

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
 JÄÄSKINEN
 ipprezentati fl-24 ta' Marzu 2011¹

I — Introduzzjoni

1. Dan il-każ huwa l-aħħar rinviu preliminari f'sensiela ta' każijiet dwar reklamar fuq bażi ta' kliem prinċipali ["keywords"] f'mutur ta' riċerka tal-internet.
2. Il-partijiet fil-proċedimenti nazzjonali t-tnejn li huma joffru servizz ta' kunsinna ta' fjuri. Il-kumpanniji rikorrenti fil-proċedimenti nazzjonali (iktar 'il quddiem imsejhin flimkien bħala "Interflora") jallegaw li l-konvenuta, Marks and Spencer², qiegħda tikser it-trade mark INTERFLORA³, billi
3. L-erbġha domandi preliminari jistgħu jinqasmu f'żewġ gruppji.

4. L-ewwel grupp ta' domandi jikkonċerna d-drittijiet mogħtija lit-trade marks kollha. Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma stipulati fl-Artikolu 5(1) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks⁴ u d-dispożizzjoni korrispondenti fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja⁵. Għal dan il-grupp ta' domandi, ir-risposti jinsabu fis-sentenzi mogħtija fl-2010 Google France u Google⁶, segwita b'BergSpechte, eis. de u Portakabin⁷. Dawn il-kawżi kienu

1 — Lingwa originali: l-Ingliż

2 — Il-każ nazzjonali kontra t-tieni konvenut ġie tranżatt, sabiex b'hekk Marks and Spencer baqgħet l-unika konvenuta fil-proċedimenti.

3 — Interflora hija l-proprjetarja tat-Trade Mark tar-Renju Unit Nru 1329840 INTERFLORA fir-rigward ta' diversi prodotti u servizzi fil-klassijiet 16, 31, 35, 38, 39, 41 u 42 tal-Ptehim ta' Nizza li jikkonċerna l-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-Iskopijiet tar-Registrazzjoni ta' Marki tal-15 ta' Gunju 1957, kif rivedut u emendat. Dawn jinkludu "pjanti u fjuri naturali" fi klassi 31, "servizzi ta' reklamar ipprovvduti għal bejjiegha ta' fjuri" u "servizzi ta' informazzjoni rigward il-bejgħ ta' ... fjuri" fil-klassi 35, "trasport ta' fjuri" fil-klassi 39. Interflora hija wkoll il-proprjetarja tat-Trade Mark Komunitarja Nru 909838 INTERFLORA fir-rigward ta' diversi prodotti u servizzi fil-klassijiet 16, 31, 35, 38, 39, 41 u 42. Dawn jinkludu "pjanti u fjuri naturali" fil-klassi 31, "servizzi ta' reklamar ... ipprovvduti għal bejjiegha ta' fjuri" fil-klassi 35, "trasport ta' fjuri" fil-klassi 39 u "servizzi ta' informazzjoni rigward il-bejgħ ta' ... fjuri" fil-klassi 42.

4 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92.

5 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146.

6 — Sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (kawzi magħhuda C-236/08 sa C-238/08, Gabra p. I-2417).

7 — Sentenza tal-25 ta' Marzu 2010, BergSpechte (C-278/00, Gabra p. I-2517); digriet tas-26 ta' Marzu 2010, Eis.de (C-91/09), u s-sentenza tat-8 ta' Lulju 2010, Portakabin (C-558/08, Gabra p. I-6963).

jikkonċernaw l-“użu” minn kompetituri, f’servizzi ta’ reklamar f’muturi ta’ riċerka bl-internet, ta’ sinjali identiċi għat-trade marks li kienu proprjetà tar-rikorrenzi fil-kawżi⁸.

numru iżgħar ta’ kawżi quddiem il-Qorti tal-Gustizzja milli fil-każ tal-protezzjoni ġenerali msemmija fil-punt ta’ qabel. Il-kwistjonijiet godda hawnhekk jikkonċernaw il-protezzjoni ta’ trade mark li għandha reputazzjoni u l-kwistjoni taht liema kundizzjonijiet kompetitur iċajpar dik it-trade mark (tnaqqis tal-effett biċ-ċajpir) jew jiehu vantaġġ ingust minnha (parassitiżmu) meta dak il-kompetitur jixtri kliem prinċipali f’servizz ta’ reklamar fuq l-internet¹⁰.

5. It-tieni grupp ta’ domandi huma n-novità ta’ dan il-każ: dawn id-domandi jikkonċernaw il-protezzjoni ta’ trade marks li għandhom reputazzjoni. Fir-rigward ta’ trade marks bħal dawn, tista’ tingħata protezzjoni iktar wiesgħa mill-Istati Membri bis-saħħa tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/109. Din il-protezzjoni estiża għal trade marks li għandhom reputazzjoni⁹, li hija kkontemplata wkoll fl-Artikolu 9(1)(ċ) tar-Regolament 40/94 għal trade marks Komunitarji, kienet is-sugġett ta’

8 — Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 27 iktar ‘il quddiem.

9 — Nota dwar it-terminoloġija: Id-Direttiva 89/104 u r-Regolament 40/94 it-tnejn li huma jtkellmu dwar “trade mark li għandha reputazzjoni”, li huwa t-terminu li ser jintuza hawnhekk. Madankollu, it-terminu “trade mark magħrufha sew” huwa użat meta d-diskussjoni ma hijiex speċifikament relatata mal-kuntest tal-liġi tal-UE. Għall-kjarezza nżid li d-Direttiva 89/104 tinkludi referenza għall-Artikolu 6a tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali li ssemmi “trade marks magħrufa sew”. Għalhekk, l-Artikolu 16(2) tal-Ftehim TRIPS, meta jirreferi għall-Konvenzjoni ta’ Pariġi, jirreferi wkoll għal “trade marks magħrufa sew” [ara l-Artikolu 16(2) tal-Ftehim dwar Aspetti li Għandhom x’jaqsmu mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprietà Intelletwali, li jikkostitwixxu l-Anness 1C għall-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, iffirmat f’Marrakech fil-15 ta’ April 1994 u approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-Konklużjoni f’isem l-Unjoni Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarrijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milhuq fil-Laqgħa ta’ Negozjati Multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994); GU 1994 L 336, p. 1; magħruf ukoll bħala “il-Ftehim TRIPS”]. Fl-Istati Uniti, it-terminu użat huwa “trade marks famużi”. Għal harsa ġenerali, ara M. Senftleben, The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law, *International review of intellectual property and competition law*. Vol. 40 (2009), Nru 1, p. 45-77. Barra minn hekk, nosserva li d-diversi espressionijiet imsemmija iktar ‘il fuq huma differenti wkoll fir-rigward tal-kundizzjonijiet rikjesti sabiex trade mark tkun ikkunsidrata bħala magħrufa sew.

6. Fil-fatt, il-kelma “Interflora” għandha tliet funzjonijiet differenti f’dan il-każ. L-ewwel, hija *terminu ta’ riċerka* [search term] li jista’ jiġi mdaħħal f’mutur ta’ riċerka tal-internet b’għażla minn kwalunkwe utent tal-internet. It-tieni, din hija wkoll *kelma prinċipali* [keyword], li min jirreklama xtara mis-servizz ta’ reklamar ta’ operatur ta’ mutur ta’ riċerka tal-internet sabiex tiskatta d-dehra ta’ reklam partikolari. It-tielet, din hija simbolu b’tifsira li kien irregistrat u li qiegħed jiġi użat bħala

10 — Għandu jingħad ukoll li l-perċezzjoni ta’ x’jammonta għal trade mark li għandha reputazzjoni tista’ tvarja bejn l-Istati Membri minkejja l-kriterji stabbiliti mill-Qorti tal-Gustizzja fis-sentenza tal-14 ta’ Settembru 1999, General Motors (C-375/97, Gabra p. I-5421, punti 19 sa 30); ara l-Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Sharpston tas-26 ta’ Gunju 2008, Intel Corporation (C-252/07, Gabra p. I-8823, punt 23).

trade mark li juri li ċerti prodotti jew servizzi gejjin minn sors kummerċjali wiehed.

minn imhallfin ewlenin speċjalizzati fit-trade marks.¹¹

7. F'dan il-kuntest għandu jiġi rrilevat li l-Kummissjoni kkritikat aspetti tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li jikkonċernaw funzjonijiet ta' trade marks differenti mill-funzjoni tal-indikazzjoni tal-orijini, għaliex dawn isibuha erratika u problematika mill-perspettiva taċ-ċertezza legali. Madankollu, jidher li hija biss il-funzjoni relatata mal-indikazzjoni tal-orijini tal-prodotti jew servizzi li hija rilevanti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 f'dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari. Lanqas l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 ma tidher li twassal f'dan il-każ għal protezzjoni wiesgħa b'mod mhux raġonevoli tal-interessi tal-proprietarju tat-trade mark. Għalhekk, ma naħsibx li jkun neċessarju li nitkellem iktar dwar dan is-suġġett.

8. Madankollu, ma jistax jiġi miċhud li l-Qorti tal-Ġustizzja ssib ruħha f'sitwazzjoni diffiċli fir-rigward tal-aċċettabilità tal-ġurisprudenza tagħha dwar l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 anki minhabba l-kritika li ssir minn diversi kummentaturi akkademiċi u

9. Madankollu, fil-fehma tiegħi, dawn il-problemi joriġinaw parzjalment mill-formulazzjoni problematika tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104. Għalhekk is-sitwazzjoni attwali tista' tiġi rimedjata b'mod aħjar permezz ta' miżuri legiżlattivi xierqa milli b'riorjentazzjoni tal-ġurisprudenza, kif juri l-eżempju tal-iżvilupp tal-legiżlazzjoni federali tal-Istati Uniti dwar it-tnaqqis tal-effett tat-trade marks¹². Nosserva li l-Kummissjoni, f'Diċembru 2010, irċeviet studju dwar it-tħaddim globali tas-sistema tat-trade marks fl-Ewropa, u wiehed jittama

11 — Rigward dawn tal-aħhar, ara pereżempju r-rinviji għal deċiżjoni preliminari mill-Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) f'L'Oréal SA & Ors vs Bellure NV & Ors [2007] EWCA Civ 968 (10 ta' Ottubru 2007) u mill-High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) f'L'Oréal SA & Ors vs EBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 ta' Mejju 2009), u, b'mod partikolari mill-Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), is-sentenza wara r-risposta tal-Qorti tal-Ġustizzja Oréal *et* (C-487/07, Gabra p. I-5185), f'L'Oréal SA & Ors vs Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (21 ta' Mejju 2010).

12 — Fl-Istati Uniti, il-protezzjoni kontra t-tnaqqis tal-effett tat-trade marks saret parti mil-liġi federali tat-trade marks fl-1995 permezz tal-Federal Trade Mark Dilution Act, li ziedet l-Artikolu 45(c) gdid fil-Lanham Act. Sussegwentement dan ġie emendat bit-Trademark Dilution Revision Act 2005; ara, pereżempju, C. Long, "The political economy of trademark dilution", f' G. Dinwoodie, u M. Janis, (edituri), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 132.

u jistenna li jkun hemm passi oħra f'dan il-qasam¹³.

fis-suq komuni; billi huwa għalhekk neċessarju minhabba l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern li jiġu approssimati l-ligijiet ta' l-Istati Membri”.

II — Il-kuntest legali

11. Id-disa' premissa fil-preambolu tad-Direttiva 89/104 tipprovdi:

A — *Id-Direttiva 89/104*

10. L-ewwel premissa fil-preambolu tad-Direttiva 89/104 tipprovdi¹⁴:

“[...] huwa fundamentali, sabiex tkun iffacilitata ċ-ċirkolazzjoni libera ta' merkanzija u servizzi, li jkun żgurat li minn issa 'l quddiem trade marks irregistrati jgawdu l-istess protezzjoni taħt is-sistemi legali ta' l-Istati Membri kollha; billi dan m'għandux għalfejn iżżomm l-Istati Membri milli jagħtu fuq għażla tagħhom protezzjoni estensiva lil dawk it-trade marks li għandhom reputazzjoni.”

“[...] l-ligijiet dwar it-trade marks applikabbli fil-preżent fl-Istati Membri fihom disparitajiet li jistgħu jfixklu l-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi u jistgħu jgħawgu l-kompetizzjoni

12. L-għaxar premissa fil-preambolu tad-Direttiva 89/104 tipprovdi:

13 — Wara Kommunikazzjoni (“Strategija għall-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-Proprietà Industrijali, COM(2008) 465 finali”), il-Kummissjoni Ewropea kkommissjonat fl-2009 mill-Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht studju dwar it-thaddim globali tas-Sistema tat-Trade Marks fl-Ewropa. F'dan il-mument dan l-istudju għadu ma ġiex ippubblikat, ara http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — Id-Direttiva 89/104 giet abrogata bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 299, p. 25), li dahlet fis-sehh fit-28 ta' Novembru 2008. Il-formulazzjoni tal-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 2008/95 hija essenzjalment identika għal dik tal-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 89/104. Madankollu, meta jitqies iż-żmien meta sehhew il-fatti, it-tilwim fil-proċedimenti prinċipali jibqgħu regolati bid-Direttiva 89/104.

