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

3 ta' Ġunju 2010 *

Fil-Kawża C-569/08,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija), permezz ta' deċiżjoni tat-18 ta' Novembru 2008, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-22 ta' Diċembru 2008, fil-proċedura

Internetportal und Marketing GmbH

vs

Richard Schlicht,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

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

komposta minn J.N. Cunha Rodrigues, President tal-Awla, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh u A. Arabadjiev (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: V. Trstenjak,
Reġistratur: K. Malacek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-10 ta' Diċembru 2009,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Internetportal und Marketing GmbH, minn T. Höhne u T. Bettinger, Rechtsanwälte,

— għal R. Schlicht, minn J. Puhr, Rechtsanwältin,

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

— għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn H. Krämer, bħala aġent,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-10 ta' Frar 2010,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 tat-28 ta' April 2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implementazzjoni u l-funzjonijiet tad-dominju tal-ogħla livell .eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 34, p. 825).

2 Dawn id-domandi ġew magħmula fil-kuntest ta' kawża bejn l-impriża Internetportal und Marketing GmbH, kumpannija li tiġġestixxi xi siti internet u tbiegħ prodotti fuq l-internet u li hija l-proprjetarja tat-trade mark Svediża &R&E&I&F&E&N&, u R. Schlicht, li huwa l-proprjetarju tat-trade mark Benelux Reifen dwar l-isem tad-dominju "reifen.eu".

Il-kuntest ġuridiku

3 Skont l-Artikolu 1 tiegħu, ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' April 2002 dwar l-implementazzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell EU (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 394), fih ir-regoli ġenerali tal-implementazzjoni tad-dominju tal-ewwel livell .eu, inkluż l-isem tar-reġistru, u jistabbilixxi l-kuntest ta' politika ġenerali ta' funzjonament ta' dan ir-reġistru.

4 Skont is-sittax-il premessa "[l]-adozzjoni ta' politika pubblika li titratta reġistrazzjoni spekulattiva u abbużiva ta' l-ismijiet taqasam għandha tipprovdi li d-detenturi ta' drittijiet li kienu jeżistu qabel rikonoxxuti jew stabbiliti mill-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità u korpi pubbliċi għandhom jibbenefikaw minn perijodu speċifiku ta' żmien ("sunrise period") li matulu r-reġistrazzjoni ta' l-ismijiet tagħhom ta qasama tkun esklussivament riżervata għal dawk id-detenturi […] u […] korpi pubbliċi."

5 L-Artikolu 5(1)(b) tal-imsemmi regolament jipprevedi li "[…] il-Kummissjoni għandha tadotta regoli [inkluża b'mod partikolari] politika pubblika dwar reġistrazzjoni spekulattiva u abużżiva ta' ismijiet ta' qasam inkluża l-possibiltà ta' reġistrazzjonijiet ta' ismijiet ta' qasam f'fażijiet biex jiġu assigurati opportunitajiet temporanji xierqa għad-detenturi ta' drittijiet li kienu jeżistu qabel rikonoxxuti jew stabbiliti bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità u biex korpi pubbliċi jirreġistraw isimhom".

6 Skont din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament Nru 874/2004.

7 It-tnax-il premessa tiegħu hija fformulata kif ġej:

"Sabiex jiġu salvagwardati d-drittijeit ta' qabel rikonoxxuti mill-Komunità jew il-liġi nazzjonali, għandha titlesta proċedura għar-reġistrazzjoni f'fażijiet. Ir-reġistrazzjoni f'fażijiet għandha sseħħ f'żewġ fażijiet, bil-għan li tassigura li d-detenturi ta' drtittijiet ta' qabel ikollhom l-opportunitajiet adattati biex jirreġistraw l-ismijiet li fuqhom kellhom drittijiet minn qabel. Ir-Reġistru għandu jiżgura li l-validazzjoni tad-drittijiet titwettaq minn aġenti maħtura għall-validazzjoni. Fuq il-bażi ta' evidenza provduta mill-applikanti, l-aġenti tal-validazzjoni għandhom jistmaw id-dritt li jiġi dikjarat għal isem partikolari. L-allokazzjoni ta' dak l-isem għandha imbagħad isseħħ fuq il-bażi ta' min jiġi l-ewwel jinqed l-ewwel jekk ikun hemm żewġ applikanti jew aktar għal isem ta' dominu li kull wieħed kellu dritt minn qabel."

8 L-Artikolu 10 tal-istess regolament, intitolat "Partijiet eliġibbli u l-ismijiet li jistgħu jirreġistraw", jipprovdi:

"1. Id-detenturi ta' drittijiet minn qabel rikonoxxuti jew stabbiliti bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità u korpi pubbliċi għandhom ikunu eliġibbli li japplikaw biex jirreġistraw l-ismijiet tad-dominju matul perijodu ta' reġistrazzjoni f'fażijiet qabel ma tibda r-reġistrazzjoni ġenerali tad-dominju.eu.'

"Drittijiet ta' qabel" għandha tiftiehem li tinkludi, fost ħwejjeġ oħra, marki tal-kummerċ reġistrati nazzjonali jew tal-Komunità, indikazzjonijiet ġeografiċi jew ismijiet ta' oriġini, u, sal-limitu li dawn ikunu protetti taħt il-liġi nazzjonali ta' l-Istati Membru fejn ikunu miżmuma: marki tal-kummerċ mhux reġistrati, ismijiet tal-kummerċ, identifikaturi ta' negozji, ismijiet ta' kumpaniji, ismijiet ta' familji, u titoli distinti ta' xgħolijiet protetti letterarji u artistiċi.'

[…]

2. Ir-reġistrazzjoni fuq il-bażi ta' dritt minn qabel għandha tikkonsisti fir-reġistrazzjoni ta' l-isem sħiħ li għalih jeżistu d-drittijiet minn qabel, kif miktun fid-dokumentazzjoni li tagħti prova li dak id-dritt jeżisti

[…]"

9 L-Artikolu 11 tal-imsemmi regolament, intitolat "Karetteristiċi speċjali", jiddisponi dan li ġej:

"[…]

Fejn isem li fir-rigward tiegħu ikunu qed jiġu dikjarati drittijiet ta' qabel ikun fih karattri speċjali, spazji, jew punteġġjaturi, dawn għandhom jiġu eliminati kollha kemm huma mill-isem tad-dominju li jikkorrispondi, sostitwiti b'sinkijiet, jew, fejn possibbli, miktuba mill-ġdid.

Karattri speċjali u punteġġatura kif imsemmija fit-tieni paragrafu għandhom jinkludu dan li ġej:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] \ / : ; ' , . ?

