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

5 ta' Settembru 2019*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 97(5) – Ġurisdizzjoni – Azzjoni ta' ksur – Ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 'l-att ta'ksur ikun twettaq' – Reklamar u offerti għal bejgħ ippubblikati fuq sit internet u fuq pjattaformi tal-midja soċjali"

Fil-Kawża C-172/18,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (il-Qorti tal-Appell (Ingilterra u Wales) (Sezzjoni Ċivili), ir-Renju Unit), permezz ta' deċiżjoni tat-12 ta' Frar 2018, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-5 ta' Marzu 2018, fil-proċedura

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

vs

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

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

komposta minn E. Regan, President tal-Awla, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Relatur) u I. Jarukaitis, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Szpunar,

Reġistratur: L. Carrasco Marco, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-17 ta' Jannar 2019,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

– għal AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees u M. Crabtree, minn M. McGuirk u E. Cronan, solicitors u minn J. Moss, barrister,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

– għal Heritage Audio SL u Pedro Rodríguez Arribas, minn A. Stone u R. Crozier, solicitors, kif ukoll minn J. Reid, barrister,

– għall-Gvern Ġermaniż, inizjalment minn T. Henze, M. Hellmann u J. Techert, sussegwentement minn M. Hellmann u J. Techert, bħala aġenti,

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn J. Samnadda kif ukoll minn É. Gippini Fournier u M. Wilderspin, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-28 ta' Marzu 2019,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] (ĠU 2009, L 78, p. 1).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (iktar 'il quddiem "BW Trustees") u Mark Crabtree, minn naħa, u Heritage Audio SL u Pedro Rodríguez Arribas, min-naħa l-oħra, dwar azzjoni ta' ksur minħabba allegat ksur tad-drittijiet mogħtija, b'mod partikolari, minn trade mark tal-Unjoni Ewropea.

Il-kuntest ġuridiku

3 Ir-Regolament (KE) Nru 207/2009, li kien ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), ġie emendat bir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 (ĠU 2015, L 341, p. 21, rettifiki fil-ĠU 2016, L 267, p. 1, ĠU 2016, L 110, p. 4 u fil-ĠU 2016, L 71, p. 322), li daħal fis-seħħ fit-23 ta' Marzu 2016. Sussegwentement, tħassar u ġie ssostitwit, b'effett mill-1 ta' Ottubru 2017, bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1). Madankollu, b'teħid inkunsiderazzjoni tad-data meta ndbiet l-azzjoni ta' ksur inkwistjoni fil-kawża prinċipali, dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari huwa eżaminat fid-dawl tar-Regolament Nru 207/2009, fil-verżjoni inizjali tiegħu.

4 Skont il-premessa 17 tar-Regolament Nru 207/2009:

"Deċiżjonijiet kontradittorji għandom jiġu evitati f'azzjonijiet li jinvolvu l-istess għemil u l-istess partijiet u li jirrigwardaw trade marks [tal-Unjoni Ewropea] u trade marks nazzjonali paralleli.[…]"

5 L-Artikolu 9(1) u(2) ta' dan ir-regolament kien jipprovdi:

"1. It-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] tagħti lill-proprjetarju d-drittijiet esklussivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jipprojbixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

(a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] hija reġistrata;

(b) kull sinjal fejn, minħabba identiċità jew xebħ mat-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] u l-identiċità jew xebħ mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] u mis-sinjal, tkun teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku; il-problabiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

[…]

2. Dawn li ġejjin, *inter alia*, huma projbiti taħt il-paragrafu 1:

[…]

(b) l-offerta ta' prodotti, it-tqegħid fis-suq […] taħt dak is-sinjal […];

[…]

(d) l-użu ta' sinjal […] fir-riklamar."

6 L-Artikolu 94 tar-Regolament Nru 207/2009 kien jipprovdi:

"1. Sakemm dan ir-regolament ma jispeċifikax mod ieħor, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament [tal-Kunsill] (KE) Nru 44/2001 [tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42),] għandhom japplikaw għall-proċedimenti li jirrigwardaw it-trade marks [tal-Unjoni Ewropea] u l-applikazzjonijiet għal trade marks [tal-Unjoni Ewropea], kif ukoll għal proċedimenti li jirrigwardaw l-kawżi simultaneji u suċċessivi fuq il-bażi ta' trade marks [tal-Unjoni Ewropea] u trade marks nazzjonali.

2. F'każ ta' proċedimenti li jirrigwardaw il-kawżi u t-talbiet imsemmija fl-Artikolu 96:

(a) l-Artikoli 2 u 4, il-punti 1, 3, 4 u 5 tal-Artikolu 5u l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 ma japplikawx;

[…]"

7 Skont l-Artikolu 95(1) ta' dan ir-regolament:

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

8 L-Artikolu 96 tal-imsemmi regolament kien jipprovdi:

"Il-qrati tat-trade mark [tal-Unjonji Ewropea] għandhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq:

(a) kull kawża ta' vjolazzjoni [ksur] u – jekk dawn huma permissibbli taħt il-liġi nazzjonali – kawżi dwar theddida ta' vjolazzjoni ta' trade marks [tal-Unjonji Ewropea];

[…]"

9 L-Artikolu 97 tal-istess regolament kien jipprovdi:

"1. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament kif ukoll għal kull dispożizzjoni tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 applikabbli bis-saħħa tal-Artikolu 94, il-proċedimenti li jirrigwardaw l-azzjonijiet u t-talbiet msemmija fl-Artikolu 96 għandhom jinfetħu fil-qrati tal-Istat Membru fejn il-konvenut għandu d-domiċilju tiegħu jew, jekk huwa m'għandu domiċilju f'ebda Stat Membru, fejn huwa għandu stabbiliment.