“[...] l-protezzjoni mogħtija lit-trade marks registrati, li l-funzjoni tagħhom hi partikolarment li jggarantixxu t-trade mark bhala indikazzjoni ta' oriġini, hi assoluta fil-każ ta' identità bejn il-marka u s-sinjal u l-merkanzija jew is-servizzi; [...] l-protezzjoni tapplika wkoll f'każ ta' xebh bejn il-marka u l-merkanzija jew is-servizzi; [...] hu indispensabbli li tinghata interpretazzjoni tal-kuncett ta' xebh fir-rigward tal-possibbiltà li jkun hemm konfużjoni; [...] l-possibbiltà li jkun hemm konfużjoni, li l-apprezzament

tagħha jiddependi fuq hafna elementi u, partikolarment fuq ir-rikonoxximent tat-trade mark fis-suq, ta' l-assoċjazzjoni li tista' ssir bis-sinjal użat jew registrat, tal-grad ta' xebħ bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-merkanzija jew is-servizzi identifikati, tikkostitwixxi l-kondizzjoni specifika għal tali protezzjoni; [...] l-metodi għall-istabbiliment tal-possibbiltà ta' konfużjoni u partikolarment l-onus tal-prova, huma kwistjoni għar-regolamenti ta' proċedura nazzjonali li ma humiex preġudikati bid-Direttiva.”

13. L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trade mark”, jipprovi li ¹⁵ ¹⁶:

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

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

[...]

(b) kwalunkwe sinjal li, minhabba l-identità ma, jew li jixbaħ it-trade mark u l-identità jew xebħ ta' l-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti

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

[...]

15 — Għall-iskopijiet ta' kjarezza għandu jiġi osservat li l-verżjonijiet lingwistiċi tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 huma differenti minn xulxin, ara l-analiżi mill-Qorti tal-Gustizzja f'General Motors, punt 20.

16 — Infakkar li l-Artikolu 4(3) u (4) tad-Direttiva 89/104, applikabbli fl-istadju tar-registrazzjoni tat-trade mark, jistabbilixxi regoli identiċi għall-Artikolu 5(1) u (2).

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

15. L-Artikolu 9 (“Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja”) tar-Regolament Nru 40/94 jiddisponi kif ġej:

[...]

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

“1. It-trade mark Komunitarja taġti lill-proprjetarju id-drittijiet esklużivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jistabbilixxi lil terzi persuni li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jżaw fil-kummerċ:

(a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark Komunitarja fir-rigward ta’ prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija registrata;

B — *Ir-Regolament Nru 40/94*

14. Is-seba’ premissa fil-preambolu għar-Regolament Nru 40/94¹⁷ hija identika *mutatis mutandis* għall-għaxar premissa fil-preambolu għad-Direttiva 89/104. L-Artikoli 8(5), 9 u 12(1) tar-Regolament Nru 40/94 essenzjalment jikkorrispondu għall-Artikoli 4(4), 5 u 6(1) tad-Direttiva 89/104.

(b) kull sinjal li, minhabba identikità jew xebh mat-trade mark Komunitarja u l-identikità jew xebh mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark Komunitarja u mis-sinjal, tezisti probabbiltà ta’ konfużjoni minn naħa tal-pubbliku; il-probabbiltà ta’ konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

17 — Ir-Regolament Nru 40/94 ġie abrogat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar trade mark Komunitarja (Verżjoni kodifikata) (ĠU 2009 L 78, p. 1), li dahal fis-sehh fit-13 ta’ April 2009. Il-formulazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009 hija identika għal dik tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 40/94. Madankollu, meta jitqies iż-żmien meta sehew il-fatti, it-tilwimiet fil-proċedimenti prinċipali jibqgħu rregolati bir-Regolament Nru 40/94.

(ċ) kull sinjal li huwa identiku għal jew li jixbah lit-trade mark Komunitarja fir-rigward ta’ prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija registrata, meta din ta’ l-aħħar għandha reputazzjoni fil-Komunità u fejn l-użu mingħajr raġuni

valida tas-sinjali ikun jiehu vantaġġ ingust, jew ikun ta' hsara għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trademark Komunitarja.

iktar, il-mutur ta' riċerka juri s-siti li jidhru li jikkorrispondu l-iktar għal dan il-kliem, skont l-ordni ta' rilevanza tagħhom. Dawn jikkonċernaw l-hekk imsejha riżultati "naturali" tar-riċerka.

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

[...]

(b) l-offerta ta' prodotti, it-tqegħid fis-suq jew il-ħżin tagħhom għal dawn l-għanijiet taht dak is-sinjali, jew l-offerta jew il-provvista ta' servizzi b'dak l-istess sinjal;

[...]

(d) l-użu ta' sinjal f'gazzetta kummerċjali u fir-riklamar."

17. Barra minn hekk, Google toffri servizz ta' referenzjar bi hlas imsejjaħ "AdWords". Dan is-servizz jippermetti lil kull operatur ekonomiku li juri link pubbliċitarju għas-sit tiegħu permezz tal-għażla ta' kelma prinċipali jew iktar, fil-każ li din jew dawn il-kliem prinċipali jaqblu ma' dik jew dawk inklużi mdaħhla fir-rikjesta li ssir mill-utent tal-internet fil-mutur ta' riċerka. Dan il-link pubbliċitarju jidher fit-taqsimha "links sponsorjati", li tidher jew fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin, lejn il-lemin tar-riżultati naturali, inkella fuq in-naħa ta' fuq tal-iskrin, fuq dawn ir-riżultati.

18. L-imsemmi link pubbliċitarju huwa akkumpanjat minn messaġġ kummerċjali qasir. Flimkien, dan il-link u dan il-messaġġ jikkostitwixxu reklam ("ad") muri fit-taqsimha "links sponsorjati".

III — It-tilwima fil-proċedimenti prinċipali u d-domandi rrinvijati għal deċiżjoni preliminari

A — Is-servizz ta' referenzjar "AdWords"

16. Google topera mutur ta' riċerka fuq l-internet. Meta utent tal-internet jagħmel riċerka fuq il-bażi ta' kelma waħda jew

19. Min jirreklama għandu jhallas miżata għas-servizz ta' referenzjar għal kull klikk fuq il-link pubbliċitarju. Din il-miżata hija kkalkolata abbażi, b'mod partikolari, tal-"prezz massimu għal kull klikk" li min jirreklama ddikjara li huwa lest li jhallas meta kkonkluda l-kuntratt ta' servizz ta' referenzjar, kif ukoll tan-numru ta' klikks mill-utenti tal-internet fuq l-imsemmi link.

20. Diversi persuni li jirreklamaw jistgħu jagħzlu l-istess kelma prinċipali. L-ordni li fih jintwerew il-links pubbliċitarji tagħhom huwa stabbilit, b'mod partikolari, abbażi tal-prezz massimu għal kull klikk, tan-numru ta' klikks li diġà saru fuq l-imsemmija links, kif ukoll tal-kwalità tar-reklam kif evalwat minn Google. Fi kwalunkwe mument, min jirreklama jista' jtejjeb il-pożizzjoni tiegħu fl-ordni ta' wiri billi jiffissa prezz massimu iktar għoli għal kull klikk jew billi jipprova jtejjeb il-kwalità tar-reklam tiegħu.

21. Google stabbilixxiet proċess awtomatiku għall-għażla ta' kliem prinċipali u għall-ħolqien ta' reklami. Dawk li jirreklamaw jagħzlu l-kliem prinċipali, jabbozzaw il-messaġġ kummerċjali u jdaħhlu l-link għas-sit tagħhom.

B — L-użu tal-kliem prinċipali fit-tilwima fil-proċedimenti prinċipali

22. Interflora Inc., kumpannija stabbilita fl-Istat ta' Michigan (L-Istati Uniti tal-Amerika) topera netwerk ta' kunsinna ta' fjuri madwar id-dinja. Interflora British Unit hija liċenzjata ta' Interflora Inc.

23. In-netwerk Interflora huwa magħmul minn bejjiegħa tal-fjuri indipendenti li magħhom jistgħu jsiru ordnijiet personalment jew permezz tat-telefon. Madankollu,

Interflora għandha wkoll websites li jagħmluha possibbli li jsiru ordnijiet permezz tal-internet, ordnijiet li jiġu mwettqa mill-membri tan-netwerk li jkun l-iktar viċin tal-indirizz fejn għandhom jiġu kkonsenjati l-fjuri. L-indirizz tal-website prinċipali huwa www.interflora.com. Dik il-website tidderiġi lill-utent lejn il-website speċifika tal-pajjiż, bħal www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA hija trade mark nazzjonali fir-Renju Unit u hija wkoll trade mark Komunitarja¹⁸. Ma huwiex ikkontestat li dawk it-trade marks għandhom reputazzjoni sostanzjali fir-Renju Unit u fl-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

25. Marks & Spencer plc, kumpannija rregolata mil-liġi Ingliża, hija wahda mill-bejjiegħa bl-imnut prinċipali fir-Renju Unit. Hija tbigh bl-imnut firxa wiesgħa ta' prodotti u ttipprovdi servizzi permezz tan-netwerk tagħha ta' hwienet u permezz tal-website tagħha www.marksandspencer.com. Wahda mill-attivitajiet tagħha hija l-bejgħ u l-kunsinna ta' fjuri. Dik l-attività kummerċjali tinsab f'kompetizzjoni ma' dik ta' Interflora. Marks & Spencer ma hijiex parti min-netwerk ta' Interflora.

26. B'konnessjoni mas-servizz ta' referenzjar "AdWords", Marks & Spencer irrizervat il-kelma prinċipali "interflora", kif ukoll varjanti

18 — Dwar ir-registrazzjonijiet tat-trade marks, ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 3 iktar 'il fuq.

magħmulin minn dik il-kelma prinċipali bi “żbalji minuri” u l-espressjonijiet li jinkludu l-kelma *interflora* (bħal “*interflora flowers*”, “*interflora delivery*”, “*interflora.com*”, “*interflora co uk*”), bħala kliem prinċipali¹⁹.

27. Konsegwentement, meta l-utenti tal-internet kienu jdaħħlu l-kelma “*interflora*” jew waħda minn dawk il-varjanti bħala terminu ta’ ricerka fil-mutur ta’ ricerka ta’ Google kien jidher reklam ta’ Marks & Spencer taħt it-titolu “*links sponsorjati*”.

28. Ma huwiex ikkontestat li r-reklam muri ma kienx jinkludi xi espressjonijiet li jagħmlu referenza għal *Interflora* magħżula bħal kelma prinċipali; ir-reklam lanqas ma kien b’xi mod iehor juri t-trade mark ta’ *Interflora*.

29. Wara li stabbiliet dawn il-fatti, *Interflora* ressqet kawża kontra Marks & Spencer fuq ksur tad-drittijiet tat-trade mark tagħha quddiem il-qorti nazzjonali li ddeċidiet li tissospendi l-proċedimenti u li tressaq numru ta’ domandi lill-Qorti tal-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari.

C — *Id-domandi mressqa għal deċiżjoni preliminari*

30. B’digriet tas-16 ta’ Lulju 2009, il-High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (iktar ’il quddiem il-“High Court”) irrinvijat 10 domandi għal deċiżjoni preliminari, l-ewwel erbgha minnhom huma kif ġej:

“(1) Fil-każ fejn kummerċjant, li huwa kompetitur ta’ proprjetarju ta’ trade mark irreġistrata u li jbigħ merkanzija u servizzi identiči għal dawk koperti mit-trade mark permezz tas-sit internet tiegħu, (i) jagħżel sinjal li huwa identiku (fis-sens tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-291/00) għat-trade mark bħala kelma gwida għas-servizz tal-link sponsorjat propost mill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija, (ii) jindika dan is-sinjal bħala kelma gwida, (iii) jassoċja s-sinjal mal-URL tas-sit internet tiegħu, (iv) jiddetermina l-prezz għal kull click li ser iħallas fir-rigward ta’ din il-kelma gwida, (v) jipprogramma l-ħin li fih għandu jidher il-link sponsorjat u (vi) juża s-sinjal f’korrispondenza ta’ negozju relatata mal-fatturazzjoni u l-ħlas ta’ mizati jew mal-ġestjoni tal-kont tiegħu mal-operatur tal-mutur ta’ tfittxija, iżda l-link sponsorjat ma jinkludix, fih innifsu, sinjal jew sinjal simili, wiehed minn dawn l-atti jew dawn l-atti kollha jikkostitwixxu ‘użu’ tas-sinjal mill-kompetitur fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) [tad-Direttiva 89/104] u tal-Artikolu 9(1)(a) [tar-Regolament Nru 40/94]?”

¹⁹ — Fid-dawl tal-ġurisprudenza, dawn is-sinjali jistgħu jkunu kkwalifikati bħala identiči għat-trade mark [ara s-sentenza tal-20 ta’ Marzu 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Gabra p. 1-2799, punt 54); BergSpechte, punt 25 u Portakabin, punt 47]; is-sinjal ikun identiku għat-trade mark meta jirriproduċi, mingħajr ebda modifika jew żieda, l-elementi kollha li jikkostitwixxu t-trade mark jew meta, meqjusa bħala haġa sħiħa, dan jinkludi differenzi li jkunu tant mhux sinifikanti li konsumatur medju ma jindunax bihom.