[…]"

10 L-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004 jiffissa t-terminu tal-perijodu previst għar-reġistrazzjoni f'fażijiet għal erba' xhur peress li r-reġistrazzjoni ġenerali tal-ismijiet tad-dominju ma għandhiex tibda qabel it-tlestija tal-perijodu tar-reġistrazzjoni f'fażijiet.

11 Din l-istess dispożizzjoni tipprevedi li r-reġistrazzjoni f'fażijiet għandha tkun magħmula minn żewġ partijiet ta' terminu ta' xahrejn kull waħda. Matul l-ewwel parti, it-trade marks nazzjonali u tal-Komunità rreġistrati, indikazzjonijiet ġeografiċi, u l-ismijiet u l-akronimi ta' korpi pubbliċi biss jistgħu jiġu proposti bħala ismijiet ta' dominju għar-reġistrazzjoni.

12 Matul it-tieni parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet, l-ismijiet li jistgħu jiġu rreġistrati matul l-ewwel parti kif ukoll l-ismijiet ibbażati fuq kull dritt ieħor preċedenti jistgħu jiġu proposti bħala ismijiet ta' dominju għar-reġistrazzjoni.

13 L-Artikolu 21 tar-Regolament Nru 874/2004, intitolat "Reġistrazzjonijiet spekulattivi u abużivi", huwa fformulat kif ġej:

"1. Isem reġistrat ta' dominju għandu ikun suġġett għar-revoka, bl-użu ta' proċedura xierqa extra-ġudizzjarja jew ġudizzjarja, fejn dak l-isem ikun identiku jew simili b'tali mod li joħloq konfużjoni għal isem li fir-rigward tiegħu ikun rikonoxxut dritt jew stabbilit b'liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità, bħad-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1), u fejn dan:

a) ikun ġie reġistrat mid-detentur tiegħu mingħajr drittijiet jew interess leġittimu fl-isem; jew

b) ikun ġie reġistrat jew ikun qed jintuża b'finijiet ħżiena [*mala fide*].

[…]

3. Finijiet ħżiena skond it-tifsira tal-punt (b) tal-paragrafu 1 jistgħu jintwerew fejn:

a) iċ-ċirkostanzi jutu li l-isem tad-dominju kien reġistrat jew miksub primarjament għall-fini tal-bejgħ, kiri jew trsferiment mod ieħor ta' l-isem tad-dominju tad-detentur li fir-rigward tiegħu dritt kien rikonoxxut jew stabbilit bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità; jew

b) l-isem tad-dominju ikun ġie reġistrat sabiex jipprevjeni lid-detentur ta' dak l-isem li fir-rigward tiegħu dritt huwa rikonoxxut jew stabbilit bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità, jew korp pubbliku, milli jirrifletti dan l-isem f'isem tad-dominju li jikkorrispondi, kemm-il darba:

i) ix-xejra ta' dik il-kondotta mir-reġistrant tkun tista' tintwera; jew

ii) l-isem tad-dominju ma jkunx intuża b'mod rilevanti għal ta' l-anqas sentejn mid-data tar-reġistrazzjoni; jew

iii) f'ċirkostanzi fejn, fiż-żmien li kienet inbdiet il-proċedura ADR [riżoluzzjoni extraġudizzjarja], id-detentur ta' isem ta' dominju li fir-rigward tiegħu dritt kien rikonoxxut jew stabbilit bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità jew id-detentur ta' isem ta' dominju ta' korp pubbliku kien iddikjara l-intenzjoni tiegħu li juża l-isem tad-dominju b'mod rilevanti iżda jonqos li jagħmel dan fi żmien sitt xhur mill-jum li fih kienet inbdiet il-proċedura ta' l-ADR;

ċ) l-isem tad-dominju kien reġistrat primarjament għall-fini li jfixkel l-attivitajiet professjonali ta' kompetitur; jew

d) l-isem tad-dominju kien intenzjonalment użat biex jattira utenti ta' l-Internet, għal qligħ kummerċjali, lid-detentur tal-websajt ta' isem ta' dominju jew xi lok ieħor on-line, billi joħloq il-possibbiltà ta' konfużjoni ma' isem li dwarhu dritt huwa rikonoxxut jew stabbilit bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità jew isem ta' korp pubbliku, b'dik il-possibbiltà tirriżulta fir-rigward ta' sors, sponsorship, affiljazzjoni jew konferma tal-websajt jew lok jew ta' prodott jew servizz fuq il-websajt jew lok tad-detentur ta' isem ta' dominju; jew

e) l-isem tad-dominju reġistrat ikun isem personali li dwaru ma tkun teżisti ebda rabta' li tkun tista' tintwera bejn id-detentur ta' l-isem tad-dominju u l-isem tad-dominju reġistrat.

[…]"

14 L-Artikolu 22 tar-Regolament Nru 874/2004, intitolat "Proċedura ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' disputa [riżoluzzjoni extraġudizzjarja tal-kontroversji]", jiddisponi li ġej:

"1. Proċedura ta' ADR tista' tinbeda minn xi parti fejn:

a) ir-reġistrazzjoni tkun spekulattiva jew abużiva skond it-tifsira ta' l-Artikolu 21; jew

b) deċiżjoni meħuda mir-Reġistru tkun f'konflitt ma' dan ir-Regolament jew mar-Regolament (KE) Nru 733/2002.

[…]

11. Fil-każ ta' proċedura kontra detentur ta' isem ta' dominju, il-bord ADR għandu jiddeċiedi li l-isem tad-dominju għandu ikun revokat, jew isb li r-reġistrazzjoni tkun spekulattiva jew abużiva kif definit fl-Artikolu 21. L-isem tad-dominju għandu jiġi trasferit lill-attur jekk l-attur japplika għal dan l-isem tad-dominju u jissodisfa l-kriterji ġenerali ta' eliġibilità stipulati fl-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 733/2002

Fil-każ ta' proċedura kontra r-Reġistru, il-bord ADR għandu jiddeċiedi jekk deċiżjoni meħuda mir-Reġistru tkunx f'konflitt ma' dan ir-Regolament jew mar-Regolament (KE) Nru 733/2002. Il-bord ADR għandu jiddeċiedi li d-deċiżjoni għandha tkun annullata u jista' jiddeċiedi f'każi xierqa li l-isem tad-dominju in kwistjoni għandu jiġi trasferit, revokat jew attribwit, kemm-il darba, fejn meħtieġ, il-kriterji ġenerali ta' eliġibilità stipulati fl-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 733/2002 jitħarsu.