[…]

5. Il-proċedimenti li jirrigwardaw l-azzjonijiet u t-talbiet msemmija fl-Artikolu 96, bl-eċċezzjoni tal-kawżi għal dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' vjolazzjoni ta' trade mark [tal-Unjoni Ewropea], jistgħu jinfetħu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq jew fejn tkun saret it-theddida […]"

10 Skont l-Artikolu 98 tar-Regolament Nru 207/2009:

"1. Qorti ta' trade marks [tal-Unjoni Ewropea] li għandha ġurisdizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 97(1) sa (4) għandha ġurisdizzjoni fir-rigward ta':

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

[…]

2. Qorti ta' trade marks [tal-Unjoni Ewropea] li għandha ġurisdizzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 97(5) għandha ġurisdizzjoni biss fir-rigward ta' atti mwettqa jew mhedda fit-territorju tal-Istat Membru fejn tinsab dik il-Qorti."

11 L-Artikolu 109(1) tar-Regolament Nru 207/2009 kien jipprovdi:

"Meta kawżi ta' vjolazzjoni li jinvolvu l-istess kawża li u li jkunu bejn l-istess partijiet jitressqu quddiem qrati ta' Stati Membri differenti, li waħda minnhom ikollha ġurisdizzjoni fuq il-bażi ta' trade mark [tal-Unjoni Ewropea] waqt li l-oħra jkollha ġurisdizzjoni fuq il-bażi ta' trade mark nazzjonali:

(a) il-qorti li ma tkunx dik li kellha ġurisdizzjoni l-ewwel għandha minn jeddha tirrinunċja l-ġurisdizzjoni favur dik il-qorti fejn it-trade marks in kwistjoni huma identiċi u validi fir-rigward ta' prodotti u servizzi identiċi. Il-qorti li jkollha tirrinunċja l-ġurisdizzjoni tagħha tista' tissospendi l-proċedimenti jekk il-ġurisdizzjoni tal-qorti l-oħra tkun ikkontestata;

(b) il-qorti ħlief għal dik li jkollha ġurisdizzjoni l-ewwel tista' tissospendi il-proċedimenti jekk it-trade marks konċernati huma identiċi u validi għal prodotti jew servizzi simili u jekk it-trade marks konċernati huma simili u validi għal prodotti jew servizzi simili jew identiċi."

12 Il-kliem tal-Artikoli 9, 94 sa 98 u 109 tar-Regolament Nru 207/2009 ġie essenzjalment riprodott fl-Artikoli 9, 122 sa 126 u 136 tar-Regolament 2017/1001. L-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001 jikkorrispondi għall-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u għall-Artikolu 93(5) tar-Regolament Nru 40/94.

13 Ir-Regolament Nru 44/2001, li għalih jirreferu l-Artikoli 94 u 97 tar-Regolament Nru 207/2009, ġie ssostitwit bir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU 2012, L 351, p. 1). Skont l-Artikolu 66(1) tar-regolament

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

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

14 AMS Neve hija kumpannija stabbilita fir-Renju Unit li timmanifattura u tikkummerċjalizza apparat awdjofoniku. BW Trustees, stabbilita wkoll fir-Renju Unit, hija fiduċjarja tal-iskema ta' rtirar tal-maniġers ta' AMS Neve. M. Crabtree huwa amministratur ta'AMS Neve.

15 Heritage Audio hija kumpannija stabbilta fi Spanja li tikkummerċjalizza apparat awdjofoniku. P. Rodríguez Arribas, iddomiċiljat fi Spanja, huwa l-amministratur waħdieni ta' Heritage Audio.

16 Fil-15 ta' Ottubru 2015, AMS Neve, BW Trustees u M. Crabtree ppreżentaw azzjoni ta' ksur ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea quddiem l-Intellectual Property and Enterprise Court (il-Qorti tal-Proprjetà Intellettwali u tal-Impriżi, ir-Renju Unit), kontra Heritage Audio u P. Rodríguez Arribas li tagħha BW Trustees u M. Crabtree huma l-proprjetarji u li għall-użu tagħha AMS Neve għandha liċenzja esklużiva.

17 Barra minn hekk, l-azzjoni tagħhom tirrigwarda l-allegat ksur ta' żewġ trade marks irreġistrati fir-Renju Unit li tagħhom BW Trustees u M. Crabtree huma wkoll il-proprjetarji.

18 It-trade mark tal-Unjoni Ewropea invokata hija kkostitwita min-numru 1073 u ġiet irreġistrata għall-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 9 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat. Il-prodotti koperti jikkorrispondu b'mod partikolari għad-deskrizzjoni li ġejja: "tagħmir ta' reġistrazzjoni, ta' taħlit tal-awdjo u ta' pproċessar ta' ħsejjes fi studjos"[traduzzjoni mhux uffiċjali].

19 Il-konvenuti fil-kawża prinċipali huma akkużati li offrew għall-bejgħ lil konsumaturi fir-Renju Unit imitazzjonijiet ta' prodotti ta' AMS Neve b'sinjali li huma identiċi jew simili għall-imsemmija trade mark tal-Unjoni Ewropea u għall-imsemmija trade marks nazzjonali jew li jirreferu għal dan is-sinjal, u li rriklamaw għal dawn il-prodotti.

20 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali pproduċew dokumenti insostenn tal-azzjonijiet tagħhom, fosthom b'mod partikolari l-kontenut tas-sit internet ta' Heritage Audio u tal-kontijiet ta' *Facebook* u *Twitter* tagħha, fattura maħruġa minn Heritage Audio lil individwu residenti fir-Renju Unit kif ukoll skambji ta' posta elettronika bejn Heritage Audio u persuna stabbilita fir-Renju Unit dwar il-kunsinna potenzjali ta' apparat awdjofoniku.