- (2) Tali użu huwa magħmul ‘fir-rigward ta’ merkanzija u servizzi identiči għal dawk li għalihom hija rreġistrata t-trade mark skont l-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u tal-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94]? sabiex parti mill-pubbliku temmen li l-kompetitur huwa membru tan-netwerk kummerċjali tal-proprjetarju tat-trade mark, li ma huwiex minnu, jew jekk
- (3) Tali użu jaq’ taht il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ waħda jew taż-żewġ dispożizzjonijiet segwenti:
- (a) l-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94]; u
- (b) jekk jitqies li tali użu jippreġudika l-karattru distintiv tat-trade mark jew jikseb vantaġġ indebitu mir-reputazzjoni tat-trade mark, l-Artikolu 5(2) tad-[Direttiva 89/104] dwar it-trade marks u l-Artikolu 9(1)(c) tar-[Regolament Nru 40/94]? (b) l-operatur tal-mutur ta’ tfittxija ma jippermettix lill-proprjetarji tat-trade marks fl-Istat Membru tal-Komunità kkonċernat li jostakolaw l-għażla ta’ sinjali identiči għat-trade marks tagħhom bhala kliem gwida minn terzi?”
- (4) Ir-risposta għat-tielet domanda tkun differenti jekk:
- (a) il-prezentazzjoni tal-link sponsorjat tal-kompetitur bhala risposta għal tfittxija minn utent permezz tas-sinjal inkwistjoni tista’ twassal
31. Wara s-sentenza Google France u Google u wara li rċeviet, permezz ta’ ittra mir-Registru tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Marzu 2010, talba għal kjarifika, il-High Court, b’digriet tad-29 ta’ April 2010 li ġie rċevut mill-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta’ Gunju 2010, irtirat il-hames sal-ghaxar domanda li kienet irrinvjat għal deċizzjoni preliminari, u b’hekk żammet biss l-ewwel erba’ domandi kkwoitati fil-punt preċedenti. Il-High Court qassret ukoll id-domanda 3(b) għall-kliem li nżamm fil-punt preċedenti.
32. Ġew ipprezentati osservazzjonijiet bil-miktub minn Interflora, minn Marks & Spencer, mir-Repubblika Portugiża u mill-Kummissjoni. Flief għar-Repubblika Portugiża, dawn il-partijiet kollha kienu prezenti għas-seduta tat-13 ta’ Ottubru 2010 u għamlu t-trattazzjoni tagħhom. Għall-iskopijiet tas-seduta, il-Qorti tal-Ġustizzja kienet talbet lill-partijiet sabiex jikkoncentraw is-sottomissjonijiet tagħhom fuq id-domanda 3(b).

IV — Analizi

A — Osservazzjonijiet Ġenerali

33. Għall-iskopijiet ta' evalwazzjoni taż-żewġ gruppi ta' domandi deskritti fil-bidu, l-ewwel se nagħmel xi osservazzjonijiet ġenerali fir-rigward tal-protezzjoni offruta mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104. Nirrileva wkoll *in limine* li d-domandi ser jiġu eżaminati biss fid-dawl tal-Artikoli 5(1)(a) u (2) tad-Direttiva 89/104, iżda li l-interpretazzjoni li nasal għaliha fl-aħħar tal-evalwazzjoni tapplika *mutatis mutandis* għall-Artikoli 9(1)(a) u (1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94²⁰.

34. Il-protezzjoni mogħtija għal trade marks taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 tikkoncerna l-użu ta' trade mark għall-iskopijiet sabiex tkun tista' ssir distinzjoni bejn prodotti jew servizzi peress li l-paragrafu 5 tad-dispożizzjoni jeskludi

20 — Madankollu hemm xi differenzi bejn id-Direttiva u r-Regolament. Pereżempju, l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva huwa fakultattiv, filwaqt li d-dispożizzjoni relattiva fl-Artikolu 9(1)(c) fir-Regolament ma hijiex. Differenza oħra tikkoncerna r-referenza geografika użata fl-apprezzament dwar jekk it-trade mark għandhiex reputazzjoni. Madankollu, fir-rigward ta' din l-aħħar kwistjoni, il-Qorti tal-Gustizzja ddeċidiet li, territorjalment, l-eżistenza ta' reputazzjoni f'parti sostanzjali ta' Stat Membru, fir-rigward tad-Direttiva 89/104, jew tal-Komunità, fir-rigward tar-Regolament Nru 40/94, kienet suffiċjenti sabiex tipprojbixxi l-użu ta' dak is-sinjal (ara s-sentenza General Motors, punti 28 and 29, u s-sentenza tas-6 ta' Ottubru 2009, PAGO International (C-301/07, Gabra p. I-9429, punti 27 u 30). Filwaqt li d-differenzi fil-formulazzjoni ma għandhomx jintnesew, dawn ma jzommux milli r-risultati tal-analiżi preżenti tad-Direttiva jkunu estiżi għar-Regolament.

mill-iskop tal-applikazzjoni tiegħu l-protezzjoni mogħtija mill-Istati Membri fir-rigward ta' użi oħra. Fir-rigward tal-iskop tal-protezzjoni pprovduta mill-Artikolu, il-paragrafu 1 tiegħu jkopri sitwazzjonijiet meta s-sinjal u t-trade mark opposti jiġu użati fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identici jew simili filwaqt li dan ir-rekwiżit huwa nieqes mill-paragrafu 2.

35. Il-protezzjoni mogħtija bl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 rigward sinjali u prodotti jew servizzi identici hija “assoluta” fis-sens li l-proprietarju tat-trade mark ma għandux bżonn juri l-probabbiltà ta' konfużjoni²¹. Dan, madankollu, huwa meħtieġ għall-protezzjoni taħt l-Artikolu 5(1)(b) li jkopri sitwazzjonijiet fejn l-“identicità doppja” bejn sinjali u prodotti jew servizzi tkun nieqsa iżda s-sinjali, il-prodotti jew servizzi jew it-tnejn li huma jkunu simili. B'sitwazzjonijiet ta' identità doppja qed nirreferi għall-kazijiet fejn id-drittijiet ta' proprietarju ta' trade mark ikunu miksura minn terza persuna li juża sinjal identiku għal prodotti identici²².

21 — Ara M. Strasser, “The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 10 (2000), p. 375, fil-paġni 393-395.

22 — Għal ġurisprudenza dwar identità doppja, ara pereżempju s-sentenza tal-11 ta' Settembru 2006, Céline (C-17/06, Gabra p. I-7041).

36. Dak li jżid l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 għal trade marks li għandhom reputazzjoni huwa dan li ġej:

— dan johlq il-fakultà għal iktar protezzjoni għal ċerti trade marks, li l-Istat Membru jista' jagħzel li jimplementa jew le; ir-Renju Unit kien implementaha, kif għamlu hafna Stati Membri oħra, jekk mhux kollha kemm huma²³.

— il-protezzjoni li tipprovi tmur lil hinn mill-protezzjoni kkontemplata fl-Artikolu 5(1).

— il-protezzjoni hija disponibbli biss għal trade marks li għandhom reputazzjoni.

37. Għandu jiġi rrilevat li f'kontradizzjoni pjuttost evidenti mal-formulazzjoni tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, il-Qorti tal-Gustizzja ddecidiet f'Davidoff²⁴

23 — Il-Qorti tal-Gustizzja ddecidiet li jekk Stat Membru jitrassoni l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, dan għandu jagħti protezzjoni lil prodotti jew servizzi identici jew simili li għall-inqas tkun estensiva daqs dik għal prodotti jew servizzi mhux simili. Għalhekk il-fakultà tal-Istat Membru tikkonċerna l-prinċipju nnifsu tal-ghoti ta' protezzjoni ikbar għal marki li għandhom reputazzjoni iżda mhux għal sitwazzjonijiet koperti b'dik il-protezzjoni fejn l-Istat Membru jkun taha. Ara s-sentenza tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux (C-408/01, Ġabra p. 1-12537, punt 20).

24 — Sentenza tad-9 ta' Jannar 2003, Davidoff (C-292/00, Ġabra p. 1-389, punt 30).

u f'Adidas-Salomon u Adidas Benelux²⁵ li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 jistabbilixxi protezzjoni speċifika f'kazijiet ta' użu minn terza persuna ta' marka jew sinjal suċċessiv li huwa identiku ma' jew simili għat-trade mark irregistrata li għandha reputazzjoni, mhux biss fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma humiex simili, iżda anki fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identici ma' jew simili għal dawk koperti b'dik it-trade mark²⁶.

B — *L-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 [domandi 1, 2, 3(a) u 4]*

38. Rigward id-domandi 1, 2, 3(a) u 4 (safejn dawn għandhom x'jaqsmu mad-domanda 3a) huwa neċessarju li tiġi analizzata l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 f'sitwazzjoni fejn min jirreklama għażel li juża kelma prinċipali li hija identika għal trade mark, minghajr il-kunsens tal-proprjetarju, b'konnessjoni ma' servizz ta' referenzjar tal-internet bil-ħlas.

25 — Adidas-Salomon u Adidas Benelux, punt 22.

26 — Peress li ma jista' jsir ebda tibdil ta' sustanza fl-istrumenti li ġew affettwati bil-proċedura ta' kodifikazzjoni, nahseb li l-adozzjoni fl-2008 ta' verżjoni kodifikata tad-Direttiva 89/104 permezz tad-Direttiva 2008/95 bl-ebda mod ma xejjnet il-ġurisprudenza Davidoff tal-2003 [ara wkoll il-proposta tal-Kummissjoni fid-dokument COM(2006)812 finali].

39. Infakkar li fl-unika sentenza li tinvolvi operatur ta' mutur ta' riċerka (Google France u Google) waħda mill-kwistjonijiet ċentrali stabbiliti kienet li operatur ta' mutur ta' riċerka jew is-servizz ta' referenzjar bil-ħlas tagħha ma kienux qegħdin "jużaw" sinjali simili għal trade marks, u għalhekk l-attivitajiet tagħhom ma kienux jaqgħu taħt l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104²⁷.

40. Għalhekk, fil-fehma tiegħi isegwi li l-imġiba tal-fornitur tas-servizz ta' referenzjar fir-rigward tal-possibbiltà li l-proprjetarju tat-trade mark jipprojbixxi l-użu tat-trade marks tiegħu bhala kliem prinċipali hija irrilevanti għat-twegibiet li għandhom jingħataw għad-domandi 1 sa 3(a). L-uniku punt ta' liġi relatat mat-trade marks li huwa rilevanti hawnhekk huwa li jekk l-operatur tas-servizz ta' referenzjar jagħti possibbiltà bħal din lill-proprjetarji tat-trade mark, f'ċerti każijiet jista' jkun dedott li hemm kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark għall-użu tat-trade marks tiegħu bhala kliem prinċipali²⁸.

41. Isegwi wkoll mill-ġurisprudenza Google France u Google li huwa dak li jirreklama li jagħżel kelma prinċipali identika għal trade

mark ta' xi haddieħor u li juża t-trademark fir-rigward, kif jista' jkun il-każ, tal-prodotti tiegħu jew ta' dawk tal-proprjetarju tat-trade mark. Dan jista' jaffettwa l-funzjoni tal-indikazzjoni tal-origini jekk ir-reklam muri fil-link sponsorjat ma jippermettix utent medju tal-internet, jew jippermetti lil tali utent iżda b'ċerta diffikultà biss, li jivverifika jekk il-prodotti jew servizzi msemmija joriginawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriza ekonomikament konnessa miegħu jew, għall-kuntrarju, joriginawx minn terz²⁹.

42. Dwar il-kuncett tal-użu fejn għandhom x'jaqsmu prodotti u servizzi, jidher li huwa immaterjali jekk ir-reklam li jirriżulta jurix it-trade mark jew le.³⁰ Għalija huwa ovvju li effett kuntrarju fuq il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-origini tista' tiġi eskluża jekk ir-reklam fil-link sponsorjat isemmi t-trade mark iżda effettivament jiddisassoċja lil minn jirreklama minnha, pereżempju permezz ta' reklamar komparattiv. Madankollu, mill-bidu nett, reklam muri fil-link sponsorjat li jsemmi jew jirriproduċi t-trade mark li kien ġie magħżul bhala kelma prinċipali jirrappreżenta "[l-użu ta]s-sinjal fuq karti

27 — Google France u Google, punt 99, kif ukoll Eis.de, punt 28; BergSpechte, punt 41 u Portakabin, punt 54.

28 — Dan jista' jkun il-każ fejn il-proprjetarji tat-trade mark ikunu infurmati b'din il-possibbiltà li jipprojbixxu l-użu tat-trade marks tagħhom bhala kliem prinċipali minn terzi persuni u l-użu tagħha ma jkunx jehtieg formalitajiet mhux raġonevoli jew għollu xi spejjeż.

29 — Google France u Google, punt 99.

30 — Niftakar li l-Qorti tal-Ġustizzja f'Google France u Google (punt 65) osservat li "il-fatt li s-sinjal użat mit-terz għal finijiet pubbliċitarji ma jidherx fir-reklam innifsu, ma jistax ifisser li dan l-użu ma jaqax taħt il-kuncett ta' "[użu] jużaw [...] fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi [fir-rigward ta' prodotti jew servizzi] fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104". Is-sentenza Google France u Google kienet tikkonċerna tliet kawżi: fil-Kawża C-236/08 it-trade mark inkwistjoni deheret fir-reklam tat-terz, filwaqt li fil-Kawża C-237/08 u C-238/08, it-trade mark inkwistjoni ma kienitx tidher fir-reklam (ara l-punti 62 u 63 tas-sentenza).

tal-kummerċ u fir-reklamar” li jista’ jiġi pprojbit mill-proprjetarju tat-trade mark taht l-Artikolu 5(3)(d) tad-Direttiva 89/104, sakemm ma japplikawx l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 89/104 jew id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar reklamar komparattiv³¹.