[…]

13. Ir-riżultati ta' l-ADR għandhom ikunu jorbtu fuq il-partijiet u r-Reġistru sakemm ma jinbdewx proċedimenti bil-qorti fi żmien 30 jum kalendarju tan-notifika tar-riżultat tal-proċedura ADR lill-partijiet"

15 Permezz ta' deċiżjoni tal-21 ta' Mejju 2003, (JO L 128, p. 29), il-Kummissjoni nnominat, skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament Nru 733/2002, l-assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru "European Registry for Internet Domains" (iktar 'il quddiem "EURid", stabbilit fi Brussell, bħala reġistru tad-dominji tal-ogħla livell .eu, inkarigat mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni u tal-amministrazzjoni tal-imsemmi dominju.

16 EURid ta l-kompetenza fil-qasam ta' riżoluzzjoni extraġudizzjarja tal-kontroversji prevista fl-Artikolu 22 tar-Regolament Nru 874/2004 lit-Tribunal ta' Arbitraġġ tal-Kamra tal-Kummerċ tar-Repubblika Ċeka u l-Kamra tal-Agrikoltura tar-Repubblika Ċeka (iktar 'il quddiem it-"Tribunal ta' Arbitraġġ").

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

17 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, kumannija b'kapital azzjonarju li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha f'Salzburg (l-Awstrija), tiġġestixxi siti internet u tbiegħ prodotti fuq l-internet. Biex tkun tista' tirreġistra ismijiet ta' dominji fil-kuntest tal-ewwel parti tal-proċedura ta' reġistrazzjoni f'fażijiet prevista mir-Regolament Nru 874/2004, hija talbet u rnexxielha tikseb mingħand ir-reġistru tat-trade marks Żvediż ir-reġistrazzjoni ta' total ta' 33 isem ġeneriku Ġermaniż bħala trade marks, u f'kull każ minnhom billi użat il-karattru speċjali "&" qabel u wara jew bejn kull ittra. Bhekk, hija ppreżentat fil-11 ta' Awwissu 2005 applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali. L-applikazzjoni tar-rikorrenti tal-11 ta' Awissu 2005 kellha bħala suġġett ir-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali &R&E&I&F&E&N& fil-klassi 9 fis-sens tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Gunju 1957, kif irrivedut u emenda (iktar 'il quddiem il-"Ftehim ta' Nizza"), li tikkorrispondi għad-deskrizzjoni "ċinturini tas-sigurtà". Ir-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark saret fil-25 ta' Novembru 2005 taħt in-numru 376729.

18 Madankollu jirriżulta mill-proċess li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali qatt ma kellha l-intenzjoni tuża l-imsemmija trade mark għaċ-ċinturini tas-sigurtà.

19 L-isem tad-dominju "www.reifen.eu" ġie mbagħad irreġistrat mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali waqt l-ewwel parti tal-proċedura ta' reġistrazzjoni f'fażijiet abbażi tat-trade mark Svediża &R&E&I&F&E&N& tagħha, billi eliminat minnha l-karattru speciali "&", skont waħda mir-regoli ta' transkizzjoni stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004.

20 Skont il-konstatazzjonijiet fattwali li jinsabu fid-deċiżjoni tar-rinviju, peress li t-terminu "Reifen" ifisser "tajers" bil-Ġermaniż, billi rreġistrat l-isem tad-dominju "www.reifen.eu", ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali kellha l-għan li topera sit internet għall-kummerċ ta' tajers, iżda hija kienet għandha ma ħaditx il-miżuri preparatorji sinjifikattivi sabiex twettaq dan is-sit, minħabba l-proċedura ġudizzjarja attwalment pendenti quddiem il-qorti tar-rinviju u l-proċedura ta' riżoluzzjoni extraġudizzjarja li ppreċeditha.

21 Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta wkoll li, waqt ir-reġistrazzjoni tal-isem tad-dominju inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-konvenut fil-kawża prinċipali ma kienx magħruf mar-rikorrenti fil-kawża prinċipali.

22 Barra minn hekk, minnha jidher li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali ppreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' 180 ismijiet ta' dominju kollha komposti minn termini ġeneriċi.

23 Il-konvenut fil-kawża prinċipali huwa l-proprjetarju tat-trade mark verbali "Reifen", irreġistrata fit-28 ta' Novembru 2005 fl-Uffiċċju tat-Trade marks Benelux għall-klassijiet 3 u 35 fis-sens tal-Ftehim ta' Nizza, li jikkorrispondi rispettivament għad-deskrizzjonijiet segwenti: "preparazzjonijiet ta' bliċ u sustanzi oħra għall-ħasil, prodotti għat-tindif u b'mod partikolari prodotti għat-tindif ta' twieqi li fihom nanopartiċelli" u "servizzi ta' għajnuna għall-bejgħ ta' dawn il-prodotti ta' tindif". Il-konvenut fil-kawża prinċipali wkoll talab, fl-10 ta' Novemnru 2005, ir-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali Reifen għaż-żewġ klassijiet. Permezz din it-trade mark, li skont il-proċess, hija bbażata fuq l-ewwel tliet ittri tal-kliem tal-lingwa Ġermaniża "Reinigung" (tindif) u "Fenster" (tieqa), huwa kellu l-intenzjoni jbiegħ fl-Ewropa kollha prodotti ta' tindif għas-superfiċji ta' fuq tal-ħġieġ. Huwa qabbad lill-impriża Bergolin GmbH & Co KG għall-iżvilupp ta' dan il-prodott. Fl-10 ta' Ottubru 2006, kampjun tat-taħlita ta' tindif I (Reifen A) kien disponibbli.

24 Il-konvenut fil-kawża prinċipali kkontesta r-reġistrazzjoni, mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, tal-isem tad-dominju www.reifen.eu quddiem it-Tribunal ta' Arbitraġġ. Permezz tad-deċiżjoni tal-24 ta' Lulju 2006 (kawża 00910), it-Tribunal ta' Arbitraġġ laqa' l-ilment tiegħu u neħħa l-imsemmi isem ta' dominju mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali u ttraferixxih lill-konvenut fil-kawża prinċipali. F'din id-deċiżjoni, it-Tribunal ta' Arbitraġġ qies li l-karattru "&" ikkontenut fi trade mark ma kellux jiġi skartat, iżda kellu jiġi espress b'karattri normali. Skont dan it-tribunal, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali riedet kjarament tevita r-regola ta' traskrizzjoni li tinsab fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004 f'sensiela sħiħa ta' applikazzjonijiet ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju. Konsegwentement, hija kellha *mala fide* meta ppreżentat l-applikazzjoni tagħha ta' reġistrazzjoni tal-isem tad-dominju inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

25 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali kkontestat din id-deċiżjoni billi ressqet azzjoni ġudizzjarja skont l-Artikolu 22(13) tar-Regolament Nru 874/2004. Peress li din ġiet iddikjarata mhux fondata fl-ewwel istanza u r-rikors tagħha nċaħad fl-appell, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ressqet appell fuq punt ta' liġi quddiem il-qorti tar-rinviju.