21 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ppreżentaw, fost oħrajn, stampi tal-iskrin minn dan is-sit internet li fuqhom kienu jidhru offerti għal bejgħ ta' apparat awdjofonoku b'sinjal li huwa identiku jew simili għall-imsemmija trade mark tal-Unjoni Ewropea. Huma enfasizzaw li dawn l-offerti huma fformulati bl-Ingliż u li sezzjoni intitolata "where to buy" ("fejn tixtri") telenka distributuri stabbiliti f'diversi pajjiżi, inkluż ir-Renju Unit. Barra minn hekk, mill-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ jirriżulta li Heritage Audio taċċetta ordnijiet mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

22 Il-konvenuti fil-kawża prinċipali qajmu eċċezzjoni ta' nuqqas ta' ġurisdizzjoni tal-qorti adita.

23 Filwaqt li ma eskludewx li l-prodotti ta' Heritage Audio setgħu nxtraw, fir-Renju Unit, permezz ta' kumpanniji oħrajn, huma jsostnu li huma nnifishom la rriklamaw fir-Renju Unit, u lanqas wettqu bejgħ f'dan l-Istat Membru. Barra minn hekk, huma jsostnu li qatt ma ħatru distributur għar-Renju

Unit. Fl-aħħar nett, huma jsostnu li l-kontenut misjub fuq is-sit internet ta' Heritage Audio u fuq il-pjattaformi li għalihom jirreferu r-rikorrenti fil-kawża prinċipali, kien diġà spiċċa, matul il-perijodu kopert mill-azzjoni ta' ksur, u minħabba dan ma kellhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni.

24 Permezz ta' sentenza tat-18 ta' Ottubru 2016, l-Intellectual Property and Enterprise Court (il-Qorti tal-Proprjetà Intellettwali u tal-Impriżi) ikkonstatat li ma kellhiex ġurisdizzjoni sabiex tieħu konjizzjoni ta' din l-azzjoni ta' ksur, peress li hija bbażata fuq it-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni.

25 Hija tirrileva li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali pprovdew indizji li jistgħu juru li s-sit internet ta' Heritage Audio kienet immirata b'mod partikolari għar-Renju Unit. Hija tqis, barra minn hekk, li l-fatti tal-kawża li jippermettulha tikkonstata li P. Rodríguez Arribas huwa responsabbli *in solidum* għall-aġir ta' Heritage Audio u li l-qrati tar-Renju Unit għandhom il-ġurisdizzjoni sabiex jieħdu konjizzjoni tagħha, sa fejn it-tilwima tirrigwarda l-protezzjoni tad-drittijiet nazzjonali ta' proprjetà intellettwali.

26 L-Intellectual Property and Enterprise Court (il-Qorti tal-Proprjetà Intellettwali u tal-Impriżi) tqis, min-naħa l-oħra, li l-imsemmija kawża, sa fejn tirrigwarda l-ksur tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea taqa', konformement mal-Artikolu 97(1) tar-Regolament Nru 207/2009, taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-konvenut għandu d-domiċilju tiegħu, li fil-każ ineżami huwa r-Renju ta' Spanja. Din il-qorti tippreċiża li l-ġurisdizzjoni tal-qrati Spanjoli tirriżulta wkoll mill-paragrafu 5 tal-Artikolu 97, li bis-saħħa tiegħu, l-azzjonijiet ta' ksur jistgħu jinġiebu wkoll quddiem il-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu twettaq l-att ta' ksur.

27 F'dan ir-rigward tal-aħħar, l-Intellectual Property and Enterprise Court (il-Qorti tal-Proprjetà Intellettwali u tal-Impriżi) tqis li l-qorti li għandha l-ġurisdizzjoni fir-rigward tat-territorju sabiex tieħu konjizzjoni ta' azzjoni mibdija mill-proprjetarju ta' trade mark kontra terz li għamel użu minn sinjali identiċi jew simili għal din it-trade mark f'reklami u f'offerti għal bejgħ fuq sit internet jew fuq pjattaformi tal-midja soċjali hija dik tal-post fejn it-terz ħa d-deċiżjoni li jirriklama jew li joffri għall-bejgħ dawn il-prodotti f'dan is-sit jew f'dawn il-pjattaformi u stabbilixxa l-modalitajiet għall-implimentazzjoni ta' din id-deċiżjoni.

28 Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali appellaw minn din is-sentenza quddiem il-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (il-Qorti tal-Appell (Ingilterra u Wales) (Sezzjoni Ċivili), ir-Renju Unit).

29 Il-qorti tar-rinviju tqis li filwaqt li fis-sentenza tagħha semmiet ċerti sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizja, bħal dawk tad-19 ta' April 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), u tal-5 ta' Ġunju 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), il-qorti tal-ewwel istanza għamlet interpretazzjoni żbaljata ta' dawn is-sentenzi u tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja inġenerali.

30 Il-qorti tar-rinviju hija tal-fehma li tali interpretazzjoni essenzjalment twassal sabiex jitqies li "l-Istat Membru fejn l-att ta' vjolazzjoni [ksur] ikun twettaq", fis-sens tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009, huwa l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-konvenut organizza s-sit internet tiegħu u l-kontijiet tal-midja soċjali. Issa, mill-formulazzjoni, mill-iskop u mill-kuntest ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li t-territorju ta' Stat Membru mmirat minnha huwa dak li fih jirrisjedu l-konsumaturi jew il-kummerċjanti li għalihom huma intiżi r-reklamar u l-offerti għal bejgħ.

