.

38 Huwa paċifiku li l-kawża prinċipali tikkonċerna biss l-użu ta' kliem prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet li jirriżultaw mill-wiri ta' reklami fil-kategorija "links sponsorjati" tal-mutur ta' tfittxija amministrat mill-fornitur tal-imsemmi servizz. F'dawn iċ-ċirkustanzi, eżami tal-protezzjoni mogħtija mit-trade mark lill-proprjetarju tagħha fil-każ ta' wiri ta' reklami ta' terzi li ma jaqgħux taħt il-kategorija "links sponsorjati", ma huwa bl-ebda mod utli għas-soluzzjoni ta' din il-kawża (ara, b'analoġija, is-sentenzi tal-15 ta' Ġunju 2006, Acereta Herrera, C-466/04, Ġabra p. I-5341, punt 48, u tal-15 ta' April 2010, E. Friz, C-215/08, Ġabra p. I-2947, punt 22).

39 Isegwi li ma hemmx lok li d-domanda 1(b) tingħata risposta.

Fuq id-domanda 1(ċ)

40 Permezz tad-domanda 1(ċ), il-qorti tar-rinviju tistaqsi sa fejn għandha, sabiex jiġi ddeterminat jekk il-persuna li tirreklama użatx sinjal identiku għat-trade mark li l-proprjetarju tagħha huwa awtorizzat li jipprojbixxi, issir distinzjoni bejn is-sitwazzjoni li fiha l-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam huma effettivament offruti għall-bejgħ fl-istess reklam hekk kif inhuma murija mill-fornitur tas-servizz ta' referenzjar, u s-sitwazzjoni li fiha t-tali offerta ta' bejgħ tinsab biss fuq is-sit tal-persuna li tirreklama li l-utent tal-internet jasal għaliha billi jikklikkja fuq il-link pubbliċitarja.

41 Kif ġie rrilevat fil-punti 9 u 10 tas-sentenza preżenti, l-użu ta' sinjal bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet jagħti bidu għal wiri ta' reklam li jikkonsisti, minn naħa, f'link li twassal lill-utent tal-internet, jekk huwa jiddeċiedi li jikklikkja fuq dan il-link, lejn is-sit tal-persuna li tirreklama u, min-naħa l-oħra, f'messaġġ kummerċjali.

42 L-imsemmija link u messaġġ kummerċjali huma qosra u ma jippermettux, bħala regola ġenerali, li l-persuna li tirreklama tiformula offerti ta' bejgħ preċiżi jew li tagħti indikazzjoni kompluta tat-tipi ta' prodotti jew servizzi li hija tikkumerċjalizza. Madankollu, din iċ-ċirkustanza ma tbiddel bl-ebda mod il-fatt li l-persuna li tirreklama li għażlet bħala kelma prinċipali sinjal identiku għat-trade mark ta' ħaddieħor għandha l-intenzjoni li l-utenti tal-internet, meta jdaħħlu din il-kelma bħala kelma ta' riċerka, jikklikkjaw fuq il-link pubbliċitarja tagħha sabiex isiru jafu bl-offerti tal-bejgħ tagħha. Għaldaqstant, hemm użu tal-imsemmi sinjal "fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija [prodotti] jew servizzi" fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 (ara s-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 67 sa 73).

43 Isegwi li ma huwiex rilevanti li jsir l-eżami ta' jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam humiex effettivament offruti għall-bejgħ fit-test ta' dan ir-reklam, hekk kif inhuma murija mill-fornitur tas-servizz ta' referenzjar, jew jekk humiex offruti biss fuq is-sit tal-persuna li tirreklama li l-utent tal-internet jasal għalihom billi jikklikja fuq il-link pubbliċitarja.

44 Bħala regola, lanqas ma huwa meħtieġ li jsir dan l-eżami fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-kwistjoni ta' jekk l-użu tas-sinjal identiku għat-trade mark bħala kelma prinċipali jistax jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark u b'mod partikolari l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini tagħha. Kif tfakkar fil-punti 34 sa 36 tas-sentenza preżenti, il-qorti nazzjonali għandha tevalwa, fid-dawl tal-preżentazzjoni globali tar-reklam, jekk dan jippermettix jew le lill-utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, li jsir jaf jekk il-persuna li tirreklama hijiex terz meta mqabbla mal-proprjetarju tat-trade mark jew, kuntrarjament, hijiex ekonomikament marbuta miegħu. Il-preżenza jew in-nuqqas ta' offerta effettiva ta' bejgħ ta' prodotti jew servizzi ma hijiex, bħala regola ġenerali, element determinanti fil-kuntest ta' din l-evalwazzjoni.

Fuq ir-raba' domanda

45 Permezz tar-raba' domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk il-proprjetarju ta' trade mark huwiex awtorizzat, fl-istess kundizzjonijiet bħal dawk li japplikaw fil-każ ta' użu minn terzi ta' kelma prinċipali identika għat-trade mark, li jipprojbixxi lil terz milli juża kliem prinċipali li jirriproduċu t-trade mark li jkollha "żbalji żgħar".