26 Billi qieset li l-eżitu tal-kawża kien jiddependi fuq l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, u b'mod partikolari tal-Artikolu 22 tar-Regolament Nru 874/2004, l-Oberster Gerichtshof (il-Qorti Suprema) issospendiet il-proċeduri u għamlet lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari segwenti:

"1) L-Artikolu 21(1)(a) tar-Regolament KE Nru 874/2004 għandu jiġi interpretat fis-sens li jeżisti dritt skont din id-dispożizzjoni meta:

a) trade mark ġiet sempliċement irreġistrata bl-għan li tkun tista', matul l-ewwel fażi tal-proċedura ta' reġistrazzjoni f'fażijiet, issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' isem ta' domain [dominju] li jikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika - bil-lingwa Ġermaniża -, mingħajr l-intenzjoni li din it-trade mark tintuża għal prodotti jew għal servizzi?

b) it-trade mark li fuqha hija bbażata r-reġistrazzjoni tad-domain u li tikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika - bil-lingwa Ġermaniża -, ma tinkludix l-isem tad-domain sa fejn hija tinkludi karattri speċjali li ġew eliminati mill-isem tad-domain, għalkemm dawn setgħu jinkitbu b'karattri normali u li l-eliminazzjoni tagħhom għandha bħala effett li l-isem tad-domain jkun jista' jintgħaraf mit-trade mark mingħajr ma tinħoloq probabbiltà ta' konfużjoni?

2) L-Artikolu 21(1)(a) tar-Regolament KE Nru 874/2004 għandu jiġi interpretat fis-sens li interess leġittimu jeżisti biss fil-każijiet previsti fl-Artikolu 21(2)(a) sa (ċ)?

3) [Fil-każ ta' risposta negattiva j]eżisti interess leġittimu wkoll fis-sens tal-Artikolu 21(1)(a) tar-Regolament KE Nru 874/2004 fil-każ fejn il-proprjetarju tal-isem tad-domain li jikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika - bil-lingwa Ġermaniża - jixtieq jużah għal sit tal-internet tematiku?

[…]

4) Fil-każ li tingħata risposta pożittiva għall-ewwel u t-tielet domanda: L-Artikolu 21(3) tar-Regolament [...] għandu jiġi interpretat fis-sens li huma biss iċ-ċirkustanzi msemmija fis-subparagrafi (a) sa (e) ta' din id-dispożizzjoni li jistgħu jistabbilixxu *mala fide* skont l-Artikolu 21(1)(b) tal-istess Regolament KE Nru 874/2004?

[…]

5) Fil-każ li tingħata risposta negattiva għal din id-domanda: Ikun hemm *mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament [...] Nru 874/2004 meta l-isem tad-dominju ġie rreġistrat matul l-ewwel fażi tal-proċedura ta' reġistrazzjoni f'fażijiet abbażi ta' trade mark li tikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika - bil-lingwa Ġermaniża -, trade mark li l-proprjetarju tal-isem tad-domain kiseb bl-għan biss li jkun jista' jitlob ir-reġistrazzjoni ta' isem tad-domain fl-ewwel fażi tal-proċedura ta' reġistrazzjoni f'fażijiet, u b'dan il-mod jippreċedi partijiet interessati oħra u għalhekk, fi kwalunkwe każ, ukoll il-proprjetarji tad-drittijiet tat-trade mark?"

Fuq id-domandi preliminari

Osservazzjoni preliminari

27 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ssostni l-ewwel nett li ma jistgħux jiġu attribwiti lilha żbalji eventwali mwettqa mir-reġistru fir-rigward r-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Tali żbalji kellhom jiġu invokati fil-kuntest ta' proċedura diretta kontra r-reġistru skont l-Artikolu 22(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004, u mhux fil-kuntest ta' proċedura diretta kontra d-detentur tal-isem ta' dominju kkonċernat.

28 Għalkemm domanda fuq dan il-punt ma saritx mill-qorti tar-rinviju, hija l-Qorti tal-Gustizzja, fil-kuntest tal-proċedura ta' kooperazzjoni bejn il-qrati nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja stabbilita mill-Artikolu 234, u sa fejn it-teżi tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma għandhiex effett fuq l-eżitu tal-kawża prinċipali, li għandha tagħti lil din il-qorti risposta utli li tippermettielha li ssolvi l-kawża li qed tidher quddiemha (ara, b'analoġija, is-sentenza tas-17 ta' Ġunju 1999, Piaggio, C-295/97, Ġabra p. I-3735, punt 25).

29 Għandu jiġi rrilevat f'dan ir-rigward li l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 22(11) tar-Regolament Nru 874/2004 jippermetti lil kull parti li tibda proċedura ta' riżoluzzjoni extragudizzjarja tal-kontroversji jew kontra d-detentur ta' isem ta' dominju meta r-reġistrazzjoni tkun spekulattiva jew abbużiva jew kontra r-reġistru meta waħda mid-deċiżjonijiet tiegħu tmur kontra r-Regolamenti Nru 733/2002 jew Nru 874/2004. Peress li l-kawża prinċipali, li nbdiet skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22 tar-Regolament Nru 874/2004, għandha bħala suġġett reġistrazzjoni allegatament spekulattiva jew abbużiva, il-proċedura tista' legittament tinbeda kontra d-detentur tal-isem tad-dominju.

30 F'dan ir-rigward, it-teżi tar-rikorrenti ma hijiex għaldaqstant fondata.

Fuq ir-raba' domanda

31 Permezz tar-raba' domanda tagħha, li għandha tiġi eżaminata fl-ewwel lok, il-qorti tar-rinviju ssaqsi, essenzjalment jekk iċ-ċirkustanzi li jippermettu li tiġi fondata l-*mala fide* humiex enumerati b'mod eżawrjenti fl-Artikolu 21(3)(a) sa (e) tar-Regolament Nru 874/2004.

32 Hemm lok li jiġi osservat, qabel kollox, li hemm ċerta disparità bejn id-diverżi verżjonijiet lingwistiċi tal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Nru 874/2004. B'hekk il-verżjoni Ġermaniża ta' din id-dispożizzjoni tinqara kif ġej: "Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]". Dan il-kliem, li tradott litteralment ifisser "Il-*mala fide* fis-sens tal-paragrafu 1(b), teżisti meta […]", jista' jissuġġerixxi li l-każijiet tal-*mala fide* previsti fl-Artikolu 21(1)(b) ta' dan ir-regolament huma limitati għall-każijiet espressament previsti fl-imsemmi paragrafu 3.