31 Il-qorti tar-rinviju żżid tgħid li l-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja) iddeċidiet, fis-sentenza tagħha tad-9 ta' Novembru 2017 msejjħa "Parfummarken" (I ZR 164/16), li l-interpretazzjoni tal-kelmiet "il-liġi tal-pajjiż fejn ikun seħħ il-ksur", li jinsabu fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ("Ruma II") (ĠU 2007, L 199, p. 40), mogħtija fis-sentenza tas-27 ta' Settembru 2017, Nintendo (C-24/16 u C-25/16, EU:C:2017:724), tista' tiġi trasposta għall-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009. Madankollu, il-qorti tar-rinviju għandha dubji dwar din l-evalwazzjoni tal-imsemmija qorti Ġermaniza.

32 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (il-Qorti tal-Appell (Ingilterra u Wales) (Sezzjoni Ċivili)) iddeċidiet li tissospendi l-proċedura quddiema u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja, filwaqt li fid-deċiżjoni tagħha ppreċiżat li din id-domanda tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009:

"F'ċirkustanzi fejn impriża hija stabbilita u ddomiċiljata fi Stat Membru A u ħadet miżuri f'dak it-territorju sabiex tirreklama u toffri għal bejgħ prodotti taħt sinjal identiku għal trade mark tal-Unjoni permezz ta' sit internet intiż għal kummerċjanti u għal konsumaturi ta' Stat Membru B:

i) qorti tat-trade marks tal-Unjoni fi Stat Membru B għandha ġurisdizzjoni li tiddeċiedi fuq azzjoni ta' ksur tat-trade mark tal-Unjoni minħabba dan ir-reklamar u din l-offerta għal bejgħ ta' prodotti f'dak it-territorju?

ii) fil-każ ta' risposta negattiva, xi kriterji oħra għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni minn dik il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni sabiex tiddetermina jekk għandhiex ġurisdizzjoni sabiex tiddeċiedi fuq tali azzjoni?

iii) sa fejn ir-risposta għal (ii) tirrikjedi li l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni tidentifika jekk l-impriża ħaditx miżuri attivi fl-Istat Membru B, liema kriterji għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk l-impriża ħaditx tali miżuri attivi?"

Fuq id-domanda preliminari

33 Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jqis li huwa ppreġudikat mill-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, minn terz, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark f'reklamar u f'offerti għal bejgħ ippubblikati b'mezz elettroniku għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jista' jibda azzjoni ta' ksur kontra dan it-terz quddiem qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu konsumaturi u kummerċjanti mmirati minn dawn ir-reklami u dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-imsemmi terz ħa d-deċiżjonijiet u l-miżuri fir-rigward ta' dawn il-pubblikazzjonijiet elettroniċi fi Stat Membru ieħor.

34 L-ewwel nett għandu jitfakkar li minkejja l-prinċipju li r-Regolament Nru 44/2001 – u, mill-10 ta' Jannar 2015, ir-Regolament Nru 1215/2012 – japplikaw għall-azzjonijiet ġudizzjarji li jirrigwardaw trade mark tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 94(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jeskludi, għal dak li jikkonċerna b'mod partikolari l-azzjonijiet ta' ksur ta' tali trade mark, l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 44/2001, bħar-regoli inklużi fl-Artikoli 2 u 4 u fil-punt 3 tal-Artikolu 5 ta' dan tal-aħħar. Minħabba din l-esklużjoni, il-ġurisdizzjoni tal-qrati tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 95(1) tar-Regolament Nru 207/2009 biex jieħdu konjizzjoni ta' azzjonijiet ta' ksur ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea tirriżulta minn regoli previsti direttament mir-Regolament Nru 207/2009, li għandhom in-natura ta' *lex specialis* meta mqabbla mar-regoli pprovduti mir-Regolament Nr 44/2001 (sentenzi tal-5 ta' Ġunju 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punti 26 u 27, kif ukoll tat-18 ta' Mejju 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punt 26).

35 Min-naħa l-oħra, għal dak li jikkonċerna t-trade marks nazzjonali, id-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (ĠU 2008, L 299, p. 25), ma stabbilixxietx regoli speċifiċi fil-qasam ta' ġurisdizzjoni. Dan japplika wkoll għad-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (riformulazzjoni) (ĠU 2015, L 336, p. 1, rettifika fil-ĠU 2016, L 110, p. 5), li ħassar u ssostitwixxa, b'effett mill-15 ta' Jannar 2019, id-Direttiva 2008/95.

36 Konsegwentement, azzjoni ta' ksur bħal dik mibdija mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali fil-15 ta' Ottubru 2015 taqa', sa fejn tirrigwarda trade marks nazzjonali, taħt regoli ta' ġurisdizzjoni msemmija fir-Regolament Nru 1215/2012 u, sa fejn tirrigwarda trade mark tal-Unjoni Ewropea, taħt regoli ta' ġurisdizzjoni msemmija fir-Regolament Nru 207/2009.

37 Skont l-Artikolu 97(1) tar-Regolament Nru 207/2009, meta l-konvenut ikollu d-domiċilju tiegħu fi Stat Membru, ir-rikorrent għandu jressaq l-azzjoni tiegħu quddiem il-qrati ta' dan l-Istat Membru.

38 Fid-dawl ta' dan, il-paragrafu 5 ta' dan l-artikolu jipprovdi li r-rikorrent jista' "[ukoll]" iressaq l-azzjoni tiegħu quddiem il-qrati ta' Stat Membru "fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq jew fejn tkun saret it-theddida".