46 Din id-domanda hija dovuta minħabba l-fatt, espost fil-punt 16 tas-sentenza preżenti, li Primakabin mhux biss għażlet il-kelma prinċipali "portakabin", iżda wkoll il-kliem prinċipali "portacabin", "portokabin" u "portocabin".

47 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li sinjal ikun identiku għal trade mark meta jirriproduċi, mingħajr ebda modifika jew żieda, l-elementi kollha li jikkostitwixxu t-trade mark jew meta, meqjus fit-totalità tiegħu, ikollu differenzi tant insinjifikattivi li jistgħu jiġu injorati minn għajnejn il-konsumatur medju (sentenzi tal-20 ta' Marzu 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Ġabra p. I-2799, punt 54 u BergSpechte, iċċitata iktar 'il fuq, punt 25).

48 Huwa paċifiku, fir-rigward tal-kliem prinċipali li jirriproduċu trade mark li jkollha żbalji żgħar, li dawn ma jirriproduċux l-elementi kollha li jikkostitwixxu t-trade mark. Madankollu, dawn jistgħu jitqiesu li għandhom differenzi tant insinjifikattivi li jistgħu jiġu injorati minn għajnejn il-konsumatur medju, fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt preċedenti tas-sentenza preżenti. Il-qorti nazzjonali għandha, fid-dawl tal-elementi li tiddisponi minnhom, tevalwa jekk l-imsemmija sinjali għandhomx jiġu kkwalifikati bħala tali.

49 Fil-każ fejn l-imsemmija qorti tiddeċiedi li hemm nuqqas ta' identiċità bejn it-trade mark u l-kliem prinċipali li jirriproduċu t-trade mark li jkollha żbalji żgħar, hija għad għandha tivverifika jekk il-kliem prinċipali jixbahx l-imsemmija trade mark fis-sens tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104.

50 F'din l-aħħar ipoteżi, fejn terz jagħmel użu minn sinjal li jixbah lil trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din it-trade mark hija rreġistrata, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi dan l-użu biss jekk hemm probabbiltà ta' konfużjoni (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Google France u Google, punt 78, kif ukoll BergSpechte, punt 22).

51 Ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni meta jkun hemm riskju li l-pubbliku jista' jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni joriġinaw mill-istess impriża jew,

jekk ikun il-każ, minn impriżi marbuta ekonomikament (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 17; tas-6 ta' Ottubru 2005, Medion, C-120/04, Ġabra p. I-8551, punt 26, kif ukoll tal-10 ta' April 2008, adidas u adidas Benelux, C-102/07, Ġabra p. I-2439, punt 28).

52 B'hekk jirriżulta li, fil-każ li r-regola msemmija fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 tiġi applikata, hija l-qorti nazzjonali li għandha tikkonkludi jekk kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni meta ntwera lill-utenti tal-internet, abbażi ta' kliem prinċipali li jixbah lil trade mark, reklam ta' terzi li ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi (sentenza BergSpechte, iċċitata iktar 'il fuq, punt 39).

53 Il-preċiżazzjonijiet mfakkra fil-punt 35 ta' din is-sentenza huma, b'analoġija, applikabbli.

54 Fid-dawl ta' dak li ntqal iktar 'il fuq, ir-risposta għall-ewwel u għar-raba' domandi għandha tkun li l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama tagħmel reklam, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal jew li tixbah lil din it-trade mark li hija għażlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, meta l-imsemmi reklamar ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent medju tal-internet li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi.

Fuq il-ħames domanda

55 Peress li l-ħames domanda saret biss fil-każ li l-Qorti Ġenerali tiddeċiedi li l-użu minn persuna li tirreklama ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark ta' ħaddieħor bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar ma jistax jikkostitwixxi użu fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, ma hemmx, fid-dawl tar-risposti mogħtija għall-ewwel u għar-raba' domandi, lok li din id-domanda tingħata risposta.

Fuq it-tieni domanda, dwar l-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104

56 Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk persuna li tirreklama tistax tuża l-eċċezzjoni stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104, u b'mod partikolari dik stabbilita fil-paragrafu 1(b) u 1(ċ) ta' dan l-artikolu, sabiex tuża sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz għal referenzjar fuq l-internet, anki jekk jirrigwarda użu li jaqa' taħt l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva.

57 Permezz tal-limitazzjoni tal-effetti tad-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, l-Artikolu 6(1) ta' din id-direttiva jipprova jirrikonċilja l-interessi fundamentali tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-trade mark u dawk tal-moviment liberu tal-merkanzija kif ukoll tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fis-suq komuni, (sentenzi tat-23 ta' Frar 1999, BMW, C-63/97, Ġabra p. I-905, punt 62, tas-17 ta' Marzu 2005, Gillette Company u Gillette Group Finland, C-228/03, Ġabra p. I-2337, punt 29, kif ukoll adidas u adidas Benelux, iċċitata iktar 'il fuq, punt 45).