33 Madankollu, huwa importanti li jiġi indikat li d-dispożizzjoni inkwistjoni ma tistax tiġi eżaminata biss fil-verżjoni Ġermaniża, peress li d-dispożizzjonijiet Komunitarji għandhom jiġu interpretati u applikati b'mod uniformi fid-dawl tal-verżjonijiet tal-lingwi kollha tal-Unjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta' Diċembru 2005, Jyske Finans, C-280/04, Ġabra p. I-10683, punt 31 u tat-3 ta' April 2008, Endendijk, C-187/07, Ġabra p. I-2115, punt 22).

34 Issa, jirriżulta mill-verżjonijiet lingwistiċi tal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Nru 874/2004 għajr il-verżjoni Ġermaniża li l-enumerazzjoni taċ-ċirkustanzi li jikkostitwixxu *mala fide* f'din id-dispożizzjoni hija biss lista ta' eżempji. B'hekk,

il-verżjoni Franċiża tal-imsemmija dispożizzjoni hija fformulata hekk: "La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [tal-imsemmi Artikolu] peut être démontrée quand […]". Il-kunċett espress mill-verb "pouvoir" jinsab ukoll f'verżjonijiet lingwistiċi oħra, b'mod partikolari l-Ingliża ("may"), it-Taljana ("può"), l-Ispanjola ("podrá"), l-Polakka ("można"), il-Portugiża ("pode"), l-Olandiża ("kan"), kif ukoll il-Bulgara ("може").

35 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza kostanti, il-ħtieġa ta' applikazzjoni u, għaldaqstant, ta' interpretazzjoni uniformi ta' att Komunitarju teskludi li dan jitqies separatament f'waħda mill-verżjonijiet tiegħu, iżda teżiġi li jiġi interpretat kemm skont ir-rieda reali tal-awtur tiegħu kif ukoll skont l-għan imfittex minn dan tal-aħħar, fid-dawl, b'mod partikolari, tal-verżjonijiet stabbiliti fil-lingwi kollha (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-12 ta' Novembru 1969, Stauder, 29/69, Ġabra p. 419, punt 3; tat-22 ta' Ottubru 2009, Zurita García u Choque Cabrera, C-261/08 u C-348/08, Ġabra p. I-10143, punt 54, kif ukoll tat-28 ta' Jannar 2010, Eulitz, C-473/08, Ġabra p. I-907, punt 22).

36 Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat f'dan ir-rigward li r-Regolament Nru 733/2002 jipprevedi b'mod partikolari l-adozzjoni ta' politika pubblika li tittratta reġistrazzjoni spekulattiva u abbużiva tal-ismijiet ta' dominju li għandha tiggarantixxi r-rispett ta' drittijiet li kienu jeżistu qabel irrikonoxxuti jew stabbiliti mill-liġi nazzjonali u/jew mid-dritt tal-Unjoni. Din il-politika pubblika hija iktar partikolarment implementata mill-Artikolu 21 tar-Regolament Nru 874/2004, li jipprevedi, essenzjalment, ir-revoka ta' isem ta' dominju rreġistrat b'mod spekulattiv jew abbużiv.

37 Issa, l-għan li b'hekk jitwaqqfu r-reġistrazzjonijiet spekulattiv jew abbużivi ta' ismijiet ta' dominju, li jistgħu, min-natura tagħhom stess, jiġu kkarakterizzati minn diversi ċirkustanzi fattwali u ġuridiċi, jiġi kompromess jekk il-*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004 tkun tista' tiġi pprovata biss permezz taċ-ċirkustanzi enumerati fl-Artikolu 21(3)(a) sa (e).

38 Fl-aħħar nett, jirriżulta mill-premessa 16 tar-Regolament Nru 874/2004 li r-reġistru jieħu inkunsiderazzjoni l-aħjar prattiċi internazzjonali f'dan il-qasam u b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija għall-Proprjetà Intellettwali (WIPO), biex jiġi żgurat li reġistrazzjonijiet spekulattivi u abbużivi jiġu evitati kemm jista' ikun. Issa, hekk kif issostni l-Kummissjoni, jirriżulta b'mod ċar mir-rapport finali tal-WIPO tat-30 ta' April 1999 li jikkonċerna l-proċess ta' konsultazzjonijiet fuq l-ismijiet ta' dominju tal-internet, u, b'mod partikolari, mill-paragrafu 2 tar-rakkomandazzjoni Nru 171 dwar il-kunċett ta' "*mala fide*", li l-lista ta' ċirkustanzi li jikkostitwixxu *mala fide*, li, barra minn hekk, tikkorrispondi fil-biċċa l-kbira għal-lista riprodotta mill-Artikolu 21(3) tar-Regolament Nru 874/2004, ma hijiex eżawjrenti.

39 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għar-raba' domanda hija li l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Nru 874/2004 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-*mala fide* tista' tiġi pprovata minn ċirkustanzi oħra barra dawk enumerati fl-Artikolu 21(3)(a) sa (e).

Fuq il-ħames domanda

40 Permezz tal-ħames domanda, li għandha tiġi eżaminata fit-tieni lok, il-qorti tar-rinviju qed ssaqsi, essenzjalment, lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tinterpreta l-kunċett ta' *mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004.

41 Skont din id-dispożizzjoni, meta isem ta' dominju rreġistrat huwa identiku jew simili b'tali mod li joħloq konfużjoni għal isem li fir-rigward tiegħu ikun irrikonoxxut dritt jew stabbilit b'liġi nazzjonali u/jew tal-Unjoni, dan l-isem ta' dominju huwa rivokat jekk dan ġie rreġistrat jew użat b'*mala fide*.

42 Issa, il-*mala fide* għandha tiġi evalwata globalment, fid-dawl tal-fatturi kollha rilevanti tal-każ ineżami (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Ġabra p. I-4893, punt 37).

43 Fir-rigward, b'mod iktar partikolari, tal-elementi li jikkaratterizzaw aġir bħal dak tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali, fid-dawl tal-konstatazzjonijiet fattwali li jinsabu fid-deċiżjoni tar-rinviju, hemm lok li jiġu msemmija l-preċiżjonijiet segwenti.

44 Fl-ewwel lok, għandhom jiġu eżaminati l-kundizzjonijiet li fihom it-trade mark verbali &R&E&I&F&E&N& ġiet irreġistrata.

45 F'dan ir-rigward, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni, l-ewwel nett, l-intenzjoni tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali fil-mument tat-tressiq tal-applikazzjoni ta' reġistrazzjoni ta' din it-trade mark, bħala element suġġettiv li għandu jiġi ddeterminat b'riferiment għaċ-ċirkustanzi oġġettivi tal-każ ineżami (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, iċċitata iktar 'il fuq, punti 41 u 42).