43. Peress li l-istandard applikat mill-Qorti tal-Ġustizzja huwa l-possibbiltà li l-użu jkollu xi effett kuntrarju fuq uħud mill-funzjonijiet tat-trade mark, f’dan il-każ il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-origini³², huwa neċessarju li dan l-użu jiġi analizzat f’termini konkreti. Jekk it-trade mark ma jiġix imsemmi fir-reklam, is-sinifikat ta’ dik il-kwistjoni jiddependi fil-fehma tiegħi fuq in-natura tal-prodotti u servizzi protetti mit-trade mark billi jieħdu kont mhux biss tal-iskop tal-protezzjoni rreġistrata għat-trade mark iżda anki t-tifsira u r-reputazzjoni li t-trade mark akkwistat permezz tal-użu fl-imħuh tas-settur rilevanti tal-pubbliku.

44. Il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat fis-sentenza Google France u Google li “fil-maġġoranza tal-każijiet l-utent tal-internet meta jdahhal l-isem ta’ trade mark bhala kelma ta’ riċerka jkollu l-intenzjoni li jsib

informazzjoni jew offeriti fuq il-prodotti jew is-servizzi ta’ din it-trade mark. Għaldaqstant, meta links pubbliċitarji għal siti li jipproponu prodotti jew servizzi ta’ kompetituri tal-proprjetarju tal-imsemmija trade mark jintwerew, hdejn jew fuq ir-riżultati naturali tar-riċerka, l-utenti tal-internet jista’, jekk huwa ma jevitax mill-bidu dan il-links bhala irrilevanti u ma jhawnadhomx ma’ dawk tal-proprjetarju tat-trade mark, jipperċepixxi l-imsemmija links pubbliċitarji bhala li joffru alternattiva fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark³³.”

45. F’hafna każijiet, il-wiri ta’ alternattivi kummerċjali ma jidherx li jagħmel hsara għall-funzjoni tal-indikazzjoni tal-origini tat-trade mark għaliex id-dehra ta’ reklam f’link sponsorjat wara li tiddahhal kelma prinċipali identika għal trade mark ma toħloqx assoċjazzjoni jew rabta bejn it-trade mark u l-prodott jew is-servizz promoss bir-reklam. Kif gie kkonstatat mill-Qorti tal-Ġustizzja, l-utent tal-internet jista’ jiehu l-impressjoni li l-links ta’ reklamar qegħdin joffru alternattivi kummerċjali għall-prodotti jew servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark. Dan japplika għal prodotti jew servizzi simili. Ir-riskju ta’ konfużjoni huwa inqas fil-każ ta’ prodotti jew servizzi differenti iżda relatati. Dan ikun il-każ, pereżempju, jekk it-trade mark magħżula bhala kelma prinċipali tkun relatata mal-ivvjaġġar bl-ajru u r-riklam

31 — Ara d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/114/KE, tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi jew komparattiv (Verżjoni kodifikata) GU L 376, p. 21.

32 — Fir-rigward tal-funzjoni tar-reklamar l-argumentazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Google France u Google (punt 98) tidher li hija trasponibbli għal dan il-każ. Madankollu, ser nerġa’ lura għall-kwistjoni ta’ spejjeż addizzjonali bhala “ħlas għal kull klikk” għal Interflora fil-kuntest tad-dibattitu tiegħi dwar il-parassitizzmu.

33 — Google France u Google, punt 68. Għar-raġunijiet li ser nispeġja iktar ‘il quddiem, nahseb li din il-preżunzjoni ma hijex kontestabbli fil-każ ta’ trade mark li fiha nnifisha hija distintiva hafna u unika. Madankollu, fil-każ ta’ diversi trade marks identici li jappartjenu lil proprjetarji differenti jew trade marks li huma bbażati fuq kliem jew ismijiet deskrittivi jew ġenerici din il-preżunzjoni tista’ tkun zbaljata. Pereżempju utent tal-internet li jdahhal ‘nike’ bhala kelma prinċipali, jista’ jkun qiegħed ifttx informazzjoni jew offeriti mhux biss dwar hwejjeġ tal-isport, iżda anki dwar alla mara Griega jew teknoloġija prodotta mid-ditta Svediza Nike Hydraulics AB.

muri jikkonċerna l-kiri ta' karozzi jew akkomodazzjoni f'lukandi. Barra minn hekk, wiehed mill-benefiċċji l-kbar tal-internet huwa preċiżament li dan iżid immensament il-possibbiltajiet għall-konsumatur li jagħmel għażliet infurmati bejn prodotti u servizzi³⁴.

46. Madankollu, fil-każ ta' trade mark bħal INTERFLORA li tidentifika netwerk kummerċjali ta' impriżi indipendenti li jipprovdu servizz speċjali uniformi, jiġifieri l-kunsinna ta' fjuri skont proċedura standard, il-wiri tal-isem ta' impriża oħra f'link sponsorjata fil-fehma tiegħi x'aktarx li johloq l-impressjoni li l-impriża msemmija fir-riklam tappartjeni għan-netwerk ta' impriżi identifikati b'dik it-trade mark³⁵.

34 — Jista' jkun ta' għajna li wiehed ifakkar li "[i]d-dritt ta' trade mark jikkostitwixxi fil-fatt element essenzjali tas-sistema ta' kompetizzjoni mingħajr distorsjoni li t-Trattat huwa intiż li jstabbilixxi u jzomm fis-seħh" [ara s-sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Gabra p. 1-10273, punt 47)]. Fil-fehma tiegħi, l-iskop tal-kompetizzjoni ekonomika huwa li jiżied il-benesseri tal-konsumatur bl-introduzzjoni ta' sostituti aħjar għal prodotti eżistenti (f'termini ta' kwalità, karatteristiċi jew prezz), u b'hekk issir promozzjoni għall-effiċjenza u innovazzjonijiet li jwasslu għal allokkazzjoni iktar razzjonali tal-fatturi tal-produzzjoni.

35 — Id-dikjarazzjoni segwenti tinsab f'wahda mill-websites ta' Interflora: "Interflora hija l-ikbar u l-iktar netwerk popolari għall-kunsinna ta' fjuri. Interflora saret sinonima mal-kunċett li xi darba kien impossibbli li jitwemmen — li fi żmien ġurnata bukkett jew rigal sabiħ jista' jitwassal personalment bi stil madwar id-dinja." Ara http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (fil-31 ta' Janjar 2011).

47. Għalhekk, skont l-interpretazzjoni tiegħi, minbarra t-tifsira registrata tagħha, it-trade mark INTERFLORA akkwistat "tifsira sekondarja"³⁶ li turi ċertu *netwerk kummerċjali* ta' bejjiegħa ta' fjuri li jipprovdu ċertu tip ta' servizz ta' kunsinna, u r-reputazzjoni ta' dik it-trade mark hija relatata ma' jew hija identika mal-assocjazzjonijiet pożittivi li din it-tifsira għandha fil-moħħ ta' gruppi rilevanti ta' konsumaturi³⁷.

48. Għalhekk, assocjazzjoni bejn it-trade mark ta' Interflora u servizz identiku ta' kunsinna ta' fjuri pprovdut minn Marks & Spencer hija possibbli u anki probabbli f'moħħ il-konsumatur medju li qiegħed ifittex informazzjoni dwar dan it-tip ta'

36 — Il-kunċett ta' "tifsira sekondarja ta' trade mark" huwa magħruf fil-gurisdiżzjonijiet kollha iżda t-tifsira (sic) u l-iskop tal-applikazzjoni tiegħu jvarjaw. F'uħud mill-gurisdiżzjonijiet dan jikkonċerna sitwazzjonijiet fejn id-dritt ta' trade mark jiġi akkwistat permezz tal-użu minflok bir-registrazzjoni, f'oħrajn anki għal sitwazzjonijiet fejn sinjal mhux distintiv jista' jkun irregistrat bhala trade mark għaliex din tkun akkwistat tifsira sekondarja distintiva. Huwa possibbli wkoll li wiehed jahseb li kull trade mark mingħajr eċċezzjoni tehtiegħ li tintuza sabiex issir stabbilita fil-moħħ tal-gruppi interessati, u b'hekk takkwista reputazzjoni jew tifsira sekondarja stabbilita. Ara L. Holmqvist, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö 1971, p. 117-126.

37 — Hija l-qorti nazzjonali li għandha tiddeċiedi jekk INTERFLORA għandhiex tifsira sekondarja bħal din. Madankollu, id-domanda 4(a) tidher li qiegħda timplika li għandha tifsira bħal din peress li r-registrazzjonijiet tat-trademarks rilevanti (ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 3 iktar il fuq) ma jagħtu l-ebda hijel li INTERFLORA qed tiġi uzata bhala trade mark fir-rigward ta' netwerk kummerċjali.

servizzi fuq l-internet meta jkun iffaccjat b'dan ir-reklam³⁸:

“M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Fjuri friski u pjanti sbieh hafna. Aghmel l-ordni sal-5pm ghal kunsinna l-gurnata ta' wara.”

Fil-fehma tieghi, il-wiri tar-reklam b'rizultat talli jigi mdahhal il-kliem “interflora” f'mutur ta' ricerka tohloq fil-kuntest ta' dan il-każ assoċjazzjoni li Marks & Spencer hija parti min-netwerk ta' Interflora.

49. Fid-dawl ta' din l-analiżi fir-rigward tad-domandi 1, 2 u 3(a), nipproponi li l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u l-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati li jfissru li

— Sinjal identiku għal trade mark jintuża “fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija [prodotti] jew servizzi” skont it-tifsira tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104

u tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 meta jkun gie magħżul bhala kelma prinċipali b'rabta ma' servizz ta' referenzjar fuq l-internet mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, u l-wiri ta' reklamar huwa organizzat abbazi tal-kelma prinċipali.

— Il-proprjetarju tat-trade mark għandu dritt jipprojbixxi tali imġiba fiċ-ċirkustanzi hawn fuq imsemmija, fil-każ fejn dak ir-reklam ma jippermettix lil utent tal-internet medju, jew jippermetti lil dan l-utent iżda b'ċerta diffikultà biss, li jivverifika jekk il-prodotti jew servizzi msemmija fir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża konnessa miegħu ekonomikament jew minn terzi.

— Żball rigward l-orijini tal-prodotti jew servizzi jsehħ meta l-link sponsorjata tal-kompetitur tista' twassal lil xi membri tal-pubbliku sabiex jemmnu li l-kompetitur huwa membru tan-netwerk kummerċjali tal-proprjetarju tat-trade mark meta ma jkunx. B'rizultat ta' dan, il-proprjetarju tat-trade mark għandu dritt li jipprojbixxi l-użu tal-kelma prinċipali f'reklamar mill-kompetitur inkwistjoni.

— L-attitudni tal-fornitur tas-servizz ta' referenzjar dwar il-possibbiltà li l-proprjetarju tat-trade mark jipprojbixxi l-użu tat-trade marks tiegħu bhala kliem prinċipali hija irrilevanti fir-rigward tar-risposti mogħtija iktar 'il fuq.

38 — Ara l-ordni tar-rinviju tas-16 ta' Lulju 2009 (iċċitat iktar 'il fuq, punt 30), punt 29.

C — *Protezzjoni tat-trade mark estiża għal trade marks li għandhom reputazzjoni b'mod konformi mal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 [id-domandi 3(b) u 4]*

zball fir-rigward tal-origini kummerċjali tal-prodotti u servizzi⁴⁰. L-approċċ ibbażat fuq il-proprjetà jipproteġi wkoll il-funzjonijiet ta' komunikazzjoni, reklamar u investment li għandhom it-trade marks bil-ħsieb li tinholoq marka b'immagini pożittiva u valur ekonomiku indipendenti (il-valur proprjetarju tal-marka jew l-avvjament). Konsewwentement, it-trade mark tista' tintuża għal diversi prodotti u servizzi li ma jkollhom xejn komuni kien li jkunu taħt il-kontroll tal-proprjetarju tat-trade mark. Il-funzjonijiet tal-origini u tal-kwalità⁴¹ jkunu protetti bħala fatturi li jikkontribwixxu għall-valur tal-marka.