58 B'mod partikolari, l-imsemmi Artikolu 6(1) jistabbilixxi li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jipprojbixxi lil terzi l-użu, fil-kummerċ ta' "a) l-isem jew l-indirizz tiegħu", "b) indikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, iż-żmien tal-produzzjoni ta' l-merkanzija jew l-għoti tas-servizz, jew karatteristika oħra ta' merkanzija jew servizzi", jew "ċ) t-trade mark fejn hi neċessarja biex tindika l-iskop intiż ta' prodott jew servizz, b'mod partikolari bħala aċċessorji jew spare parts". Madankollu, din id-dispożizzjoni tispeċifika li din ir-regola tgħodd biss kemm-il darba l-użu minn terzi jkun "skond prattiċi onesti f'materji industrijali jew kummerċjali".

59 Peress li ma huwiex ikkontestat li l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva 89/104 huwa nieqes mir-rilevanza sabiex tinqata' l-kawża prinċipali, għandu, l-ewwel nett, jiġi eżaminat jekk id-dispożizzjoni tal-imsemmi Artikolu 6(1)(b) tistax tiġi applikata.

60 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat, kif osservat il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li, bħala regola ġenerali, l-użu ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark ta' ħaddieħor bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet ma huwiex intiż li jipprovdi indikazzjoni dwar wieħed mill-karatteristiċi tal-prodotti jew servizzi offruti minn terz li qed jagħmel dan l-użu u, għalhekk, ma jaqax taħt l-Artikolu 6(1)(b) tad-Direttiva 89/104.

61 Madankollu, il-konklużjoni kuntrarja tista' tiġi imposta f'ċirkustanzi partikolari li għandhom jiġu evalwati mill-qorti nazzjonali. Għaldaqstant, il-qorti tar-rinviju għandha tivverifika, abbażi ta' eżami komplut tal-każ li għandha quddiemha, jekk Primakabin, permezz tal-użu li hija għamlet tas-sinjali identiċi għal jew li jixbhu lit-trade mark PORTRAKABIN bħala kliem prinċipali, użatx l-indikazzjonijiet deskrittivi fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni tad-Direttiva 89/104. Hija għandha, fil-kuntest ta' din l-evalwazzjoni, tqis il-fatt li, skont l-informazzjoni mogħtija minn Primakabin

matul is-seduta quddiem il-Qorti Ġenerali, it-terminu "portakabin" ma huwiex użat bħala kelma ġenerika.

62 Sussegwentament, fir-rigward tas-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1)(ċ) tad-Direttiva 89/104, jiġifieri dik tal-użu tat-trade mark "fejn hi neċessarja biex tindika l-iskop intiż ta' prodott jew servizz, b'mod partikolari bħala aċċessorji jew spare parts", il-parti l-kbira tal-osservazzjonijiet mibgħuta lill-Qorti tal-Ġustizzja sostniet li huwa improbabbli li l-użu tas-sinjali identiċi għal jew li jixbhu lit-trade mark PORTAKABIN min Primakabin jista' jiġi kklassifikat bħala tali. Madankollu, peress li l-kuntest ġuridiku u fattwali ġie stabbilit mill-qorti tar-rinviju u din tal-aħħar ma eskludietx il-preżenza, fil-kawża prinċipali, tal-ipoteżi msemmija mill-imsemmija dispożizzjoni tad-Direttiva 89/104, hemm lok li jiġu pprovduti indikazzjonijiet fuq dan is-suġġett.

63 Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà speċifikat li l-iskop ta' prodotti intiżi "bħala aċċessorji jew spare parts" ingħata mil-leġiżlatur biss bħala eżempju, għaliex jirrigwarda sitwazzjoni normali li fiha huwa meħtieġ li tintuża trade mark biex jiġi indikat l-iskop ta' prodott. Għalhekk, l-applikazzjoni tal-Artikolu 6(1)(ċ) tad-Direttiva 89/104 ma hijiex limitata għal din is-sitwazzjoni (sentenza Gillette Company u Gillette Group Finland, iċċitata iktar 'il fuq, punt 32).

64 Madankollu, is-sitwazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-imsemmi Artikolu 6(1)(ċ) għandhom jiġu limitati għal dawk li jikkorrispondu mal-għan ta' din id-dispożizzjoni. Issa, kif ġustament sostnew Portakabin u l-Kummissjoni, l-għan tal-Artikolu 6(1)(ċ) tad-Direttiva 89/104 huwa li jippermetti lill-fornituri ta' prodotti jew ta' servizzi, li huma komplementari għall-prodotti jew għas-servizzi offruti mill-proprjetarju tat-trade mark, l-użu ta' din it-trade mark sabiex jinforma lill-pubbliku bir-rabta utli li teżisti bejn il-prodotti u s-servizzi tiegħu u dawk tal-imsemmi proprjetarju tat-trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Gillette Company u Gillette Group Finland, iċċitata iktar 'il fuq, punti 33 u 34).

65 Il-qorti tar-rinviju għandha teżamina jekk l-użu tas-sinjal identiku għat-trade mark PORTAKABIN minn Primakabin jaqax jew le, fir-rigward tal-prodotti offruti minn din tal-aħħar lill-utenti tal-internet, taħt l-ipoteżi msemmija fl-Artikolu 6(1)(ċ) u deskritta iktar 'il fuq.