46 Il-fatt li ssir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark mingħajr l-intenzjoni li tintuża bħala tali, iżda biss sabiex jiġi rreġistrat, abbażi tad-dritt ta' din it-trade mark, isem ta' dominju tal-ogħla livell .eu matul l-ewwel parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet prevista mir-Regolament Nru 874/2004, jista', f'ċerti ċirkustanzi, jikkaratterizza aġir b'*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) ta' dan ir-regolament.

47 F'dan il-każ, jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju li r-rikorrenti, għalkemm irreġistrat it-trade mark verbali &R&E&I&F&E&N& fl-Isvezja għaċ-ċinturini ta' sigurtà, kellha l-intenzjoni fir-realtà li topera sit internet għall-bejgħ ta' tajers, li hija kellha l-intenzjoni tirreġistra.

48 Konsegwentement, skont il-konstatazzjonijiet tal-qorti tar-rinviju, kif irrikonoxxiet ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali stess, din tal-aħħar ma kellha ebda intenzjoni tuża t-trade mark hekk irreġistrata għall-prodotti kkonċernati f'din ir-reġistrazzjoni.

49 It-tieni nett, il-preżentazzjoni tat-trade mark inkwistjoni tista' ukoll tkun rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' aġir b'*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004 (ara, b'analoġija, is-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50).

50 F'dan ir-rigward, il-qorti tar-rinviju tirreleva li, apparti l-karattri speċjali madwar kull ittra, it-trade mark verbali &R&E&I&F&E&N& tikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika fil-lingwa Ġermaniża, jiġifieri "Reifen" ("tayers"). Barra minn hekk, hemm lok li jiġi osservat li din it-trade mark hija kkaratterizzata minn preżentazzjoni mhux abitwali u lingwistikament illoġika, mill-aspett semantiku u viżwali. Fil-fatt, il-karattru speċjali "&" li ddaħħal qabel u wara kull ittra jidher, minn dan il-fatt, nieqes minn kull valur semantiku. Tali preżentazzjoni tista' għalhekk tissuġġerixxi li dan il-karattru speċjali ġie introdott biss sabiex jinħeba t-terminu ġeneriku moħbi fl-imsemmija trade mark.

51 It-tielet nett, il-karattru repettitiv ta' aġir jista' wkoll jittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi evalwat jekk jikkostitwixxix *mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004. F'dan ir-rigward, il-qorti tar-rinviju tirreleva li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali rreġistrat, b'kollox, 33 trade marks li jikkorrispondu għal denominazzjonijiet ġeneriċi fil-lingwa Ġermaniża, billi użat kull darba l-karattru speċjali "&" qabel u wara l-ittri kollha li jinsabu fis-sinjali li tagħhom intalbet ir-reġistrazzjoni.

52 Ir-raba' nett, il-kronoloġija tal-avvenimenti tista' wkoll tikkostitwixxi element rilevanti ta' evalwazzjoni. F'dan il-każ, il-fatt li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali rreġistrat it-trade mark verbali biss ftit qabel il-bidu tal-ewwel parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet tal-ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu għandhu jingħata attenzjoni partikolari sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' *mala fide* eventwali. F'dan ir-rigward, jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali talbet ir-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark minn għand l-awtorità Svediża fil-11 ta' Awwissu 2005 u din tal-aħħar laqgħet din l-applikazzjoni fil-25 ta' Novembru 2005, filwaqt li EURid kien ħabbar li r-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu ser tibda fis-7 ta' Diċembru 2005.

53 F'dan il-kuntest, għalkemm huwa minnu li t-trade mark Svediża &R&E&I&F&E&N& tibqa valida sa fejn hija ma hijiex is-suġġett ta' dikjarazzjoni ta' revoka jew ta' dikjarazzjoni ta' invaliditá, il-kundizzjonijiet li fihom din it-trade mark ġiet irreġistrata jistgħu jikkaratterizzaw aġir b'*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004.

54 Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-kundizzjonijiet li taħthom ġie rreġistrat l-isem ta' dominju "www.reifen.eu", għandu jiġi rrelevat, l-ewwel nett, li l-użu abbużiv ta' karattru speċjali jew sinjal ta' punteġġatura fl-isem li għalih dritt ġie invokat, fir-rigward tar-regoli ta' traskrizzjoni tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004 jista' jkun fattur rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' aġir b'*mala fide* minn naħa ta' detentur ta' isem ta' dominju.

55 It-tieni paragrafu tal-imsemmi artikolu jiddisponi li, fejn isem li fir-rigward tiegħu jkunu qed jiġu ddikjarati drittijiet preċedenti jkun fih karattri speċjali, bħall-karatrru "&", dawn "għandhom jiġu eliminati kollha kemm huma mill-isem tad-dominju li jikkorrispondi, sostitwiti b"sinkijiet, jew, fejn possibbli, miktuba mill-ġdid". Madankollu, jirriżulta mid-deċiżjoni ta' rinviju li, billi bbażat ruħha fuq din l-ewwel possibbiltà, ir-rikorrenti setgħet tikseb l-eliminazzjoni tal-karattri "& "kollha mit-trade mark verbali tagħha &R&E&I&F&E&N& u, b"hekk, tirreġistra l-isem ta' dominju "www.reifen.eu".

56 F'dan ir-rigward, it-teżi tal-Kummissjoni li t-tliet regoli ta' traskrizzjoni stabbiliti fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004 għandhom jiġu applikati b'mod ġerarkiku ma tistax tiġi aċċettata. Skont din l-istituzzjoni, il-karattri speċjali li għandhom valur semantiku għandhom jiġu miktuba mill-ġdid, dawk li għandhom il-funzjoni għandhom jiġi sostitwiti b'sinkijiet u dawk biss li la għandhom valur semantiku u lanqas funzjoni ta' separazzjoni għandhom jiġu eliminati.

57 Madankollu, hekk kif isostnu r-rikorrenti fil-kawża prinċipali u l-gvern Ċek, ma hemm xejn fil-formulazzjoni tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004 li jippermetti li jiġi konkluż li hemm xi ġerarkija bejn dawn it-tliet regoli ta' traskrizzjoni.

58 Il-fatt li din id-dispożizzjoni tipprevedi li l-karattri speċjali għandhom jinkitbu mill-ġdid "fejn possibbli" huwa irrilevanti f'dan ir-rigward. Fil-fatt, din il-frażi għandha tinftiehem mhux bħala li tistabbilixxi xi ġerarkija bejn il-possibiltajiet differenti ta' traskrizzjoni, iżda li qed tirreferi għall-impossibbiltà li jinkitbu mill-ġdid ċerti karattri speċjali.