1. Osservazzjonijiet generali dwar il-protezzjoni kontra t-tidjif ta' trade marks

50. It-tidjif ta' trade mark³⁹ jirrigwarda l-idea li l-iskop proprju tal-liġi tat-trade marks għandu jkun li jiġu protetti l-isforzi u l-investimenti li jsiru mill-proprjetarju tat-trade mark u l-valur indipendenti (l-avvjament) tat-trade mark. Dan l-approċċ għat-trade marks "ibbażat fuq il-proprjetà" huwa differenti mill-idea "ibbażata fuq l-ingann" illi l-liġi tat-trade marks tippoteġi primarjament il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-origini bl-iskop li tipprevjeni lil konsumaturi u lil utenti finali mill-ideja

51. Din it-teorija tat-tidjif, li fil-preżent hija assoċjata speċifikament ma' trade marks magħrufa sew, testendi l-protezzjoni tat-trade mark għal prodotti u servizzi differenti minn dawk li jappartjenu għad-dominju ta' protezzjoni rreġistrat. Storikament, din serviet funzjoni simili għal dik tal-hekk imsejha duttrina Kodak li tiġġustifika skop

39 — Il-kunċett ta' tidjif ta' trade mark kien żvilupp ta' fil-liġi Germaniża dwar il-kompetizzjoni ingusta, u kien introdott fid-duttrina tal-Istati Uniti minn Schechter (F. Schechter, "The rational basis of trademark protection", Harvard Law Review 1927, p. 813). Schechter enfasizza l-preservazzjoni tad-distintività ta' trade marks unici (li jkunu pereżempju arbitrarji, maħluqa jew li jkun fihom element ta' fantasija) bħala l-oġettiv prinċipali ta' protezzjoni mit-tidjif. L-aħħar żviluppi dawru l-enfażi fuq il-kwistjoni li jiġu protetti trade marks li jkunu magħrufin sew kontra t-telf ta' distintività li tirriżulta mill-użu ta' sinjali identici jew simili li jkopru prodotti jew servizzi differenti, ara Holmqvist, *op.cit.*, p. 147, 155-156, il-Konklużjonijiet tal-Avukat Generali Jacobs tal-10 ta' Lulju 2003 fil-kawża Adidas-Salomon u Adidas Benelux, punt 37 u l-Konklużjonijiet tal-Avukat Generali Sharpston tas-26 ta' Gunju 2008 fil-kawża Intel Corporation, punt 30.

40 — Ara G. Lunney, "Trademark Monopolies", Emory Law Journal Vol. 48 (1999), p. 367. Lunney jikkunsidra l-progress reċenti tal-approċċ ibbażat fuq il-proprjetà fil-leġiżlazzjoni u fil-ġurisprudenza bħala li jagħmel ħsara mill-perspettiva tal-politika tal-kompetizzjoni peress li tippermetti lill-proprjetarji ta' trade marks magħrufa sew li jiggwadanjaw renta minn monopolju mingħajr l-ebda benefiċċji reali għall-konsumaturi. Strasser, *op. cit.*, jiddefendi pożizzjoni opposta u jqis l-approċċ ibbażat fuq il-proprjetà anki mill-perspettiva ekonomika.

41 — Kif stqarret l-Avukat Generali Kokott fil-Konklużjonijiet tagħha tat-3 ta' Dicembru 2008 fil-Kawża C-59/08, Copad, Gabra p. I-3421 (punt 50), "Id-dritt mogħti mit-trade mark għandu b'hekk jigarantixxi l-possibbiltà li tiġi kkontrollata l-kwalità tal-prodotti u mhux l-eżerċizzju effettiv ta' tali kontroll."

estensiv ta' protezzjoni kontra l-konfuzjoni fil-każ ta' trade marks magħrufa sew⁴².

52. Kemm fil-liġi tal-UE kif ukoll fil-liġi tal-Istati Uniti, il-kunċett ta' protezzjoni mit-tidjif jagħmlu referenza speċjalment għal żewġ fenomeni: il-protezzjoni kontra ċ-ċajpir u l-protezzjoni kontra t-titbigh⁴³. Il-protezzjoni kontra *ċ-ċajpir* (jew tidjif fis-sens strett tal-kelma) tingħata kontra użi li jinvolvu r-riskju li t-trade mark tiflew il-karattru distintiv tagħha u b'hekk anki l-valur tagħha. Il-protezzjoni kontra t-titbigh⁴⁴ fisser protezzjoni kontra użi li jipperikolaw ir-reputazzjoni tat-trade mark.

53. Barra minn hekk, fil-liġi tat-trade marks tal-UE, kuntrarjament għall-Istati Uniti⁴⁴, il-protezzjoni mit-tidjif tkopri wkoll it-tielet fenomenu, jiġifieri l-protezzjoni kontra *l-parassitiżmu* jew it-tehdid ta' vantaġġ mhux ġustifikat mir-reputazzjoni jew il-karattru distintiv ta' trade mark ta' haddieħor. L-essenza tal-protezzjoni kontra l-parassitiżmu ma

hijiex il-protezzjoni tal-proprietarju tat-trade mark kontra l-ħsara għat-trade mark tiegħu, iżda pjuttost il-protezzjoni tal-proprietarju tat-trade mark kontra min jikser id-dritt u li jirċievi vantaġġ ingust mill-użu mhux awtorizzat tat-trade mark⁴⁵.

54. Fir-rigward tat-terminoloġija, fil-fehma tiegħi fil-liġi tat-trade marks tal-UE it-tidjif fis-sens wiesgħa jinkludi ċ-ċajpir, it-titbigh (jew id-degradazzjoni) u l-parassitiżmu. It-titbigh (jew it-tnaqqir jew *it-tidjif fis-sens strett*) iffisser użu li jista' jwassal għal proċess ta' tidjif tat-trade mark fis-sens strett, jiġifieri t-tnaqqis tal-karattru distintiv tat-trade mark.

55. Bid-domandi tagħha 3(b) u 4, il-qorti tar-rinviju qed tftitex li tistabilixxi ċ-ċirkustanzi li taħthom min jirreklama li juża trade mark identika għal trade mark li għandha reputazzjoni ta' kompetitur għandu jitqies li jkun qed jaġixxi

— b'mod li jkun ta' ħsara għall-karattru distintiv ta' dik it-trade mark

42 — Ara, pereżempju, M. Levin, "The wording is not always what it seems to be — On Confusion, Association and Dilution", f' L. Kooy (ed.), 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association, The Hague 2005, p. 51-64, 60. Hija tagħmel referenza wkoll għall-hekk imsejha duttrina tal-velenu tal-ġrieden fil-pajjiżi Nordici (il-proprietarju ta' trade mark ta' prodotti tal-ikel jista' jippreveni l-użu ta' trade mark simili għal velenu tal-ġrieden) u l-ġurisprudenza CLARYN vs KLAREIN fil-Benelux (ara sentenza tal-1 ta' Marzu 1975 tal-Qorti tal-Gustizzja tal-Benelux, Colgate-Palmolive vs Bols, Kawża A 74/1).

43 — Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 12 iktar 'il fuq.

44 — Fl-Istati Uniti il-parassitiżmu jew il-miżappropjazzjoni ma għetx inkluża fil-protezzjoni statutorja federali kontra it-tidjif tat-trade mark minkejja li dan kien ġie rikonoxxut f'xi sentenzi. Ara I. Simon, "Dilution by blurring — a conceptual roadmap", Intellectual Property Quarterly, 2010, p. 44-87, p. 56.

45 — Madankollu, f'ħafna sistemi legali, il-protezzjoni kontra t-titbigh u l-irkib b'xejn f'ħafna sistemi legali tista' tingħata wkoll jew alternattivament tiġi pprovduta fi hdan il-kuntest tal-liġi dwar il-kompetizzjoni ingusta.

- u/jew identiči jew simili. Dan jestendi l-protezzjoni mit-tidjif għal sitwazzjonijiet fejn tkun teżisti relazzjoni ta' kompetizzjoni ekonomika diretta bejn il-proprjetarju tat-trade mark u dak li jagħmel użu minn sinjal identiku jew simili. Infakkar li ma hemm l-ebda nuqqas ta' qbil bjen il-partijiet dwar jekk INTERFLORA għandhiex effettivament reputazzjoni fis-sens tal-Artikolu 5(2).
- billi jikseb vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta' dik it-trade mark⁴⁶.

2. L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 japplika fil-każ li s-sitwazzjoni taqa' wkoll taht l-Artikolu 5(1)(a)?

56. Bħala kwistjoni preliminari għad-domanda 3(b) għandu jiġi analizzat jekk l-Artikoli 5(1)(a) u 5(2) tad-Direttiva 89/104 jistgħux jiġu applikati flimkien jew jekk għandux jiġi applikat wiehed minnhom biss kull darba.

57. Taht l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 tingħata protezzjoni kontra *t-tliet forom ta' tidjif* lil trade marks li għandhom reputazzjoni kontra sinjali identiči jew simili użati fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma humiex identiči jew simili għal dawk koperti bit-trade mark. Madankollu, kif ġie osservat iktar 'il fuq, is-sentenza Davidoff wessgħat l-applikazzjoni tad-dispożizzjoni anki għal każijiet fejn ikun użat sinjal identiku jew simili fir-rigward ta' prodotti jew servizzi

58. Minn ġurisprudenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja rigward l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 isegwi li l-użu ta' sinjal identiku jaqa' taht dik id-dispożizzjoni sakemm dan x'aktarx ikollu effett kuntrarju fuq xi waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark, mhux biss fuq il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini⁴⁷.

59. Madankollu, ma naħsibx li l-Qorti tal-Ġustizzja riedet tfisser li r-rwol tal-funzjonijiet kollha ta' trade mark ikunu limitati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104. F'każijiet ta' identičità doppja ta' sinjali u ta' prodotti jew servizzi, il-funzjonijiet kollha jew uħud minnhom huma rilevanti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(2). Infakkar li funzjonijiet tat-trade marks differenti mill-funzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini huma protetti bl-Artikolu 5(2) fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1)(b) jekk ma tkunx tista' tiġi stabbilita l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni.

46 — Jidher li Interflora ma takkużax lil Marks & Spencer b'titbigh relatat mat-trade marks tagħha.

47 — Ara L'Oréal *et*, punti 58-59 u Google France u Google, punti 75-79.

60. Fil-każ ta' identicità doppja huwa possibbli li wiehed jahseb li protezzjoni kontra ċajpir, titbigh u parassitiżmu hija bbażata fuq l-Artikolu 5(1)(a) biss, u li bl-ebda mod ma tinvolvi l-Artikolu 5(2). Dan ikun il-każ sakemm l-użu ta' sinjal identiku għal trade mark relatata ma' prodotti jew servizzi identiči jista' jkollha effett negattiv fuq xi waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark. Hawnhekk ikunu kkonċernati l-iktar ovvjament il-funzjonijiet tal-kwalità, tal-komunikazzjoni, tar-reklamar jew tal-investment, iżda anki l-funzjonijiet tal-identifikazzjoni jew tad-distinzjoni safejn is-sinjal jiġi użat sabiex jiddistingwi bejn prodotti u servizzi għal skopijiet differenti minn dawk tal-indikazzjoni tal-oriġini tagħhom.

61. Din l-interpretazzjoni tkun konsistenti mal-idea espressa fl-ghaxar premessa fil-preambolu tad-Direttiva 89/104 li tistipula li l-protezzjoni pprovduta bl-Artikolu 5(1)(a) hija "assoluta". Għaliha huwa ovvju wkoll li kwalunkwe użu kopert bl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 x'aktarx ikollu effett kuntrarju għallinqas fuq xi whud mill-funzjonijiet tat-trade mark imsemmija iktar 'il fuq, speċjalment peress li l-protezzjoni mwessa' pprovduta bl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 normalment tkun immotivata b'referenza għall-funzjonijiet tal-komunikazzjoni, tar-reklamar u tal-investment tat-trade marks.

62. Dan ir-raġunament jinvolvi li l-Artikolu 5(1)(a) ikun jiproteġi kontra l-forom ta' tidjif imsemmija fl-Artikolu 5(2) f'kazijiet ta' identicità doppja bejn sinjali u prodotti jew servizzi. Barra minn hekk, il-karattru distintiv u r-reputazzjoni f'dan il-każ ikunu protetti irrispettivament minn jekk it-trade mark għandhiex reputazzjoni jew le fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, jiġifieri jekk hijiex magħrufa sew jew le.

63. Madankollu, interpretazzjoni bħal din tkun f'kontradizzjoni mal-kliem, għalkemm x'aktarx mhux mar-*ratio decidendi* tas-sentenza Davidoff. Hemmhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 japplika mhux biss fil-każ ta' prodotti simili iżda anki fil-każ ta' prodotti identiči, anki jekk ir-raġunament imressaq mill-Qorti tal-Ġustizzja ikun jidher li huwa rilevanti biss fir-rigward tas-sitwazzjoni msemmija l-ewwel⁴⁸.

48 — Fis-sentenza Davidoff, il-Qorti tal-Ġustizzja bbażat ir-raġunament tagħha fuq il-fatt li l-protezzjoni ta' trade marks li għandhom reputazzjoni tkun inqas effiċjenti fil-każ ta' prodotti simili milli fil-każ ta' prodotti li ma humiex simili, peress li l-Artikolu 5(1)(b) jehtieg probabbiltà ta' konfużjoni (punti 27-29). Għaliha, dan ir-raġunament ma jidherx li japplika fil-każ ta' sinjali identiči u prodotti jew servizzi identiči, peress li l-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) ma tirrikjedi li jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni (ara L'Oréal *et*, punti 58 u 59).

64. Madankollu, inżomm lura milli nirrakkomandalil-Qorti tal-Ġustizzja twieġeb id-domanda 3 fis-sens li l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 japplika, speċjalment peress li l-Qorti tal-Ġustizzja diġà dehret li aċċettat l-applikazzjoni parallela tal-Artikoli 5(1)(a) u (2) tad-Direttiva 89/104⁴⁹. Huma x'inhuma l-merti tar-rwol tal-funzjonijiet tat-trade marks fl-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a)⁵⁰, fil-fehma tiegħi t-tidjif tat-trade mark bhala fenomenu legali għandu f'kull każ jiġi analizzat abbażi tal-Artikolu 5(2). Dan ikun jinvolvi li l-kunċetti relatati mat-tidjif ta' trade marks jiġu interpretati b'mod uniformi minkejja d-differenzi fil-grad ta' similarità meħtieġ li jkun jeżisti bejn prodotti jew servizzi li allegatament huma involuti fil-ksur u dawk koperti bi trade mark fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5(1)(a), (1)(b) u (2) tad-Direttiva 89/104 rispettivament. Għalhekk, fil-fehma tiegħi, dan ikun jinvolvi li l-funzjonijiet kollha tat-trade mark — bl-eċċezzjoni tal-funzjoni tal-indikazzjoni tal-orijini — jista' jkollhom rwol fl-applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 anki jekk ikunu diġà ġew applikati sabiex tiġi stabbilita l-applikabbiltà tal-Artikolu 5(1)(a).