39 L-Artikolu 98 ta' dan ir-regolament jippreċiża, fil-paragrafu 1 tiegħu, li meta qorti tat-trade marks tal-Union Ewropea tiġi adita abbażi tal-Artikolu 97(1) tal-imsemmi regolament, hija jkollha l-ġurisdizzjoni sabiex tiddeċiedi dwar l-atti ta' ksur imwettqa jew mhedda li jitwettqu fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri u, fil-paragrafu 2 tiegħu, jippreċiża li meta tali qorti tiġi adita abbażi tal-Artikolu 97(5) tal-istess regolament, hija tkun tista' tiddeċiedi biss fuq l-atti mwettqa jew li potenzjalment wettqu fit-territorju tal-Istat Membru fejn tinsab dik il-qorti.

40 Minn din id-distinzjoni jirriżulta li r-rikorrent, skont jekk jagħżilx li jressaq l-azzjoni ta' ksur quddiem il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tad-domiċilju tal-konvenut jew quddiem dik tat-territorju fejn l-att ta' ksur twettaq jew fejn tkun saret it-theddida li jitwettaq, jiddetermina l-portata tal-kamp ta' ġurisdizzjoni *ratione loci* tal-qorti adita. Fil-fatt, meta l-azzjoni ta' ksur tkun ibbażata fuq il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 97, hija tkopri potenzjalment l-atti ta' ksur kollha mwettqa fit-territorju tal-Unjoni kollu, filwaqt li meta hija tkun ibbażata fuq il-paragrafu 5 tal-imsemmi artikolu, hija tkun limitata għall-atti ta'ksur imwettqa jew mhedda li jitwettqu fit-territorju ta' Stat Membru wieħed, jiġifieri dak fejn tinsab il-qorti adita.

41 Il-possibbiltà mogħtija lir-rikorrent li jagħżel waħda mill-bażijiet, li tirriżulta mill-użu tal-kelma "[ukoll]" li tinsab fl-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009, ma tistax tinftiehem fis-sens li r-rikorrent jista', fir-rigward tal-istess atti ta' ksur, jakkumula l-azzjonijiet ibbażati fuq il-paragrafi 1 u 5 ta' dan l-artikolu, iżda tesprimi sempliċement, hekk kif jirrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 31 tal-konklużjonijiet tiegħu, in-natura alternattiva tal-forum indikat fil-paragrafu 5, meta mqabbla mal-fora indikati fil-paragrafi l-oħra tal-imsemmi artikolu.

42 Billi jipprevedi tali forum alternattiv u billi jistabbilixxi limiti, fl-Artikolu 98(2) tar-Regolament Nru 207/2009, għall-ġurisdizzjoni *ratione loci* konnessa ma' dan il-forum, il-leġiżlatur tal-Unjoni jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea jibda, jekk ikun jixtieq, azzjonijiet speċifiċi li kull waħda minnhom tirrigwarda l-atti ta' ksur imwettqa fit-territorju ta' Stat Membru wieħed. Hekk kif il-Qorti tal-Ġustizja diġà rrilevat, meta diversi azzjonijiet ta' ksur bejn l-istess partijiet ikunu relattivi għall-użu tal-istess sinjal, iżda ma jirrigwardawx l-istess territorju, huma ma jkollomx l-istess għan u għaldaqstant ma jaqgħux taħt ir-regoli ta' *litispendance* (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-19 ta' Ottubru 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punt 42). Għaldaqstant, il-qrati ta' diversi Stati Membri aditi fl-istess ċirkustanzi, ma jistgħux jagħtu "deċiżjonijiet kontradittorji" fis-sens tal-premessa 17 tar-Regolament Nru 207/2009, peress li l-azzjonijiet mibdija mir-rikorrent jirrigwardaw territorji distinti.

43 Huwa fid-dawl ta' dawn l-elementi li għandha tingħata risposta għall-mistoqsija tal-qorti tar-rinviju rigward il-portata tal-kliem "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq", li jinsabu fl-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009.

44 Adita b'talba għal interpretazzjoni tal-Artikolu 93(5) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li l-kriterju tal-ġurisdizzjoni *ratione loci* espress minn dawn il-kelmiet huwa relatat ma' aġir attiv tal-awtur tal-allegat ksur (sentenza tal-5 ta' Ġunju 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punt 34).

45 Minn dan il-Qorti tal-Ġustizzja ddeduċiet li, fil-każ ta' bejgħ jew ta' kunsinna ta' prodott kontrafatt fit-territorju ta' Stat Membru, segwiti minn bejgħ mill-ġdid mix-xerrej fi Stat Membru ieħor li fit-territorju tiegħu il-bejjiegħ inizjali ma aġixxiex huwa nnifsu, dan il-kriterju ma jippermettix li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea ta' dan l-Istat Membru tal-aħħar sabiex tieħu konjizzjoni ta' azzjoni ta' ksur imressqa kontra l-bejjiegħ inizjali. Tali ġurisdizzjoni hija bbażata fuq effett tal-ksur imwettaq minn dan il-bejjiegħ inizjali u mhux fuq l-allegat att illegali mwettaq minnu, iżda dan imur kontra l-kliem "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq" (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-5 ta' Ġunju 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punti 34, 37 u 38).

46 Konformement ma' din il-ġurisprudenza u mal-elementi mfakkra fil-punti 40 sa 42 tas-sentenza preżenti, qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea adita b'azzjoni ta' ksur abbażi tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 għandha, meta tkun mitluba tistħarreġ il-ġurisdizzjoni tagħha sabiex tagħti deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' ksur fit-territorju ta' Stat Membru li fih tinsab, tiżgura ruħha li l-atti li bihom huwa akkużat il-konvenut twettqu f'dan it-territorju.