66 Fil-każ fejn il-qorti tar-rinviju tikkonkludi, fil-kawża prinċipali, li hemm wieħed mill-użi msemmija fl-Artikolu 6(1)(b) jew (ċ) tad-Direttiva 89/104, din għandha, fl-aħħar nett, tivverifika jekk il-kundizzjoni li timponi li dan l-użu jsir skont l-użu onest fil-qasam tal-industrija jew tal-kummerċ ikun ġie sodisfatt.

67 Din il-kundizzjoni hija l-espressjoni tal-obbligu ta' lealtà fir-rigward tal-interessi leġittimi tal-proprjetarju tat-trade mark. Il-kwistjoni dwar jekk din hijiex osservata għandha tiġi evalwata, b'mod partikolari, billi jitqies sa fejn l-użu minn terzi jwassal lill-pubbliku rilevanti, jew minn tal-inqas parti sinjifikattiv ta' dan il-pubbliku, sabiex jistabbilixxi rabta bejn il-prodotti ta' terzi u dawk tal-proprjetarju tat-trade mark jew il-persuna awtorizzata li tużahom u t-terz li ngħatalu l-kunsens (sentenzi tas-16 ta' Novembru 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Ġabra p. I-10989, punti 82 u 83, kif ukoll Céline, iċċitata iktar 'il fuq, punti 33 u 34).

68 Issa, kif tfakkar fir-risposta għall-ewwel u għar-raba' domandi preliminari, l-użu mill-persuna li tirreklama ta' sinjal identiku għal jew li jixbah li trade mark fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet jaqa' taħt l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 meta dan isir b'tali mod li l-utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, ma jkunx f'pożizzjoni jew biss f'pożizzjoni b'mod diffiċli li jkun jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża ekonomikament marbuta magħha jew, għall-kuntrarju, minn terzi.

69 Għalhekk, jirriżulta li ċ-ċirkustanzi li fihom il-proprjetarju ta' trade mark huwa, skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama l-użu ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lill-imsemmi trade mark bħala kelma prinċipali, jistgħu faċilment jikkorrispondu, fid-dawl tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 67 tas-sentenza preżenti, għas-sitwazzjoni li fiha l-persuna li tirreklama ma ssostnix li hija aġixxiet skont l-użu onest fil-qasam tal-industrija jew tal-kummerċ u għalhekk ma tistax tinvoka b'mod utli l-eċċezzjoni stabbilita mill-Artikolu 6(1) tal-imsemmija direttiva.

70 F'dan ir-rigward, peress li għandu jitqies li, minn naħa, wieħed mill-karatteristiċi tas-sitwazzjoni msemmija fil-punt 68 tas-sentenza preżenti tinsab preċiżament fil-fatt li l-persuna li tirreklama tista' twassal lil tal-inqas parti sinjifikattiva tal-pubbliku rilevanti sabiex jistabbilixxi rabta bejn il-prodotti jew servizzi li hija ssemmi u l-prodotti jew servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark jew tal-persuni awtorizzati li jużaw dan it-trade mark u, min-naħa l-oħra, li fil-każ fejn il-qorti nazzjonali tikkonstata li r-reklam ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent medju tal-internet li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn terzi, huwa ftit probabbli li l-persuna li tirreklama tista' ssostni b'mod serju li hija ma kinitx konxja bl-ambigwità maħluqa mir-reklam tagħha. Fil-fatt, hija l-persuna li tirreklama stess li, fil-kuntest tal-istrateġija pubbliċitarja tagħha u b'tagħrif sħiħ tas-settur ekonomiku li fih din topera, għażlet kelma prinċipali li tikkorrispondi għal trade mark ta' ħaddieħor u li, waħedha jew bl-għajnuna ta' fornitur tas-servizz ta' referenzjar, kitbet ir-reklam u għalhekk stabbilixxiet il-preżentazzjoni tiegħu.

71 Fid-dawl ta' dawn l-elementi, għandu jiġi konkluż li, fis-sitwazzjoni deskritta fil-punti 54 u 68 tas-sentenza preżenti, il-persuna li tirreklama ma tistax, bħala regola, issostni li aġixxiet skont l-użu onest fil-qasam tal-industrija jew tal-kummerċ. Madankollu, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tevalwa globalment iċ-ċirkustanzi kollha rilevanti sabiex tivverifika l-eżistenza eventwali ta' elementi li jiġġustifikaw konklużjoni kuntrarja (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tas-7 ta' Jannar 2004, Gerolsteiner Brunne, C-100/02, Ġabra p. I-691, punt 26, kif ukoll Anheuser-Busch, iċċitata iktar 'il fuq, punt 84 u l-ġurisprudenza ċċitata).

72 Fid-dawl ta' dak li ntqal iktar 'il fuq, ir-risposta għat-tieni domanda għandha tkun li l-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta l-użu mill-persuna li tirreklama sinjali identiċi għal jew li jixbhu lil trade marks bħala kliem prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet jista' jkun ipprojbit skont l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva, dawn il-persuni li jirreklamaw, bħala regola ġenerali, ma jistgħux jużaw l-eċċezzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(1) sabiex jevitaw din il-projbizzjoni. Madankollu, il-qorti nazzjonali għandha tivverifika, fid-dawl taċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża, jekk kienx hemm effettivament użu fis-sens tal-imsemmi Artikolu 6(1), li jista' jitqies li ġie użat skont l-użu onest fil-qasam tal-industrija jew tal-kummerċ.