3. L-eżistenza ta' rabta bejn it-trade mark u s-sinjal magħżul bhala kelma prinċipali

65. Skont il-ġurisprudenza irid ikun hemm "rabta" bejn trade mark li għandha reputazzjoni u s-sinjal użat minn terz sabiex l-użu tas-sinjal jaq' fi hndan l-iskop tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104. Il-Qorti tal-Ġustizzja fissret l-eżistenza ta' rabta bhal din b'dan il-mod: "Il-hsara msemija fl-Artikolu 4(4)(a) tad-direttiva, meta ssehh, hija l-konsegwenza ta' certu grad ta' xebh bejn it-trade marks preċedenti u dawk sussegwenti, li minhabba fih il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn iż-żewġ trade marks, jiġifieri jstabbilixxi rabta bejniethom, anki jekk ma jhawwadhomx [...] Fin-nuqqas ta' rabta bhal din f'moħħ il-pubbliku, l-użu tat-trade mark sussegwenti mhuwiex tali li jiehu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, jew li jkun ta' detriment għalihom⁵¹."

66. F'dan il-każ, it-trade mark inkwistjoni INTERFLORA hija identika ma' kelma prinċipali mixtrija minn Marks & Spencer mis-servizz ta' reklamar ta' Google. Għalhekk, il-kwistjoni tal-eżistenza tar-rabta tista' tidher trivjali. Sfortunatament dan ma huwiex il-każ: l-eżistenza ta' rabta bejn trade mark u kelma prinċipali identika altru milli hija trivjali.

49 — L'Oréal *et*, punt 64

50 — Ara l-analiżi tal-Avukat Ġenerali Mengozzi fil-Konklużjonijiet tad-9 ta' Diċembru 2010, L'Oréal *et*, punti 31-61, u d-dikjarazzjonijiet kritiċi tal-Qrati Ingliżi li ssir referenza għalihom fin-nota ta' qiegħ il-paġna 11 iktar 'il fuq.

51 — Intel Corporation, punti 30 u 31 u l-ġurisprudenza iċċitata.

67. Kelma prinċipali li tista' tiġi użata fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar bl-internet hija sekwenza ta' sinjali li jistgħu jkunu identiċi, u normalment ikunu hekk, għal kelma, jew sekwenza ta' kliem jew sentenza ta' lingwa naturali. Il-kelma prinċipali bhala tali ma għandhiex tifsira fis-sistema ta' referenzjar peress li l-algoritmi tal-mutur ta' riċerka jiġbru sekwenzi ta' sinjali identiċi indipendentement mit-tifsira tagħhom fi kwalunkwe sistema lingwistika. Għalhekk kliem prinċipali bhala tali huma semantikament vojta⁵²; dawn għandhom tifsiriet u referenzi speċifiċi biss f'moħħ l-utenti tal-internet li jdahhluhom. Dawk li jirreklamaw li jixtru l-kliem prinċipali jiddependu fuq l-eżistenza ta' assoċjazzjonijiet f'moħħ l-utenti tal-internet.

68. Għal-liġi tat-trade marks, dan jikkawża diversi problemi meta l-operazzjoni invizibbli li tikkonsisti fl-għażla ta' sekwenza li tikkorrispondi ma' trade mark li tkun proprjetà ta' xi haddiehor tkun ikkunsidrata bhala użu ta' dik it-trade mark, kif ġie deċiż f'Google France u Google.

69. Dawn il-problemi huma relatati mal-unicità tat-trade marks. Uħud mit-trade

marks huma uniċi⁵³. Meta jkun hemm trade mark maghrufa sew li tkun arbitrarja, mahluqa jew li jkun fiha element ta' fantasija (pereżempju, kelma ta' fantasija jew sekwenza ta' ittri u/jew numri mingħajr ebda tifsira), u li tappartjeni għal sors wiehed, faċilment jista' jitqies li l-utent tal-internet li jdahhalha bhala terminu ta' riċerka jkollu f'moħħu dik it-trade mark. L-istess japplika għal impriża li tixtri dik il-kelma prinċipali.

70. Madankollu, hafna mit-trade marks ma humiex uniċi. Hafna drabi, trade mark verbali identika tiġi rreġistrata minn proprjetarji ohra fir-rigward ta' prodotti jew servizzi differenti fl-istess pajjiż jew barra mill-pajjiż. Dan ir-reqwiżit lanqas ma huwa inerenti fil-kunċett tal-liġi dwar it-trade marks tal-UE ta' trade mark li għandha reputazzjoni⁵⁴. Hemm ukoll trade marks li huma magħmulin minn kliem komuni jew kliem deskrittiv li akkwistaw reputazzjoni wiesgħa jew tifsira sekondarja b'saħħitha bhala trade mark f'settur speċifiku. Madankollu, ikun riskjuż li wiehed jassumi li utent tal-internet li jagħzel il-kelma "apple" jew "diesel" bhala terminu ta' riċerka jkun dejjem qiegħed iftixx għal

52 — Għandu jingħad ukoll li jeżistu fi stadji differenti ta' żvilupp grupp ta' metodi u teknoloġiji msejjaħ "web semantiku" li jippermettu lil magni jifhmu t-tifsira — jew "is-semantika" — ta' informazzjoni fuq il-World Wide Web. Jekk l-informazzjoni li għandi hija korretta, il-fornituri tas-servizz ta' referenzjar tal-internet żviluppaw diversi metodi sabiex itejbu r-rilevanza tar-riżultati ta' riċerka li jagħtu kont ta' dan, iżda dan ma jfissirx li l-muturi ta' riċerka tal-internet ser jifhmu t-tifsira ta' kelma prinċipali.

53 — Fil-fehma tiegħi, it-trade mark verbali INTERFLORA bhal tali hija unika. Madankollu, jeżistu reġistrazzjonijiet li pjuttost jixxiebu bhala trade marks Komunitarji (pereżempju Nru 3371549 trade mark verbali INTERFLO għall-prodotti fil-klassijiet 9, 12, 37; Nru 2178887 trade mark verbali INTERFORUM SIGLO XXI għal prodotti fil-klassi 42, jew Nru 3036944 trade mark figurattiva INTERFLOOR għal prodotti fil-klassijiet 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). Bhala trade mark, INTERFLORA tidher li hija marka sugġestiva, vicin li tkun deskrittiva (hija ffirmata minn kelma bil-Latin li tiffisser fjuri, bi prefiss bil-Latin li jfisser bejn jew fost).

54 — Ara Intel Corporation, punti 72-74.

kompjuters jew jeans ta' ċerta ditta, u mhux għal frott jew fjuwil. Jew li t-terminu ta' riċerka "nokia" ser jiġi użat biss f'riċerki li għandhom x'jaqsmu ma' telefoni ċellulari u qatt f'riċerki li għandhom x'jaqsmu ma' raħal, lag, moviment reliġjuż u ditta ta' tyres li lkoll għandhom isem simili.

71. Ikun riskjuż bl-istess mod li wiehed jassumi b'mod ġenerali li impriza li tixtri sinjali bħala kliem prinċipali f'servizz ta' referenzjar tal-internet tkun qed timmira għal din jew għal dik it-trade mark, speċjalment jekk ikunu jeżistu diversi trade marks identiċi rreġistrati għal proprjetarji differenti f'ġurisdizzjonijiet differenti⁵⁵.

55 — Infakkar li fl-applikazzjoni tal-liġi dwar it-trade marks tal-UE fir-rigward ta' trade marks li għandhom reputazzjoni, dawn it-trade marks huma protetti wkoll fir-rigward ta' prodotti jew servizzi differenti. Skont il-ġurisprudenza, anki trade marks imsejha "niche" li ma humiex uniċi iżda li huma magħrufin sew f'żona geografika relattivament limitata jgħoddu bħala trade marks li għandhom reputazzjoni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 (ara s-sentenzi General Motors punt 31 u Senfleben, *op.cit.*, p. 54). Jista' jkun hemm, pereżempju trade marks għal mezzi mediċi li ċertament għandhom reputazzjoni li huma magħrufin sew hafna minn dawk ikkoncearnati iżda ma humiex magħrufa mill-pubbliku b'mod ġenerali (sistemi ta' immaġini meħtieġa fir-radjologija jew it-tagħmir użat fil-kirurgija dentali pereżempju). It-trade marks jista' jkollhom ukoll reputazzjoni fost pubbliku speċjalizzat f'qasam pjuttost limitat (pereżempju certi għamliet ta' skieken tal-kirurgi f'Land Germaniż partikolari). Filwaqt li din hija s-sitwazzjoni taht id-Direttiva 89/104, taht ir-Regolament 40/94, ir-reputazzjoni trid tkun matul l-UE kollha; (ara l-Artikolu 9(1)(ċ) tar-Regolament). B'mod kuntrarju, fl-Istati Uniti, il-protezzjoni statutorja federali kontra t-tidjif teħtieġ, skont it-Trade Mark Dilution Revision Act tal-2005, li t-trade mark tkun rikonoxxuta b'mod wiesgħa mill-pubbliku ġenerali ta' konsumaturi tal-Istati Uniti (ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 9 iktar 'il fuq).

72. Bħala konklużjoni, wiehed jista' jassumi b'ċertezza li l-identikità bejn kelma prinċipali u trade mark tindika rabta bejniethom fil-każ ta' trade marks tassew uniċi li huma verament distintivi hafna. Bl-istess mod, wiehed jista' jassumi li impriza li tixtri kelma prinċipali jkollha fil-mira trade mark identika fil-każ biss li t-trade mark għandu dawk il-karatteristiċi u l-kelma prinċipali tiġi akkwistata minn kompetitur, jiġifieri impriza li tbiegħ prodotti jew servizzi li jikkompetu ma' dawk koperti bit-trade mark. Fil-fehma tiegħi, dawk il-kundizzjonijiet jidhru li ġew osservati fil-każ pjuttost eċċezzjonali tat-trade mark INTERFLORA.

73. F'kazijiet oħra l-eżistenza ta' rabta ma tistax tiġi stabbilita mingħajr ma wiehed jirrikorri għal fatturi li huma esterni għall-użu "invizibbli" ta' trade mark li jikkonsisti fl-għażla ta' kelma prinċipali identika għall-iskopijiet ta' reklamar fuq muturi ta' riċerka. Dawn il-fatturi għandhom, fil-fehma tiegħi, ikunu relatati ma' informazzjoni ta' marketing murija fir-riklam li jidher fil-link sponsorjata⁵⁶.

74. Fil-fehma tiegħi il-Qorti tal-Ġustizzja segwiewt din it-triq fir-raġunament tagħha fis-sentenza Google France u Google.

56 — Għandi nżid li l-qafas tradizzjonali tal-liġi dwar it-trade marks sabiex jiġi evalwat ir-rispons tal-konsumatur għall-użu ta' sinjal huwa problematiku jekk jiġi applikat biss għall-għażla ta' kelma prinċipali peress li fir-reklamar fuq muturi ta' riċerka, l-assoċjazzjoni f'moħħ l-utent tal-internet li jagħmel riċerka b'terminu ta' riċerka partikolari tiġi qabel il-wiri tar-riklam sponsorizat, jiġifieri l-mument meta l-effett kawżali tal-użu tat-trade mark ikun jista' jiġi osservat mill-utent.

Hemmhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ċaħdet il-proposta tal-Avukat Ġenerali, li sostna li l-għażla ta' kliem prinċipali għandha tkun ikklassifikata bħala użu privat minn min jirreklama⁵⁷ u ddeċidiet minflok li min jirreklama "juża" trade mark billi jagħżilha bħala kelma prinċipali f'servizz ta' referenzjar bi hlas. Kif semmejt iktar 'il fuq, din il-konstatazzjoni ma kinitx dipendenti fuq jekk is-sinjal kienx inkluż jew le fir-reklam muri fil-link sponsorjat.

tal-permissibbiltà ta' dak l-użu jridu primarjament⁶⁰ ikunu evalwati abbażi tal-eżitu viżibbli, li huwa r-reklam fil-link sponsorjat ta' min jirreklama li jiġi muri lill-utent tal-internet li jkun dahhal it-terminu ta' ricerka. Peress li l-Qorti tal-Ġustizzja ma ddikjaratx li l-għażla ta' kliem prinċipali identiku għat-trade marks ta' terzi tikser id-dritt esklużiv tal-proprietarju tat-trade mark li juża t-trade mark fir-reklamar ta' prodotti jew servizzi identici ma' dawk koperti bit-trade mark, huwa loġiku li l-effetti tar-reklam fil-link sponsorjata viżibbli għall-utent tal-internet iridu jkunu l-punt tat-tluq tal-analiżi.