47 Meta l-atti li bihom ikun akkużat il-konvenut jikkonsistu f'reklamar u f'offerti għal bejgħ ippubblikati b'mezz elettroniku għal prodotti b'sinjal identiku jew simili għal trade mark tal-Unjoni Ewropea mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, ikun importanti, hekk kif jirriżulta mill-punt 63 tas-sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et* (C-324/09, EU:C:2011:474), li jitqies li dawn l-atti, li jaqgħu taħt l-Artikolu 9(2)(b) u (d) tar-Regolament Nru 207/2009, twettqu fit-territorju fejn jinsabu l-konsumaturi jew il-kummerċjanti li għalihom huma intiżi dan ir-reklamar u dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-konvenut ikun stabbilit f'territorju ieħor, li s-server tan-netwerk elettroniku li huwa juża jkun jinsab f'territorju ieħor, jew li l-prodotti li kienu rreklamati jew offerti għal bejgħ jinsabu f'territorju ieħor.

48 Fil-fatt, kif jirriżulta mill-istess punt tal-imsemmija sentenza, għandu jiġi evitat li t-terz li jkun indirizza r-reklamar u l-offerti għal bejgħ lill-konsumaturi tal-Unjoni filwaqt li juża sinjal identiku jew simili għal trade mark tal-Unjoni Ewropea għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom ġiet irreġistrata din it-trade mark, ikun jista jaħrab l-applikazzjoni tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009 u għaldaqstant jippreġudika l-effett utli tagħha billi jinvoka l-fatt li dan ir-reklamar u dawn l-offerti tqiegħdu onlajn barra mill-Unjoni.

49 B'mod analogu, għandu jiġi evitat li t-terz li jkun uża sinjal identiku jew simili għal trade mark tal-Unjoni Ewropea mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju ta' din it-trade mark għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom din tal-aħħar ġiet irreġistrata, ikun jista' jikkontesta l-applikazzjoni tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u għaldaqstant jippreġudika l-effett utli ta' din id-dispożizzjoni billi jinvoka l-post fejn tqiegħdu onlajn ir-reklamar u l-offerti tiegħu sabiex tiġi eskluża l-ġurisdizzjoni ta' kwalunkwe qorti li ma hijiex dik ta' dan il-post jew tal-post fejn huwa stabbilit.

50 Jekk il-kelmiet "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq", li jinsabu fl-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009, kellhom jiġu interpretati fis-sens li jirrigwardaw Stat Membru li fit-territorju tiegħu l-awtur tal-imsemmija atti kummerċjali organizza s-sit internet tiegħu u attiva l-pubblikazzjoni tar-reklami u tal-offerti għal bejgħ tiegħu, ikun biżżejjed għall-awturi tal-ksur stabbiliti fl-Unjoni, li joperaw b'mezzi elettroniċi u li jixtiequ jipprekludu lill-proprjetarji ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea kontrafatti milli jkollhom forum alternattiv, li jaraw li t-territorju tat-tqegħid onlajn ikun l-istess fejn huma jkunu stabbiliti. Bl-istess mod, fil-każ li r-reklamar u l-offerti jkunu intiżi għall-konsumaturi ta' Stati Membri oħrajn, l-imsemmi Artikolu 97(5) ikun imċaħħad minn kwalunkwe portata alternattiva fil-konfront tar-regola ta' ġurisprudenza msemmija fil-paragrafu 1 tal-istess artikolu.

51 Interpretazzjoni tal-kelmiet "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq" fis-sens li dawn ikopru l-post fejn il-konvenut ħa d-deċiżjonijet u l-miżuri tekniċi sabiex jattiva l-pubblikazzjonijiet fuq l-internet, tkun iktar mhux xierqa minħabba li jista', f'numru ta' każijiet, jirriżulta li huwa eċċessivament diffiċli, saħansitra impossibbli, li r-rikorrent ikun jaf dan il-post. Fil-fatt, bil-kontra tas-sitwazzjonijiet fejn it-tilwima tkun diġà pendenti, dik li fiha l-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea jinsab qabel l-introduzzjoni tal-azzjoni ġudizzjarja, hija kkaratterizzata mill-impossibbiltà li l-konvenut jiġi mġiegħel jiżvela l-imsemmi post, peress li l-ebda qorta ma hija adita f'dan l-istadju.

52 Sabiex jinżamm l-effett utli tal-forum alternattiv previst mil-leġiżlatur tal-Unjoni, huwa neċessarju, konformement mal-ġurisprudenza li tipprovdi li l-kliem ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni li ma tinkludi ebda riferiment speċifiku għad-dritt tal-Istati Membri sabiex jiġu ddeterminati s-sens u l-portata tagħha għandhom jiġu interpretati billi jittieħdu inkunsiderazjoni l-kuntest ta' din id-dispożizjoni u l-għanijiet imfittxija mil-leġiżlazzjoni li minnha tagħhmel parti (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-3 ta' Settembru 2014, Deckmyn u Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punt 14, kif ukoll tat-18 ta' Mejju 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punt 22), li tingħata interpretazzjoni għall-kliem "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq" li tkun koerenti mad-dispożizzjonijiet l-oħra tar-Regolament Nru 207/2009 li jirrigwardaw il-ksur.

53 Fost dawn id-dispożizzjonijiet jinsab, b'mod partikolari, l-Artikolu 9 ta' dan ir-regolament, li jipprovdi l-atti ta' ksur li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea jista' jopponi.