Fuq it-tielet domanda, dwar l-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104

73 Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk il-persuna li tirreklama tistax, fiċ-ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, tuża l-eċċezzjoni stabbilita fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 sabiex tuża sinjal identiku għal jew li jixbah lil trade mark bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet anki jekk jirrigwarda użu li jaqa' taħt l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva.

74 L-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 jinkludi eċċezzjoni għad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark stabbilit fl-Artikolu 5 ta' din id-direttiva, inkwantu jipprovdi li d-dritt tal-imsemmi proprjetarju li jipprojbixxi lil kwalunkwe terz l-użu tat-trade mark tiegħu huwa eżawrit għal prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq taż-ŻEE taħt it-trade mark minn dan il-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu, sakemm ma hemmx raġunijiet leġittimi li jiġġustifikaw li l-imsemmi proprjetarju jipprekludi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-imsemmija prodotti (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punt 29; tal-20 ta' Novembru 2001, Zino

Davidoff u Levi Strauss, C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691, punt 40, kif ukoll tat-23 ta' April 2009, Copad, C-59/08, Ġabra p. I-3421, punt 41).

75 L-ewwel nett, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li r-reklamar ta' Primakabin permezz ta' kliem prinċipali identiku għal jew li jixbah lit-trade mark Portakabin jirrigwarda fil-parti l-kbira l-bejgħ mill-ġdid ta' bini mobbli użat li inizjalment huwa mmanifatturat minn din l-aħħar kumpannija. Huwa paċifiku wkoll li dawn il-prodotti tqiegħdu fis-suq taż-ŻEE minn Portakabin, taħt it-trade mark PORTAKABIN.

76 Sussegwentament, ma jistax jiġi kkontestat li l-bejgħ mill-ġdid minn terzi ta' prodotti użati, li kienu tqiegħdu inizjalment fis-suq mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn persuna li hija awtorizzata mill-imsemmi proprjetarju tat-trade mark, jikkostitwixxi "aktar kummerċjalizzazzjoni ta' l-merkanzija [kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti]" fis-sens tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 u li l-użu tal-imsemmija trade mark għal skopijiet ta' bejgħ mill-ġdid tista' biss tiġi pprojbita mill-imsemmi proprjetarju meta hemm "raġunijiet leġittimi" fis-sens tal-paragrafu 2 ta' dan l-artikolu li jiġġustifikaw il-fatt li huwa jipprekludi din il-kummerċjalizzazzjoni (ara, b'analoġija, is-sentenza BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50).

77 Fl-aħħar nett, skont ġurisprudenza stabbilita, meta prodotti li jkollhom trade mark ikunu tqiegħdu fis-suq taż-ŻEE mill-proprjetarju ta' din it-trade mark jew bil-kunsens tiegħu, il-bejjiegħ mill-ġdid, barra l-possibbiltà li jbigħ mill-ġdid dawn il-prodotti, jista' wkoll juża t-trade mark sabiex iħabbar lill-pubbliku l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-imsemmija prodotti (sentenzi tal-4 ta' Novembru 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Ġabra p. I-6013, punt 38, kif ukoll BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punt 48).

78 Minn dawn l-elementi jirriżulta li l-proprjetarju ta' trade mark ma huwiex awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama milli tagħmel reklam, abbażi ta' kelma prinċipali

identika għal jew li tixbah lill-imsemmija trade mark li hija għażlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, għall-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti użati li inizjalment tqiegħdu fis-suq taż-ŻEE taħt din it-trade mark mill-proprjetarju ta' din tal-aħħar jew bil-kunsens tiegħu, sakemm ma hemmx raġunijiet leġittimi, fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104, li jiġġustifikaw li l-imsemmi proprjetarju jipprekludi dan ir-reklamar.

79 B'mod partikolari, ikun hemm raġuni leġittima meta l-użu mill-persuna li tirreklama s-sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark jippreġudika r-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Parfums Christian Dior, punt 46, u BMW, punt 49).

80 Hemm ukoll raġuni leġittima fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104 meta l-bejjiegħ mill-ġdid jagħti, permezz tar-reklam tiegħu magħmul abbażi ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lit-trade mark, l-impressjoni li hemm rabta ekonomika bejnu u l-proprjetarju tat-trade mark, u b'mod partikolari li l-impriża tal-bejjiegħ mill-ġdid tappartjeni għan-network ta' distribuzzjoni tal-proprjetarju ta' din it-trade mark jew li hemm relazzjoni speċjali bejn dawn iż-żewġ impriżi. Fil-fatt, reklam li jista' jagħti din l-impressjoni ma huwiex meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti mqiegħda fis-suq bit-trade mark tal-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu u, għalhekk, sabiex jiġi żgurat l-għan tar-regola ta' eżawriment stabbilita mill-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punti 51 u 52, kif ukoll tas-26 ta' April 2007, Boehringer Ingelheim *et,* C-384/04, Ġabra p. I-3391, punt 46).