75. Madankollu, f'Google France u Google, il-Qorti tal-Ġustizzja kompliet sabiex issostni, minkejja li l-kawża ma kinitx tikkonċerna lil minn jirreklama iżda biss lill-fornitur tas-servizz ta' referenzjar bl-internet, li "[i] l-kwistjoni dwar jekk hemmx tali preġudizzju [fuq il-funzjoni tat-trade mark li tindika l-orijini tal-prodotti jew servizzi]⁵⁸ meta l-utenti tal-internet jintwerew, fuq il-bażi ta' kelma prinċipali identika għal trade mark, reklam ta' terz, bħala ta' kompetitur tal-proprietarju ta' din it-trade mark, jiddependi b'mod partikolari fuq il-mod kif dan ir-reklam ikun pprezentat⁵⁹."

4. Čajpir

76. Fil-fehma tiegħi, minn Google France u Google jista' jiġi dedott li minkejja l-għażla ta' kelma prinċipali li tirrappreżenta l-użu ta' trade mark fir-rigward ta' oġġetti jew servizzi minn min jirreklama, il-kundizzjonijiet

77. Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104, sinjal li jista' jkun reġistrat bħala trade mark irid ikun distintiv, jiġifieri li jista' jiddifferenzja l-prodotti jew servizzi ta' impriża partikolari minn dawk ta' impriži oħra. Il-protezzjoni estiża tat-trade mark taht l-Artikolu 5(2) tista' tiġi pprovduta mill-Istati Membri "fejn l-użu ta' dak is-simbolu mingħajr raġuni valida jiehu vantaġġ mhux onest jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza

57 — Google France u Google, punti 51 u 52; ara wkoll il-Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Maduro, punt 150.

58 — Żieda tiegħi.

59 — Google France u Google, punt 83.

60 — Kif ikkonkludejt iktar 'il fuq, f'ċirkustanzi speċifiċi hafna relatati man-natura tal-prodotti jew servizzi b'referenza għar-reputazzjoni jew tifsira sekondarja tat-trade mark, effetti kuntrarji fuq il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-orijini jistghu jkunu probabbli anki jekk ir-reklam ma jsemmix jew ma jagħmilx referenza għat-trade mark.

wiehed għall-ieħor jew reputazzjoni tat-trade mark”.

78. Sabiex sinjal ikollu karattru distintiv (u jkun kapaċi għalhekk li jkun trade mark) dan ma għandu jkollu l-ebda tifsira primarja jew tifsira primarja li ma tkunx deskrittiva fis-sens ġeneriku, jiġifieri ma taghmilx referenza għall-prodotti jew servizzi koperti bit-trade mark jew għall-orijini jew kwalitajiet tagħhom iżda għal affarijiet differenti (bħal APPLE għal kompjuters). Fuq il-linja ta' demarkazzjoni hemm trade marks sugġestivi li għandhom tifsira primarja li ma hijiex deskrittiva tal-prodotti u servizzi kkonċernati iżda li tohloq assoċjazzjoni li hija relatata mal-(proprjetajiet tal-) prodotti jew servizzi (bħal TRÉSOR għal fwejjah ta' kwalità)⁶¹.

79. Il-Qorti tal-Ġustizzja f'issret *it-tidjif biċ-ċajpir* b'dan il-mod: “Fir-rigward b'mod aktar partikolari tad-detriment ikkawżat lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, imsejjah ukoll ‘tidjif’, ‘tnaqqir’ jew ‘ċajpir’, dan id-detriment iseħħ meta tiddgħajjef il-kapaċità ta' din it-trade mark li tidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata u użata bhala provenjenti mill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark, peress li l-użu tat-trade mark sussegwenti jwassal għat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u tal-influenza tagħha fuq il-pubbliku. Dan huwa partikolarment il-każ meta t-trade mark

preċedenti, li kienet tqanqal assoċjazzjoni immedjata mal-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata, ma tkunx aktar f'pożizzjoni li tagħmel dan⁶².”

80. *Ċajpir* għalhekk jirreferi għall-użu ta' sinjal identiku ma' jew simili għal trade mark li għandha reputazzjoni b'mod li x'aktarx idgħajjef il-karattru distintiv billi jnaqqas il-kapaċità ta' din it-trade mark li tiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi. Fl-ahhar tal-proċess taċ-ċajpir (jew tidjif fis-sens strett) it-trade mark ma tkunx iktar kapaċi li tohloq assoċjazzjoni f'moħħ il-konsumaturi tal-eżistenza ta' rabta ekonomika bejn sors kummerċjali speċifiku⁶³ ta' ċerti prodotti jew servizzi u t-trade mark. Fi kliem ieħor, dak li hemm involut hija proprju l-kapaċità ta' sinjal li jservi bhala trade mark, jew fi kliem ieħor il-funzjoni tat-trade mark li tidentifika jew tiddistingwi.

81. F'dan is-sens, ċajpir jew tidjif primarjament ifissru li l-karattru distintiv tat-trade mark jiġi “mdgħajjef” (“Verwässerung” bil-Ġermaniż) peress li t-trade mark isir banali. Sinjal użat bhala trade mark li tagħmel referenza għal diversi prodotti jew servizzi minn sorsi kummerċjali differenti ma jkunx

61 — Dwar din il-firxa tal-karattru distintiv, ara Holmqvist, *op.cit.*, p. 17-22.

62 — Ara Intel Corporation, punt 29 u L'Oréal *et*, punt 39.

63 — Hawnekk qed nitkellem dwar sors jew orijini fis-sens astratt b'referenza għall-impriza li tikkontrolla l-produzzjoni tal-prodotti jew il-fornitura ta' servizzi koperti bit-trade mark, mhux dak li attwalment jimmanifattura jew il-fornitur tas-servizz; ara pereżempju, Arsenal, punt 48.

iktar kapaċi jidentifika l-prodotti jew servizzi koperti bit-trade mark ma' sors wiehed⁶⁴." Dan ir-riskju huwa hafna drabi relatat ma' każijiet fejn trade mark li tkun magħrufa sew tiġi esposta għall-preżenza ta' marki identiċi jew simili li jagħmlu referenza għall-prodotti u servizzi differenti u l-origini tagħhom.

tal-karattru distintiv iżda ta' natura differenti mit-tidjif fis-sens li t-trade mark tonqos mill-effett tagħha⁶⁵.

82. Madankollu, dan l-iżvilupp diffiċli li jidher fil-kuntest ta' prodotti jew servizzi identiċi jew simili. Peress li Marks & Spencer ma hijiex qed tuża t-trade mark INTERFLORA fir-rigward ta' prodotti jew servizzi differenti minn dawk ipprovduti minn Interflora, fil-fehma tiegħi f'dan il-każ ma hemmx tidjif fis-sens kif imfisser fil-gurisprudenza. Għalhekk il-problema ta' Interflora ma hijiex li t-trade mark tagħha INTERFLORA ssir banali u b'hekk titef il-karattru distintiv tagħha, iżda r-riskju ta' *degenerazzjoni* tagħha, jiġifieri li t-trade mark issir terminu ġeneriku jew nom komuni. Dan jindika wkoll it-tnaqqs

83. Sakemm l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 huwa applikabbli wkoll għall-każijiet ta' identità doppja bejn is-sinjali u l-prodotti jew servizzi, fil-fehma tiegħi il-protezzjoni kontra d-degenerazzjoni għandha tinghata wkoll abbażi ta' din id-dispożizzjoni peress li l-problema bażika, jiġifieri t-tnaqqs gradwali fil-karattru distintiv, huwa l-istess.

84. Id-degenerazzjoni tirriżulta jew mill-assenza ta' terminu ġeneriku alternattiv li juri l-klassi ta' prodotti li tagħhom l-uniku

64 — F'dan is-sens ma jkunx ikkawżat ċajpir mill-proprietarju tat-trade mark li juża t-trade mark bhala marka fir-rigward ta' diversi prodotti jew servizzi sakemm it-trade mark tkun akkwistat reputazzjoni u karattru distintiv ta' grad għoli b'riżultat ta' reklamar u sforzi oħra ta' marketing li jkun investa fihom il-proprietarju tat-trade mark sabiex johloq imagni għat-trade mark. F'każijiet bhal dawn, il-pubbliku b'mod korrett jidentifika l-prodotti jew servizzi tal-marka ma' sors kummerċjali wiehed. Li huwa ta' hsara għall-karattru distintiv tat-trade mark hija l-ko-eżistenza ta' trade marks identiċi jew simili li jkopru prodotti jew servizzi minn sorsi differenti peress li dan ixejjel l-iżvilupp ta' imagni għat-trade mark jew idgħajef dak eżistenti.

65 — Fil-fehma tiegħi, ċajpir fis-sens ta' tnaqqis tal-effett huwa simili għal meta kunjom ta' familja jitlef il-kapaċità tiegħu li jiddistingwi bejn familji differenti bhala gruppi b'origini komuni. Għalhekk Smith għandu karattru inqas distintiv bhala kunjom ta' familja minn Windsor. Madankollu, it-tidjif biċ-ċajpir, ma jfissirx li t-trade mark titef għalkollox il-karattru distintiv tagħha, jiġifieri l-kapaċità li taħdem bhala trade mark. Smith huwa kapaċi li jiffunzjona bhala kunjom ta' familja minkejja li huwa komuni u STAR kapaċi jiffunzjona bhala trade mark minkejja li huwa banali, jiġifieri huwa dgħajef f'dak li huwa karattru distintiv. Min-naha l-oħra, trade mark degenerata tilfet il-karattru distintiv tagħha u għalhekk ma tistax tiffunzjona iktar bhala trade mark. Għalhekk, teoretikament, trade marks imdgħajfa ma humiex trade marks semi-degenerati (ara Holmqvist, p. 152). Irrispettivament minn dan, jidher li jkun utli li d-degenerazzjoni tiġi aċċettata bhala varjant taċ-ċajpir għall-iskopijiet ta' protezzjoni ta' trade marks magħrufa sew, tal-inqas fis-sistemi legali fejn il-protezzjoni fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi jew simili tirrikjedi probabbiltà ta' konfużjoni. Fl-Istati Uniti, id-degenerazzjoni jew il-ġeneriċità hafna drabi hija inkluzja fil-kunċett ta' tidjif, ara pereżempju Simon, *op.cit.*, p. 72-74.

jew l-iktar rappreżentant importanti huwa l-prodott jew servizz kopert bit-trade mark, jew mis-suċċess kbir ta' ċerta marka f'ċerta klassi ta' prodotti. Id-deġenerazzjoni thedded speċjalment it-trade marks li jkopru xi innovazzjoni ġdida jew dawk li huma maghrufin sew f'oqsma speċifiċi⁶⁶.

dwar bejjiegħa tal-fjuri li jagħmlu marketing tas-servizzi (u tal-prodotti, jiġifieri fjuri) tagħhom taht it-trade mark INTERFLORA. L-imġiba ta' Marks & Spencer għalhekk tkun tinvolvi r-riskju li t-trade mark INTERFLORA tiddgħajef billi tikseb tifsira ġenerika li turi lil kwalunkwe grupp ta' bejjiegħa ta' fjuri li joffru servizzi ta' kunsinna fejn il-kunsinna tista' ssir minn hanut differenti minn dak li jkun irċieva l-ordni.

85. Id-deġenerazzjoni tista' tirriżulta minn atti jew ommissjonijiet tal-proprjetarju tat-trade mark innifsu, pereżempju bl-użu tiegħu tat-trade mark bhala terminu ġeneriku jew in-nuqqas tiegħu li jiżviluppa terminu ġeneriku alternattiv xieraq sabiex jiffaċilita referenzi għal tali prodotti mingħajr ma juża t-trade mark bhala terminu ġeneriku. Madankollu, jista' jkun hemm deġenerazzjoni anki bl-użu tat-trade mark minn oħrajn b'mod li dan jikkontribwixxi għall-iżvilupp tagħha sabiex issir terminu ġeneriku.

87. Wisq naħseb li din il-linja ta' argumentazzjoni ma tistax tirnexxi wara Google France u Google, għaliex timplika li l-għażla ta' trade marks ta' terzi bhala kliem prinċipali tkun tammonta għal ċajpir, għall-inqas fil-każ ta' trade marks li għandhom reputazzjoni. L-argument jiġifieri jidentifika l-assocjazzjoni li tirriżulta mis-sekwenza kawżali li tgħaqqad il-kelma prinċipali mal-wiri tal-link sponsorjata mar-reklam tat-terz bhala l-fattur li jikkawża riskju ta' deġenerazzjoni tat-trade mark.

86. Interflora ssostni li l-għażla minn Marks & Spencer tat-trade mark tagħhom u ta' termini li jiddevjaw minnha b'xi tibdil żgħir biss bhala kliem prinċipali, timplika riskju ta' tidjif tat-trade mark INTERFLORA, u għalhekk tikkostitwixxi ċajpir li huma għandu jkollhom id-dritt li jipprojbixxu taht l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104. L-argument tagħhom huwa li meta jdahħal "interflora", l-utent tal-internet ikun qiegħed ifittex informazzjoni

88. Madankollu, kif diġà semmejt, il-Qorti tal-Ġustizzja ma kkundannatx ir-reklamar permezz ta' kliem prinċipali li juża trade marks ta' terzi bhala tali, iżda rabtet il-kwistjoni tal-permessibbiltà tiegħu mal-kontenut tar-reklam muri fil-link sponsorjat. Jekk l-għaqda ta' kelma prinċipali u reklam f'link sponsorjat tkun tammonta bhala tali għal tidjif, allura kull trade mark tkun imċajpra jekk din

66 — L-eżempju klassiku tas-"cellophane" jirrappreżenta ż-żewġ kategoriji.

tintgħażel bħala kelma prinċipali li twassal għal reklam ta' impriza differenti minn dik tal-proprjetarju tat-trade mark.

ta' prodotti jew servizzi li ma humiex simili, jew dik ta' kategorija ġenerika ta' prodotti jew servizzi fil-każ ta' prodotti jew servizzi identiċi jew simili⁶⁷.