54 Għaldaqstant, l-espressjoni "l-att ta' ksur" għandha tinftiehem li tirrigwarda atti, imsemmija f'dan l-Artikolu 9, li r-rikorrent jikkritika lill-konvenut bihom, bħal, fil-każ ineżami, atti msemmija fl-Artikolu 9(2)(b) u (d), li jikkonsistu f'reklamar u f'offerti għal bejgħ taħt sinjal identiku għat-trade mark inkwistjoni, u dawn l-atti għandhom jitqiesu li "[twettqu]" fit-territorju fejn akkwistaw in-natura ta' reklamar u ta' offerta għall-bejgħ, jiġifieri dak fejn il-kontenut kummerċjali sar effettivament aċċessibbli lill-konsumaturi u lill-kummerċjanti li għalihom kien intiż. Il-punt dwar jekk dan ir-reklamar u dawn l-offerti wasslux, sussegwentement, għax-xiri tal-prodotti tal-konvenut huwa, min-naħa l-oħra, irrilevanti.

55 Bla ħsara għall-verifika min-naħa tal-qorti tar-rinviju, mill-fajl li għandha quddiemha l-Qorti tal-Ġustizzja, u mid-domanda magħmula jirriżulta li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali jindirizzaw, permezz tal-azzjoni ta' ksur imressqa quddiem din il-qorti, ir-reklamar u l-offerti għal bejgħ ippubblikati mill-konvenuti fuq is-sit internet u fuq pjattaformi tal-midja soċjali sempliċement sa fejn dan ir-reklamar u dawn l-offerti kienu intiżi għal konsumaturi u/jew għal kummerċjanti fir-Renju Unit.

56 Għaldaqstant, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, jekk mill-kontenut tas-sit internet u tal-pjattaformi inkwistjoni ppreżentati mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali jirriżulta li r-reklamar u l-offerti għal bejgħ li huma jinkludu kienu intiżi għal konsumaturi jew għal kummerċjanti li jinsabu fir-Renju Unit u kienu kompletamemt aċċessibbli għalihom, fatt li l-qorti tar-rinviju għandha tivverifika abbażi, fost oħrajn, ta' dettalji inklużi fuq dan is-sit u dawn il-pjattaformi rigward iż-żoni ġeografiċi tal-kunsinni tal-prodotti inkwistjoni (sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et*, C-324/09, EU:C:2011:474, punti 64 u 65), dawn ir-rikorrenti għandhom il-possibbiltà li jressqu, abbażi tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009, l-azzjoni ta' ksur tagħhom quddiem qorti tar-Renju Unit, sabiex jiġi kkonstatat preġudizzju għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea f'dan l-Istat Membru.

57 Din l-interpretazzjoni hija kkorraborata mill-fatt li l-qrati tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tal-Istat Membru ta' residenza tal-konsumaturi jew tal-kummerċjanti li għalihom huma indirizzati tali reklamar u tali offerti għal bejgħ huma partikolarment adatti sabiex jevalwaw jekk l-allegat ksur jeżistix. Fil-punti 28 u 29 tas-sentenza tad-19 ta' April 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220),

il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ħadet inkunsiderazzjoni dan l-element ta' prossimità, meta interpretat il-kliem "post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq", li jinsab fil-punt 3 tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 44/2001, fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark nazzjonali jista' jibda azzjoni ta' ksur quddiem il-qrati tal-Istat Membru li fih it-trade mark nazzjonali hija rreġistrata, peress li dawn il-qrati huma, fid-dawl tal-kriterji ta' evalwazzjoni fil-qasam ta' ksur stabbiliti fis-sentenzi tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159), kif ukoll tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et* (C-324/09, EU:C:2011:474), fl-aħjar pożizzjoni sabiex jevalwaw jekk it-trade mark hijiex ippreġudikata. Il-qorti tal-post fejn twettaq il-ksur hija partikolarment adatta sabiex tiddeċiedi minħabba l-prossimità tat-tilwima u tal-faċilità fl-amministrazzjoni tal-provi (sentenza tas-17 ta' Ottubru 2017, Bolagsupplysningen u Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, punt 27 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

58 L-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009, fil-kwalità tiegħu ta' *lex specialis* għall-azzjonijiet ta' ksur ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea, għandu ċertament jingħata interpretazzjoni awtonoma meta mqabbla ma dik tal-punt 3 tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 44/2001 ipprovduta mill-Qorti tal-Ġustizzja għall-azzjonijiet ta' ksur ta' trade marks nazzjonali (sentenza tal-5 ta' Ġunju 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punt 31). Madankollu, l-interpretazzjoni tal-kunċetti ta' "[territorju tal-Istat Membru] fejn l-att ta' vjolazzjoni ikun twettaq" u ta' "post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq", li jinsabu f'dawn id-dispożizzjonijiet, għandha tippreżenta ċerta koerenza sabiex jitnaqqsu, konformement mal-għan imsemmi fil-premessa 17 tar-Regolament Nru 207/2009, għall-massimu l-każijiet ta' *litispendance* riżultanti mill-introduzzjoni ta' azzjonijiet, f'diversi Stati Membri, li jinvolvu l-istess partijiet u l-istess territorju, ippreżentati waħda abbażi ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea u l-oħra abbażi ta' trade marks nazzjonali paralleli (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-19 ta' Ottubru 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punti 30 sa 32).