81 Isegwi li l-fatti, imsemmija fil-punt 54 tas-sentenza preżenti, li fihom il-proprjetarju ta' trade mark huwa, skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama milli tuża sinjal identiku għal jew li jixbah lill-imsemmija trade mark bħala kelma prinċipali, jiġifieri dawk fejn l-użu tal-imsemmi sinjal mill-persuna li tirreklama ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss lill-utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi, jikkorrispondu għal sitwazzjoni li fiha l-Artikolu 7(2) ta' din id-direttiva japplika u li fiha, għaldaqstant, il-persuna li tirreklama ma tistax tuża r-regola,

stabbilita fl-Artikolu 7(1) tal-imsemmija direttiva, li tipprovdi għall-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark.

82 Kif ġie rrilevat fil-punti 34 sa 36 kif ukoll fil-punti 53 u 53 tas-sentenza preżenti, hija l-qorti nazzjonali li għandha tevalwa jekk ir-reklami ta' Primakabin, hekk kif jintwerew fil-każ ta' riċerka magħmula mill-utenti tal-internet abbażi tal-kliem "portakabin", "portokabin" u "portocabin", jippermettux jew le lill-utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, li jsir jaf jekk Primakabin hijiex terz fir-rigward ta' Portakabin jew, għall-kuntrarju, hijiex ekonomikament marbuta magħha.

83 Madankollu, għandhom jiġu pprovduti indikazzjonijiet, ċertament mhux eżawrenti, lill-qorti tar-rinviju sabiex din tkun tista', fid-dawl tal-ispeċifikazzjonijiet tal-bejgħ ta' prodotti użati, tiddeċiedi b'mod adegwat fuq dan is-suġġett. Dawn l-indikazzjonijiet jirrigwardaw tliet elementi li l-partijiet fil-kawża prinċipali qajmu fl-osservazzjonijiet tagħhom quddiem il-Qorti Ġenerali, jiġifieri, l-ewwel nett, l-interess tal-operaturi ekonomiċi kif ukoll tal-konsumaturi li l-bejgħ ta' prodotti użati fuq l-internet ma jiġix debitament ristrett, it-tieni nett, il-ħtieġa li jkun hemm komunikazzjoni trasparenti dwar l-oriġini tat-tali prodotti u, it-tielet nett, il-fatt li r-reklam ta' Primakabin li jipprovdi "portakabins użati" jwassal lill-utent tal-internet mhux biss lejn offerti ta' bejgħ mill-ġdid ta' prodotti mmanifatturati minn Portakabin, iżda wkoll lejn offerti ta' bejgħ mill-ġdid ta' prodotti ta' produtturi oħra.

84 Fir-rigward tal-ewwel minn dawn l-elementi, għandu jitqies il-fatt li l-bejgħ ta' prodotti użati li għandhom trade mark hija forma ta' negozju li hija stabbilita sew u li l-konsumatur medju huwa familjari magħha. Għaldaqstant, ma jistax jiġi kkonstatat, biss abbażi tal-fatt li l-persuna li tirreklama tuża trade mark ta' ħaddieħor u żżid kliem li jindika li l-prodott ikkonċernat huwa għall-bejgħ mill-ġdid, bħal "imqaddem"

jew "użat", li r-reklam jagħti x'jaħseb li hemm rabta ekonomika bejn il-bejjiegħ mill-ġdid u l-proprjetarju tat-trade mark jew li jippreġudika b'mod serju r-reputazzjoni tagħha.

85 Fir-rigward tat-tieni mill-imsemmija elementi, Portakabin tirrimarka li Primakabin kienet neħħiet, mill-bini mobbli użat li hija biegħet, ir-referenza tat-trade mark PORTAKABIN u biddlitha bir-referenza "Primakabin". Insostenn ta' din id-dikjarazzjoni, Portakabin hemżet mal-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha att li minnu jirriżulta li l-utenti tal-internet kienu murija, meta jikklikkjaw fuq ir-reklam "portakabins użati" bini mobbli bir-referenza "Primakabin". Matul is-seduta, Primakabin, bi tweġiba għal mistoqsija tal-Qorti Ġenerali, ikkonfermat din il-prattika ta' tbiddil tat-tikketti, iżda enfasizzat li hija għamlet dan biss f'numru limitat ta' każijiet.

86 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li, meta l-bejjiegħ mill-ġdid ineħħi, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju ta' trade mark, ir-referenza ta' din it-trade mark minn fuq il-prodotti (tneħħija ta' trade mark) u jbiddel din ir-referenza b'tikketta b'isem il-bejjiegħ mill-ġdid, b'mod li t-trade mark tal-produttur tal-prodotti kkonċernati tiġi totalment mgħawġa, il-proprjetarju tat-trade mark huwa awtorizzat jipprekludi lil dan il-bejjiegħ mill-ġdid milli juża l-imsemmija trade mark meta jirreklama dan il-bejgħ mill-ġdid. Fil-fatt, f'każ bħal dan, ikun hemm preġudizzju tal-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija li tindika u li tiggarantixxi l-oriġini tal-prodott, u jkun hemm ostakolu sabiex il-konsumatur jiddistingwi l-prodotti li joriġinaw mill-proprjetarju tat-trade mark minn dawk li joriġinaw mill-bejjiegħ mill-ġdid jew minn terzi oħra (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, Loendersloot, C-349/95, Ġabra p. I-6227, punt 24, u Boehringer Ingelheim *et,* iċċitata iktar 'il fuq, punti 14, 32 u 45 sa 47).