59 Barra minn hekk, it-teżi tal-Kummissjoni għandha l-konsegwenza, fil-każ ta' reġistrazzjoni spekulattivi jew abbużivi, li tiffavorixxi l-użu ta' karattri speċjali li l-eliminazzjoni tagħhom tibqa' possibbli, filwaqt li, fil-każijiet ta' reġistrazzjoni ta' *bona fide*, dawk li japplikaw ma għandhom l-ebda għażla fir-rigward tat-traskrizzjoni ta' karattri speċjali, b'mod li huma jistgħu jiġu mġiegħla jaċċettaw isem ta' dominju tal-ogħla livell .eu li ma jaqbilx, fl-opinjoni tagħhom, mal-isem li għalih huma invokaw dritt preċedenti.

60 Għandu jiġi enfasizzat f'dan ir-rigward li jirriżulta mill-Artikolu 10(2) tar-Regolament Nru 874/2004 li r-reġistrazzjoni fuq il-bażi ta' dritt preċedenti għandha tikkonsisti fir-reġistrazzjoni tal-isem sħiħ li għalih jeżistu d-drittijiet preċedenti, kif miktubin fid-dokumentazzjoni li turi l-eżistenza ta' dan id-dritt.

61 Peress li certi karattri speċjali jistgħu jidhru f'isem li fir-rigward tiegħu hemm dritt preċedenti ma jistgħux madankollu jidhru f'isem ta' dominju minħabba restrizzjonijiet ta' natura teknika, il-leġiżlatur ippreveda, fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004, regoli ta' traskrizzjoni ta' tali karattri speċjali.

62 Mill-qari tal-Artikolu 10(2) u tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004 flimkien jirriżulta li l-applikazzjoni ta' regoli ta' traskrizzjoni stabbiliti fit-tieni paragrafu tal-imsemmi Artikolu 11 hija suġġetta għall-għan li tiġi garantita l-identità jew konkordanza l-iktar viċin bejn l-isem ta' dominju li tiegħu qed tintalab ir-reġistrazzjoni u l-isem li fir-rigward tiegħu qed jiġi invokat dritt preċedenti.

63 Il-preżenza ta' karattri speċjali fl-isem li fir-rigward tiegħu qed jiġi invokat dritt preċedenti kif ukoll l-għażla operata minn dak li jitlobha fir-rigward tat-tliet regoli ta' traskrizzjoni tal-karattri li jinsabu fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004, jiġifieri l-eliminazzjoni, is-sostituzzjoni b'sink jew l-espressjoni b'karattri normali, jistgħu b'hekk jindikaw l-eżistenza ta' aġir b'*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) ta' dan ir-regolament, b'mod partikolari fil-każ fejn l-isem ta' dominju li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni ma jaqbilx mal-isem li fir-rigward tiegħu ġie invokat dritt preċedenti.

64 F'dan ir-rigward, jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju li karattri speċjali mdaħħla lingwistikament b'mod illoġiku fl-isem li fir-rigward tiegħu ġie invokat dritt preċedenti ġew eliminati fl-isem ta' dominju li r-reġistrazzjoni tiegħu intalbet, pjutost milli sostiwiti minn sink jew miktuba mill-ġdid, b'mod li l-konkordanza bejn l-imsemmi isem ta' dominju u l-isem suġġett għal dritt preċedenti hija kompromessa.

65 It-tieni nett, għandu jiġi mfakkar li sabiex jiġi garantit lid-deternuti ta' drittijiet preċedenti possibbiltajiet konvenjenti sabiex jirreġistraw l-ismijiet li fir-igward tagħhom huma għandhom drittijiet, ir-Regolament Nru 874/2004 stabbilixxa, hekk kif jirriżulta mill-premessa 12 tiegħu, proċedura ta' reġistrazzjonijiet f'fażijiet.

66 Skont l-Artikolu 12 tal-imsemmi regolament, din il-proċedura fiha żewġ partijiet. Matul l-ewwel parti, trade marks nazzjonali u tal-Komunità rreġistrati biss, indikazzjonijiet ġeografiċi kif ukoll l-ismijiet u l-akronimita' korpi pubbliċi jistgħu jkunu s-suġġett ta' applikazzjoni bħala ismijiet ta' dominju. It-tieni parti tikkonċerna l-ismijiet li jistgħu jiġu rreġistrati fl-ewwel parti kif ukoll l-ismijiet ibbażati fuq kull dritt preċedenti ieħor.

67 Il-ftuħ ġenerali tar-reġistrazzjoni tal-ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu għandu konsegwentement jibda biss wara li jintemm il-perijodu previst għar-reġistrazzjoni f'fażijiet.

68 Għaldaqstant jidher li isem ta' dominju bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li jikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika mfittxa bħala tali, seta' jiġi rreġistrat matul l-ewwel parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet biss permezz ta' trade mark maħluqa u rreġistrata għal dan l-għan.

69 Fil-fatt, kieku ma rreġistratx trade mark verbali, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali kien ikollha tistenna l-ftuħ ġenerali tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu sabiex tippreżenta l-applikazzjoni tagħha, u b'hekk tirriskja, bħal kull persuna interessata mill-istess isem ta' dominju, li tkun ippreċeduta, skont il-prinċipju ta' min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel, minn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni oħra ppreżentata qabel tagħha.

70 Aġir, li huwa manifestament intiż sabiex tiġi evitata l-proċedura ta' reġistrazzjoni f'fażijiet stabbilita mir-Regolament Nru 874/2004 għandha b'hekk tittieħed inkunsiderazzjoni waqt l-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' aġir b'*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tal-imsemmi regolament.

71 It-tielet nett, il-fatt li ppreżenta numru kbir ta' applikazzjonijiet għal ismijiet ta' dominju li jikkorrisponu għal denominazzjonijiet ġeneriċi jista' wkoll ikun indizzju rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' aġir b'*mala fide* fid-dawl tal-għan tar-Regolament Nru 874/2004 li jikkonsisti fil-prevenzjoni jew l-evitazzjoni tar-reġistrazzjonijiet u l-użu spekulattiv jew abbużiv ta' ismijiet ta' dominji. F'dan ir-rigward, jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali ppreżentat 180 applikazzjonijiet ta' dan it-tip.

72 Min-naħa l-oħra, il-fatt imsemmi fid-deċiżjoni tar-rinviju, li, fil-mument tar-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma kinitx taf bil-konvenut fil-kawża prinċipali, huwa irrilevanti.