59 Fil-fatt, kieku r-regola ta' ġurisdizzjoni msemmija fl-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 kellha tiġi interpretata fis-sens li din id-dispożizzjoni ma tippermettix, bil-kontra tal-punt 3 tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 44/2001, lill-proprjetarji ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea jibdew azzjoni ta' ksur quddiem il-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu huma jixtiequ li jiġi kkonstatat il-ksur, dawn il-proprjetarji jkunu meħtieġa jibdew l-azzjoni ta' ksur tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea u dak tat-trade marks nazzjonali paralleli quddiem qrati ta' Stati Membri differenti. Il-mekkaniżmu previst fl-Artikolu 109 tar-Regolament Nru 207/2009 sabiex tinsab soluzzjoni għall-każijiet ta' *litispendance* jirriskja, minħabba tali approċċ diverġenti tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 125(5) tar-Regolament 2017/1001) u tal-punt 3 tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 44/2001 (li sar il-punt 2 tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 1215/2012), li jiġi implementat ta' spiss u b'hekk imur kontra l-għan li jitnaqqsu l-każijiet ta' *litispendance* imfittex minn dawn ir-regolamenti.

60 Fl-aħħar nett għandu jiġi osservat li l-interpretazzjoni mogħtija fis-sentenza preżenti ma hijiex invalidata minn dik li tirriżulta mis-sentenza tas-27 ta' Settembru 2017, Nintendo (C-24/16 u C-25/16, EU:C:2017:724), li għaliha l-qorti tar-rinviju tirreferi fil-kuntest li huwa miġbur fil-qosor fil-punt 31 tas-sentenza preżenti.

61 Fil-punti 108 u 111 tas-sentenza tas-27 ta' Settembru 2017, Nintendo (C-24/16 u C-25/16, EU:C:2017:724), il-Qorti tal-Ġustizzja interpretat il-kelmiet "liġi tal-pajjiż fejn ikun seħħ il-ksur [tad-dritt ta' proprjetà intelletwali invokat]", li jinsabu fir-Regolament Nru 864/2007, fis-sens li huma intiżi għal-liġi tal-pajjiż fejn l-att ta' ksur inizjali, li minnu joriġina l-aġir akkużat, twettaq jew hemm theddida li jitwettaq, fejn dan l-att inizjali huwa, fil-kuntest ta' kummerċ elettroniku, dak li jikkonsisti f'li jiġi attivat il-proċess ta' tqegħid onlajn tal-offerta għal bejgħ.

62 Madankollu, dan il-kliem li jinsab fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament Nru 864/2007 għandhom għan u skop li huma fundamentalment differenti minn dawk tal-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u tal-punt 3 tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 44/2001.

63 L-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprevedi forum alternattiv ta' ġurisdizzjoni u jimmira, hekk kif ġie espost fil-punt 42 tas-sentenza preżenti, li jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea jippreżenta azzjoni waħda jew diversi fejn kull waħda minnhom tirrigwarda speċifikament l-azzjonijiet ta' ksur imwettaq fit-territorju ta' Stat Membru wieħed. Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament Nru 864/2007 ma jikkonċernax id-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni, iżda jirrigwarda l-punt dwar kif, fil-każ ta' obbligu mhux kuntrattwali li jirriżulta minn preġudizzju għad-dritt ta' proprjetà intellettwali ta' natura unitarja, il-liġi applikabbli għal kwalunkwe kwistjoni li ma hijiex irregolata minn strument tal-Unjoni rilevanti, għandha tiġi ddeterminata (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta' Settembru 2017, Nintendo, C-24/16 u C-25/16, EU:C:2017:724, punt 91).

64 Din id-determinazzjoni tal-liġi applikabbli tista' tirriżulta neċessarja meta azzjoni ta' ksur, ippreżentata quddiem qorti li għandha kompetenza tiddeċiedi dwar atti ta' ksur imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru, tirrigwarda diversi istanzi ta' ksur, imwettqa fi Stati Membri differenti. F'tali każ, sabiex jiġi evitat li l-qorti adita jkollha tapplika diversi liġijiet, hemm bżonn li jiġi identifikat att wieħed minn dawn l-atti ta' ksur, jiġifieri l-att ta' ksur inizjali, bħala dak li jiddetermina l-liġi applikabbli għat-tilwima (senteza tas-27 ta' Settembru 2017, Nintendo, C-24/16 u C-25/16, EU:C:2017:724, punti 103 u 104). Il-ħtieġa li tiġi ggarantita l-applikabbiltà ta' liġi unika ma teżistix fil-kuntest tar-regoli fil-qasam tal-ġurisdizzjoni, bħal dawk li jinsabu fir-Regolament Nru 44/2001 u fir-Regolament Nru 207/2009, li jipprevedu diversi fora.

65 Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 97(5) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jqis li huwa ppreġudikat mill-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, minn terz, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark f'reklamar jew f'offerti għal bejgħ ippubblikati b'mezz elettroniku għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jista' jibda azzjoni ta' ksur kontra dan it-terz quddiem qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu konsumaturi jew kummerċjanti mmirati minn dan ir-reklamar jew minn dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-imsemmi terz ħa d-deċiżjonijiet u l-miżuri fir-rigward ta' dawn il-pubblikazzjonijiet elettroniċi fi Stat Membru ieħor.

Fuq l-ispejjeż

66 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 (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 97(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea], għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jqis li huwa ppreġudikat mill-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, minn terz, ta' sinjal identiku għal din it-trade mark f'reklamar jew f'offerti għal bejgħ ippubblikati b'mezz elettroniku għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, jista' jibda azzjoni ta' ksur kontra dan it-terz quddiem qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea ta' Stat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu konsumaturi jew kummerċjanti mmirati minn dan ir-reklamar jew minn dawn l-offerti għal bejgħ, minkejja l-fatt li l-imsemmi terz ħa d-deċiżjonijiet u l-miżuri fir-rigward ta' dawn il-pubblikazzjonijiet elettroniċi fi Stat Membru ieħor.

Firem