87 Fir-rigward tat-tielet mill-elementi msemmija fil-punt 83 tas-sentenza preżenti, huwa paċifiku bejn il-partijiet fil-kawża prinċipali li r-reklam "portakabins użati", li Primakabin kienet turi meta l-utenti tal-internet idaħħlu l-kelma "portakabin", "portacabin", "portokabin" jew "portocabin" fil-mutur ta' tfittxija, kien iwassal, meta

l-imsemmija utenti tal-internet jikklikkjaw fuq din il-link pubblikċitarja, lejn paġni "web" li fuqhom Primakabin kienet toffri għall-bejgħ, minbarra l-prodotti inizjalment immanifatturati u mqiegħda fis-suq minn Portakabin, prodotti bi trade marks oħra.

88 Portakabin tqis li, f'dawn iċ-ċirkustanzi, il-link pubblikċitarja stabbilita minn Primakabin li hija bbażata fuq sinjali identiċi għal jew li jixbhu lit-trade mark PORTAKABIN kienet għarrieqa. Barra minn hekk, Primakabin għamlet qligħ li kien iktar sinjifikattiv min dak li ħaqqha mir-reputazzjoni tat-trade mark PORTAKABIN u ppreġudikat b'mod serju din ir-reputazzjoni.

89 Issa, kif il-Qorti tal-Ġustizzja diġà rrilevat, is-sempliċi fatt li bejjiegħ mill-ġdid jibbenefika mill-użu ta' trade mark ta' ħaddieħor inkwantu r-reklamar għal prodotti mibjugħa mill-ġdid koperti minn din it-trade mark, barra minn hekk korretta u leali, tagħti lill-attività tiegħu sens ta' kwalità ma jikkostitwixxix raġuni leġittima fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104 (sentenza BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punt 53).

90 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat li bejjiegħ mill-ġdid li jikkummerċjalizza prodotti użati ta' trade mark ta' ħaddieħor u li jispeċjalizza fil-bejgħ ta' dawn il-prodotti, diffiċilment jista' jikkomunika din l-informazzjoni lill-klijenti potenzjali tiegħu mingħajr ma juża din it-trade mark (ara, b'analoġija, is-sentenza BMW, iċċitata iktar 'il fuq, punt 54).

91 F'dawn iċ-ċirkustanzi kkaratterizzati minn speċjalizzazzjoni fil-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti bi trade mark ta' ħaddieħor, il-bejjiegħ mill-ġdid ma għandux jiġi pprojbit milli juża din it-trade mark bi ħsieb li jħabbar lill-pubbliku l-attivitajiet tiegħu ta' bejgħ mill-ġdid li jinkludu, minbarra l-bejgħ ta' prodotti użati tal-imsemmija trade mark, il-bejgħ ta' prodotti oħra użati, sakemm il-bejgħ mill-ġdid ta' dawn il-prodotti l-oħra ma jipperikolax, fid-dawl tal-volum tiegħu, tal-preżentazzjoni tiegħu jew tal-kwalità ħażina tiegħu, b'mod serju l-immaġni li l-proprjetarju rnexxielu joħloq għat-trade mark tiegħu.

92 Fid-dawl ta' dak li ntqal iktar 'il fuq, ir-risposta għat-tielet domanda għandha tkun li l-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark ma huwiex awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama milli tagħmel reklam, abbażi ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lill-imsemmija trade mark li hija għażlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, il-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti mmanifatturati minn dan il-proprjetarju u mqiegħda fis-suq taż-ŻEE minnu stess jew bil-kunsens tiegħu, sakemm ma hemmx raġuni leġittima, fis-sens tal-paragrafu 2 tal-imsemmi artikolu, li jiġġustifika li l-imsemmi proprjetarju jipprekludi dan ir-reklamar, bħal meta l-użu tal-imsemmi sinjali jagħti x'jaħseb li hemm rabta ekonomika bejn il-bejjiegħ mill-ġdid u l-proprjetarju tat-trade mark jew użu li jippreġudika b'mod serju r-reputazzjoni tat-trade mark.

93 Il-qorti nazzjonali, li għandha tevalwa jekk hemmx jew le din ir-raġuni leġittima fil-kawża li tressqet quddiemha:

— ma jistax jiġi kkonstatat, abbażi biss tal-fatt li l-persuna li tirreklama tuża trade mark ta' ħaddieħor u żżid kliem li jindika li l-prodott ikkonċernat huwa għall-bejgħ mill-ġdid, bħal "imqaddem" jew "użat", li r-reklam jagħti x'jaħseb li hemm rabta ekonomika bejn il-bejjiegħ mill-ġdid u l-proprjetarju tat-trade mark jew li jippreġudika b'mod serju r-reputazzjoni tagħha;