73 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ssostni, f'dan ir-rigward, li l-kawża prinċipali tikkonċerna r-reġistrazzjoni ta' isem ta' dominju li jikkonsisti f'terminu ġeneriku, li ma jista', fl-ebda każ, jippreġudika d-drittijiet ta' terzi, peress li ħadd ma għandu drittijiet esklużivi fuq termini ġeneriċi. L-aġir spekulattiv jew abbużiv li l-każijiet ta' *mala fide* enumerati fl-Artikolu 21(3) tar-Regolament Nru 874/2004 huma intiżi

li jiġġieldu għandu għalhekk jiġi eskluż, għaldaqstant, fil-każ ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju li jikkonsistu f'termini ġeneriċi. Konsegwentement, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma aġixxietx b'*mala fide* fis-sens tal-imsemmi Artikolu 21(3).

74 Din it-teżi hija żbaljata għal żewġ raġunijiet. Minn naħa, hija bbażata fuq il-premessa, miċħuda fil-punti 31 sa 39 ta' din is-sentenza, li skontha l-enumerazzjoni tal-każijiet ta' *mala fide* li jinsabu fl-Artikolu 21(3) tar-Regolament Nru 874/2004 hija eżawrjenti. Min-naħa l-oħra, hija tinjora li drittijiet preċedenti fuq termini ġeneriċi jistgħu leġittament jeżistu. Fil-fatt, hekk kif il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet, id-dritt tal-Unjoni, u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1)(b) u (c) tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989, L 40, p. 1), ma tipprekludix ir-reġistrazzjoni fi Stat Membru, bħala trade mark nazzjonali, ta' kelma meħuda minn lingwa ta' Stat Membru ieħor li fih din ma għandhiex karattru distintiv jew deskrittiv tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ħlief meta dawk ikkonċernati fl-Istat Membru li fih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni jkunu kapaċi jagħrfu t-tifsira ta' din il-kelma (sentenza tad-9 ta' Marzu 2009, Matratzen Concord, C-421/04, Ġabra p. I-2303, punti 26 u 32 kif ukoll id-dispożittiv).

75 Peress li l-eżistenza ta' drittijiet preċedenti fuq isem li jikkorrispondi għal denominazzjoni ġenerika ma tistax għalhekk tiġi eskluża, l-adozzjoni ta' aġir bħal dak tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali jinvolvi r-riskju ta' ħsara għad-detenturi ta' tali drittijiet.

76 Barra minn hekk, l-adozzjoni ta' aġir bħal dak deskritt fil-punt 70 ta' din is-sentenza jwassal għat-tfittxija ta' vantaġġ mhux xieraq għad-detriment ta' kull persuna interessata oħra mill-istess isem ta' dominju li ma għandhiex dritt preċedenti li tista' tinvoka u li għandha tistenna l-ftuħ ġenerali tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu sabiex tkun tista' tippreżenta applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

77 Għaldqastant ir-risposta li għandha tingħata għall-ħames risposta hija li, sabiex jiġi evalwat jekk jeżistix aġir b'*mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004, moqri flimkien tal-Artikolu 21(3), il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ ineżami, u b'mod partikolari l-kundizzjonijiet li fihom ir-reġistrazzjoni tat-trade mark inkisbet u dawk li fihom l-isem ta' dominju tal-ogħla livell .eu ġie rreġistrat.

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet li fihom ir-reġistrazzjoni tat-trade mark inkisbet, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari:

— l-intenzjoni li t-trade mark ma tintużax fis-suq li għalih intalbet il-protezzjoni;

— il-preżentazzjoni tat-trade mark;

— il-fatt li ġie rreġistrat numru għoli ta' trade marks oħra li jikkorrispondu għal denominazzjonijiet ġeneriċi, u

— il-fatt it-trade mark li ġiet irreġistrata ftit qabel il-bidu tar-reġistrazzjoni f'fażijiet ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu.

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet li fihom l-isem tad-dominju tal-ogħla livell .eu ġie rreġistrat, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari:

— l-użu abbużiv ta' karattri speċjali jew sinjali ta' punteġġatura, fis-sens tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004, għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-regoli ta' traskrizzjoni stabbiliti f'dan l-artikolu;

— ir-reġistrazzjoni matul l-ewwel parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet prevista minn dan ir-regolament abbażi ta' trade mark miksuba f'ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, u

— il-fatt li ġie rreġistrat numru kbir ta' applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju li jikkorrispondu għal denominazzjonijiet ġeneriċi.

Fuq l-ewwel, it-tieni u t-tielet domandi

78 Fid-dawl tar-risposti mogħtija għar-raba' u l-ħames domanda preliminari kif ukoll taċ-ċirkustanzi tal-kawża prinċipali, ma hemmx lok li tingħata risposta għall-ewwel tliet domandi magħmula.

Fuq l-ispejjeż

79 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:

1) **L-Artikolu 21(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 tat-28 ta' April 2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implementazzjoni u l-funzjonijiet tad-dominju tal-ogħla livell .eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni għandu jiġi interpretat fis-sens li l-*mala fide* tista' tintwera' minn ċirkustanzi oħra apparti minn dawk enumerati fl-Artikolu 21(3)(a) sa (e).**

2) **Sabiex jiġi evalwat jekk jeżistix aġir ta' *mala fide* fis-sens tal-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament Nru 874/2004, moqri flimkien tal-Artikolu 21(3), il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ ineżami, u b'mod partikolari l-kundizzjonijiet li fihom ir-reġistrazzjoni tat-trade mark inkisbet u dawk li fihom l-isem ta' dominju tal-ogħla livell .eu ġie rreġistrat.**

   Fir-rigward tal-kundizzjonijiet li fihom ir-reġistrazzjoni tat-trade mark inkisbet, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari:

   — **l-intenzjoni li t-trade mark ma tintużax fis-suq li għalih intalbet il-protezzjoni;**

— **il-preżentazzjoni tat-trade mark;**

— **il-fatt li ġie rreġistrat numru għoli ta' trade marks oħra li jikkorrispondu għal denominazzjonijiet ġeneriċi, u**

— **il-fatt it-trade mark li ġiet irreġistrata ftit qabel il-bidu tar-reġistrazzjoni f'fażijiet ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu.**

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet li fihom l-isem tad-dominju tal-ogħla livell .eu ġie rreġistrat, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari:

— **l-użu abbużiv ta' karattri speċjali jew sinjali ta' punteġġatura, fis-sens tal-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 874/2004, għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-regoli ta' traskrizzjoni stabbiliti f'dan l-artikolu;**

— **ir-reġistrazzjoni matul l-ewwel parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet prevista minn dan ir-regolament abbażi ta' trade mark miksuba f'ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, u**

— **il-fatt li ġie rreġistrat numru kbir ta' applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju li jikkorrispondu għal denominazzjonijiet ġeneriċi.**

Firem