

# Kawża C-558/08

## Portakabin Ltd u Portakabin BV

vs

## Primakabin BV

(talba għal deċiżjoni preliminari  
mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden)

“Trade marks — Reklamar fuq l-internet abbażi ta’ kliem prinċipali (“keyword advertising”) — Direttiva 89/104/KEE — Artikoli 5 sa 7 — Wiri ta’ reklami abbażi ta’ kelma prinċipali identika għal trade mark — Wiri ta’ reklami abbażi ta’ kliem prinċipali li jirriproduċu trade mark li jkollha “żbalji żgħar” — Reklamar għal prodotti użati — Prodotti mmanifatturati u mqiegħda fis-suq mill-proprjetarju tat-trade mark — Eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark — Tqegħid ta’ tikketti b’isem il-bejjiegh mill-ġdid u tnehhija tat-tikketti b’isem il-proprietarju tat-trade mark — Reklamar, abbażi ta’ trade mark ta’ haddieħor, għal prodotti użati li jinkludu, minbarra l-prodotti mmanifatturati mill-proprjetarju tat-trade mark, prodotti li għandhom oriġini oħra”

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 . . . . I - 6967

### Sommarju tas-sentenza

1. *Approssimazzjoni tal-liġijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Dritt għall-proprjetarju ta’ trade mark li jopponi l-użu minn terzi ta’ sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodotti identici — Reklamar fil-kuntast ta’ servizz ta’ referenzjar fuq l-internet — Kundizzjoni tad-dritt tal-proprjetarju*  
(Direttiva tal-Kunsill 89/104, Artikolu 5(1))

2. *Approssimazzjoni tal-liġijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Dritt għall-proprjetarju ta' trade mark li jopponi l-użu minn terzi ta' sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodotti jew servizzi identiċi — Reklamar fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet — Limitazzjoni tal-effetti tat-trade mark — Kundizzjoni*  
(Direttiva tal-Kunsill 89/104, Artikoli 5(1) u 6(1))
  
3. *Approssimazzjoni tal-liġijiet — Trade marks — Direttiva 89/104 — Prodotti mqiegħda fis-suq tal-Komunità jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu — Reklamar għall-bejgħ mill-ġdid ta' prodott fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet — Oppożizzjoni mill-proprjetarju — Ammissibbiltà taħt l-eċċezzjonijiet għall-prinċipju ta' eżawriment stabbiliti fl-Artikolu 7(2) tad-Direttiva — Kundizzjonijiet*  
(Direttiva tal-Kunsill 89/104, Artikolu 7)

1. L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 dwar it-trade mark għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi lil persuna li tirreklama milli tagħmel reklam, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal jew li tixbah lil din it-trade mark li din il-persuna li tirreklama tkun għażlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, għal prodotti jew għal 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 joriginawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn

impriza li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi.

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' orijini kienet ippreġudikata. Bl-istess mod, għandu jiġi konkluż li l-imsemmija funzjoni tat-trade mark kienet ippreġudikata meta reklam, filwaqt li ma jissuġġerixxi l-eżistenza ta' rabta kummerċjali, jibqa' tant vag dwar l-orijini ta' prodotti jew ta' servizzi inkwistjoni li utent tal-internet, li huwa normalment informat u raġonevolment attent, ma jkunx f'pożizzjoni li jsir jaf,

abbazi 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.

(ara l-punti 34, 35, 52-54 u d-dispożittiv 1)

2. L-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104, dwar it-trade marks għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta l-użu mill-persuni li jirreklamaw sinjali identiċi għal jew li jixbhju 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 ta' ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża, jekk kienx hemm effettivament użu fis-sens tal-imsemmi Artikolu 6(1), li jista' jittqies li sar skont l-użu onest fil-qasam tal-industrija jew tal-kummerċ.

(ara l-punt 72 u d-dispożittiv 2)

3. L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 dwar it-trade marks, kif emendata bil-Ftehim

dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark ma huwiex awtorizzat jipprojbixxi lill-persuna li tirreklama milli tagħmel reklam, abbazi ta' sinjal identiku għal jew li jixbah lill-imsemmija trade mark li din il-persuna li tirreklama għazlet mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, għall-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 legittima, 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-bejjiegh 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 legittima fil-kawża li tressqet quddiemha:

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

— għandha tikkonstata li hemm it-tali raġuni legittima meta l-bejgiegħ mill-ġdid, minghajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark li jkun użaha fil-kuntest tar-reklamar għall-attivitajiet tiegħu ta' bejgħ mill-ġdid, ikun nehha 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-bejgiegħ mill-ġdid, biex b'hekk ikun għawweg l-imsemmija trade mark; u

prodotti użati bi trade mark ta' haddiehor ma jistax jiġi pprojbit milli juża din it-trade mark bi hsieb li jhabbar lill-pubbliku l-attivitajiet 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-prezentazzjoni tiegħu jew tal-kwalità hazina tiegħu, b'mod serju l-immagħni li l-proprjetarju rnexxielu johloq għat-trade mark tiegħu.

— għandha tikkonstata li bejgiegħ mill-ġdid speċjalizzat fil-bejgħ ta'

(ara l-punt 93 u d-dispożittiv 3)