— għandu jiġi kkonstatat li hemm din ir-raġuni leġittima meta l-bejjiegħ mill-ġdid, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark li jkun użaha fil-kuntest tar-reklamar għall-attivitajiet tiegħu ta' bejgħ mill-ġdid, ikun neħħa r-referenza ta' din it-trade mark minn fuq il-prodotti mmanifatturati u mqiegħda fis-suq mill-imsemmi proprjetarju u jkun biddel din ir-referenza b'tikketta b'isem il-bejjiegħ mill-ġdid, biex b'hekk ikun għawweġ l-imsemmija trade mark; u

— għandu jiġi kkonstatat li bejjiegħ mill-ġdid speċjalizzat fil-bejgħ ta' prodotti użati bi trade mark ta' ħaddieħor ma jistax jiġi pprojbit milli juża din it-trade mark bi

ħsieb li jħabbar lill-pubbliku l-attivitajiet tiegħu ta' bejgħ mill-ġdid li jinkludu, minbarra l-bejgħ ta' prodotti użati tal-imsemmija trade mark, il-bejgħ ta' prodotti oħra użati, sakemm il-bejgħ mill-ġdid ta' dawn il-prodotti l-oħra ma jipperikolax, fid-dawl tal-volum tiegħu, tal-preżentazzjoni tiegħu jew tal-kwalità ħażina tiegħu, b'mod serju l-immaġni li l-proprjetarju rnexxielu joħloq għat-trade mark tiegħu.

Fuq l-ispejjeż

94 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:

1) L-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, kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama milli tagħmel reklam, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal jew li tixbah lil din it-trade mark li hija għażlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, meta

l-imsemmi reklamar ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent medju tal-internet li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi.

2) L-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104, kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta l-użu mill-persuna li tirreklama sinjali identiċi għal jew li jixbhu lil trade marks bħala kliem prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet jista' jkun ipprojbit skont l-Artikolu 5 tal-imsemmija direttiva, dawn il-persuni li jirreklamaw, bħala regola ġenerali, ma jistgħux jużaw l-eċċezzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(1) sabiex jevitaw din il-projbizzjoni. Madankollu, il-qorti nazzjonali għandha tivverifika, fid-dawl taċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża, jekk kienx hemm effettivament użu fis-sens tal-imsemmi Artikolu 6(1), li jista' jitqies li ġie użat skont l-użu onest fil-qasam tal-industrija jew tal-kummerċ.

3) L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark ma huwiex awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama milli tagħmel reklam, abbażi ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lill-imsemmija trade mark li hija għażlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, il-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti mmanifatturati minn dan il-proprjetarju u mqiegħda fis-suq taż-Żona Ekonomika Ewropea minnu stess jew bil-kunsens tiegħu, sakemm ma hemmx raġuni leġittima, fis-sens tal-paragrafu 2 tal-imsemmi artikolu, li jiġġustifika li l-imsemmi proprjetarju jipprekludi dan ir-reklamar, bħal meta l-użu tal-imsemmi sinjali jagħti x'jaħseb li hemm rabta ekonomika bejn il-bejjiegħ mill-ġdid u l-proprjetarju tat-trade mark jew użu li jippreġudika b'mod serju r-reputazzjoni tat-trade mark.

Il-qorti nazzjonali, li għandha tevalwa jekk hemmx jew le din ir-raġuni leġittima fil-kawża li tressqet quddiemha:

— **ma għandhiex tikkonstata, abbażi biss tal-fatt li l-persuna li tirreklama tuża trade mark ta' ħaddieħor u żżid kliem li jindika li l-prodott ikkonċernat huwa għall-bejgħ mill-ġdid, bħal "imqaddem" jew "użat", li r-reklam jagħti x'jaħseb li hemm rabta ekonomika bejn il-bejjiegħ mill-ġdid u l-proprjetarju tat-trade mark jew li jippreġudika b'mod serju r-reputazzjoni tagħha;**

— **għandha tikkonstata li hemm it-tali raġuni leġittima meta l-bejjiegħ mill-ġdid, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark li jkun użaha fil-kuntest tar-reklamar għall-attivitajiet tiegħu ta' bejgħ mill-ġdid, ikun neħħa r-referenza ta' din it-trade mark minn fuq il-prodotti mmanifatturati u mqiegħda fis-suq mill-imsemmi proprjetarju u jkun biddel din ir-referenza b'tikketta b'isem il-bejjiegħ mill-ġdid, biex b'hekk ikun għawweġ l-imsemmija trade mark; u**

— **għandha tikkonstata li bejjiegħ mill-ġdid speċjalizzat fil-bejgħ ta' prodotti użati bi trade mark ta' ħaddieħor ma jistax jiġi pprojbit milli juża din it-trade mark bi ħsieb li jħabbar lill-pubbliku l-attivitajiet tiegħu ta' bejgħ mill-ġdid li jinkludu, minbarra l-bejgħ ta' prodotti użati tal-imsemmija trade mark, il-bejgħ ta' prodotti oħra użati, sakemm il-bejgħ mill-ġdid ta' dawn il-prodotti l-oħra ma jipperikolax, fid-dawl tal-volum tiegħu, tal-preżentazzjoni tiegħu jew tal-kwalità ħażina tiegħu, b'mod serju l-immaġni li l-proprjetarju rnexxielu joħloq għat-trade mark tiegħu.**

Firem