89. F'dan il-każ, il-link sponsorjat muri wara li l-utent tal-internet ikun dahhal it-terminu ta' riċerka "interflora" minnu nnifsu ma jinkludix is-sinjal jew xi sinjal simili. Kif spjegajt iktar 'il fuq, fil-każ ta' trade mark li tkopri prodotti u servizzi pprovduti minn netwerk kummerċjali ta' imprizi, din ma teskludix il-possibbiltà ta' żball fis-sens li hemm rabta ekonomika bejn it-trade mark u min jirreklama. Fi kliem ieħor, effett kuntrarju fuq il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-orijini hija possibbli anki fejn it-trade mark ma jkun imsemmi fir-reklam muri fil-link sponsorjata.

91. Fil-fehma tiegħi, l-użu ta' trade marks ta' terzi bħala kliem prinċipali fir-reklamar fuq muturi ta' riċerka huwa ta' hsara għall-karattru distintiv ta' trade mark li għandha reputazzjoni f'każijiet ta' prodotti jew servizzi identiċi meta l-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu osservati: is-sinjal jissemma jew jintwera fir-reklam fil-link sponsorjat, u l-messaġġ jew komunikazzjoni tal-marketing fir-reklam juża sinjal f'sens ġeneriku bħala li jirreferi għal kategorija jew klassi ta' prodotti jew servizzi, u mhux li jiddistingwi bejn prodotti u servizzi ta' orijini differenti.

5. Titbigh

90. Madankollu, ma naħsibx li t-tidjif ta' trade mark, jiġifieri li tiġi mdgħajjfa t-tifsira tagħha li turi prodotti jew servizzi ta' orijini kummerċjali speċifika fl-astratt, tista' legalment tidher li tirriżulta minn reklamar fejn it-trade mark ma tissemmiex. Wara kollox, iċ-ċajpir fis-sens ta' telf tal-karattru distintiv ifisser li s-sinjal kif mifhum mill-konsumatur qed jakkwista tifsira alternattiva f'moħħu. It-tifsira alternattiva tista' jew tkun indikazzjoni ambivalenti ta' prodotti jew servizzi differenti minn sorsi differenti, fil-każ

92. Għal skopijiet ta' kjarezza, insemmi wkoll it-tieni element kopert bl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, jiġifieri t-titbigh, li jirreferi

67 — Fil-fehma tiegħi, li tikkwalifika bħala tali l-għażla ta' kliem prinċipali f'reklamar fuq muturi ta' riċerka fl-internet bħala użu ta' sinjal li jkun kapaċi jċajpar ikun iwassal ferm lil hinn mid-duttrina stabbilita dwar it-tidjif ta' trade marks. Dan ikun iwassal għal problemi serji f'termini ta' provi għaliex riklami sponsorjati normalment jirrappreżentaw frazzjoni biss tal-informazzjoni murija bħala riżultati ta' riċerka għall-utenti tal-internet.

għal dannu għar-reputazzjoni tat-trade mark. Fil-kawża *L'Oréal et*, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li “dan id-dannu jsehh meta l-prodotti jew is-servizzi li għalihom is-sinjal identiku jew simili jintuża minn terz jistgħu jintgħogħbu mill-pubbliku b'mod li s-saħħa ta' attrazzjoni tat-trade mark tonqos. Il-probabbiltà ta' tali dannu tista' tirriżulta b'mod partikolari mill-fatt li l-prodotti u s-servizzi offruti minn terz ikollhom karatteristika jew kwalità li tista' terzerċità influwenza negattiva fuq l-immagħni tat-trade mark⁶⁸.” Madankollu, din il-kawża ma hijiex dwar titbigħ.

6. Parassitiżmu

93. Fl-*L'Oréal et*, il-Qorti tal-Ġustizzja kkaratterizzat il-parassitiżmu bħala sitwazzjoni “meta terz jipprova, permezz tal-użu ta' sinjal simili għal trade mark magħrufa, japprofitta minn fuq dahar tali trade mark sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestiġju tagħha, kif ukoll sabiex juża, mingħajr ebda kumpens finanzjarju u mingħajr ma jkollu juża r-rizorsi tiegħu stess għal dan il-għan, l-isforz kummerċjali li wettaq il-proprjetarju tat-trade mark sabiex

johloq u jzomm l-immagħni ta' din it-trade mark, il-vantaġġ miksub minn dan l-użu għandu jiġi kkunsidrat bħala vantaġġ ingust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark⁶⁹”.

94. Il-Qorti tal-Ġustizzja ikkonstatat f'*L'Oréal et*, li l-eżistenza ta' vantaġġ ingust ma hijiex dipendenti fuq li l-użu jkun ta' hsara għall-proprjetarju tat-trade mark. Jien insib li dan huwa problematiku hafna mill-perspettiva ta' kompetizzjoni għaliex il-Qorti tal-Ġustizzja attwalment qiegħda ssostrni li l-proprjetarju tat-trade mark huwa intitolat juża d-dritt tiegħu li jipprojbixxi l-użu ta' sinjal f'ċirkustanzi fejn dan jirriżulta f'moviment 'l bogħod minn sitwazzjoni Pareto ottimali. Is-sitwazzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark ma hijiex ser titjeb għaliex fil-principju huwa mhux ser isofri ebda dannu minhabba l-użu, iżda s-sitwazzjoni tal-kompetitur teħżien għaliex jitlef parti min-negozju tiegħu. Anki s-sitwazzjoni tal-konsumaturi li ma ġewx imqarqa bir-reklam iżda li b'mod konxju ppreferew jixtru l-prodotti tal-kompetitur tkun imdgħajfa⁷⁰.

95. Huwa importanti li wiehed jiftakar li l-kawża *L'Oréal et*. kienet dwar l-imitazzjoni

68 — Fil-każ tal-Istati Uniti, ara Supreme Court of the United States, *Moseley et al.*, DBA *Victor's Little Secret vs V Secret Catalogue, Inc.*, *et al.*, 537 U.S. 418 (2003), li qalbet is-sentenza tal-Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

69 — *L'Oréal et*, punt 49.

70 — Ara D. Klerman, “Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”, *Fordham Law Review*, Vol. 74 (2006), p. 1759–1773, p.1771.

ta' prodotti ta' lussu. Fil-kawża preżenti, il-prodotti/servizzi huma "normali" u mhux repliki jew imitazzjonijiet; għall-inqas ma huwiex qed jiġi sostnut li b'xi mod Marks & Spencer qieghdha timita lill-Interflora.

96. F'dan il-każ, Marks & Spencer qieghdha tagħmel sforz sabiex tippreżenta lilha nnifisha bħala alternattiva kummerċjali għal dawk il-klijenti li jew qegħdin ifittxu informazzjoni dwar is-servizzi ta' Interflora jew dwar is-servizzi ta' kunsinna ta' fjuri b'mod generali, li probabbilment jiftakru t-trade mark l-iktar magħrufa għal dak li jirrigwarda dawn is-servizzi. Huwa ovvju li fiż-żewġ każijiet Marks & Spencer qed tiehu vantaġġ mir-reputazzjoni tat-trade mark ta' Interflora, peress li huwa inkonċepibbli li din l-għażla ta' kliem prinċipali tkun tista' tiġi spjegata b'xi motiv iehor. Għalhekk, il-kwistjoni li jifdal hija relatata ma' dak l-użu b'mod xieraq. Infakkar li skont il-ġurisprudenza Google France u Google, l-għażla ta' kliem prinċipali f'dawk iċ-ċirkustanzi tirrapreżenta użu tat-trade mark ta' Interflora fir-rigward tal-prodotti u servizzi ta' Marks & Spencer.

97. F'L'Oréal *et* l-Avukat Ġenerali ppropona wkoll li t-test ta' użu mhux xieraq isir applikabbli biss jekk ikun hemm raġuni valida sabiex jintuza t-trade mark tal-parti l-oħra.

Jekk ma jkunx hemm raġuni valida, l-użu jkun awtomatikament mhux xieraq⁷¹.

98. L-użu rilevanti hawnhekk, mfisser bħala l-għażla tat-trade mark bħala kelma prinċipali f'reklamar fuq mutur tar-riċerka fl-internet, għandu jkollu raġuni valida. Safejn qegħdin niddiskutu l-każijiet tipiċi taht l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, jiġifieri dawk li jikkonċernaw prodotti jew servizzi mhux simili, huwa diffiċli ħafna li wiehed jara kif dik il-kundizzjoni għandha tiġi interpretata. Kif diġà semmejt, huwa diffiċli li wiehed jistabbilixxi r-rabta bejn il-kelma prinċipali u t-trade mark mingħajr rikors għal informazzjoni li tagħmel referenza għal ċirkustanzi li huma esterni għal dak l-użu.

99. Fil-każ ta' prodotti jew servizzi identiċi jew simili, l-ghan tal-preżentazzjoni ta' alternattiva kummerċjali għall-prodotti jew servizzi protetti bi trade mark li għandha reputazzjoni għandu jgħodd bħala raġuni valida fil-kuntest ta' marketing modern li jiddependi fuq reklamar fuq l-internet abbażi ta' kliem prinċipali. Inkella, reklamar abbażi ta' kliem prinċipali li juża trade marks magħrufin sew ta' terzi jkun bħala tali parassitiżmu pprojbit. Din il-konklużjoni ma tistax tkun ġustifikata fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi promossa l-kompetizzjoni mhux distorta u l-possibilitajiet li l-konsumaturi jfittxu informazzjoni dwar prodotti jew servizzi. Il-qofol tal-ekonomija tas-suq huwa, wara

71 — Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Mengozzi f'L'Oréal *et*, punti 105-111.

kollox, li l-konsumaturi li jkun informati sew ikunu jistgħu jagħmlu għażliet skont il-preferenzi tagħhom. Jien nahseb li ma jkunx xieraq li l-proprietarju ta' trade mark ikun jista' jipprojbixxi tali użu sakemm ma jkollux raġunijiet għalfejn joġġezzjona għar-reklam li jirriżulta mill-ittajpar ta' terminu ta' riċerka li jkun jaqbel ma' kelma prinċipali.

100. Interflora ssostrni li reklamar abbażi ta' kliem prinċipali minn Marks & Spencer zied b'mod kunsiderevoli l-ispejjeż ta' reklamar tagħha minhabba ż-żieda fil-prezz għal kull klikk mitluba minn Google b'riżultat tal-kompetizzjoni relatata ma' dawn l-AdWords.

101. F'Google France u Google, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat dan li ġej⁷²: “Fir-rigward tal-użu, minn dawk li jirreklamaw fuq l-internet, tas-sinjali identiku għat-trade mark ta' haddiehor bħala kelma prinċipali għall-finijiet tal-wiri ta' messagġi

pubblicitarji, huwa ċar li dan l-użu jista' jkollu ċerti riperkussjonijiet fuq l-użu pubblicitarju tal-imsemmija trade mark mill-proprietarju tagħha kif ukoll fuq l-istrateġija kummerċjali tiegħu.. [...]fid-dawl tal-pożizzjoni importanti li jikkupa r-reklamar fuq l-internet fil-kummerċ, huwa plawsibbli li l-proprietarju tat-trade mark jirreġistra t-trade mark tiegħu bħala kelma prinċipali mal-fornitur tas-servizz ta' referenzar, sabiex ikollu reklam muri fit-taqsimha 'liens commerciaux'. Meta dan ikun il-każ, il-proprietarju tat-trade mark ikollu, skont il-każ, jaċċetta li jhallas prezz għal kull klikk iktar għoli minn ċerti operaturi ekonomiċi oħrajn, jekk ikun jixtieq jiżgura li r-reklam tiegħu jidher quddiem dawk tal-imsemmija operaturi li għażlu wkoll it-trade mark tiegħu bħala kelma prinċipali. Barra minn hekk, anki jekk il-proprietarju tat-trade mark huwa lest li jhallas prezz għal kull klikk iktar għoli minn dak offrut mit-terzi li għażlu wkoll l-imsemmija trade mark, ma hemmx ċertezza li r-reklam tiegħu ser jidher quddiem dawk tal-imsemmija terzi, peress li fatturi oħrajn jittiehdu inkunsiderazzjoni wkoll sabiex jiġi stabbilit l-ordni ta' wiri tar-reklami. [...] Madankollu, dawn ir-riperkussjonijiet tal-użu tas-sinjali identiku għat-trade mark ta' terzi ma jikkostitwixxux fihom infishom preġudizzju għall-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark.”

102. Għalhekk, peress li l-ispejjeż oġhla fil-prezz għal kull klikk ma jaffettwawx il-funzjoni ta' trade mark li għandha reputazzjoni, fil-fehma tiegħi dawn l-ispejjeż miżjuda ma jistgħux minnhom infishom jikkostitwixxu ingustizzja jew teħid ta' vantaġġ mir-reputazzjoni tat-trade mark.

72 — Google France u Google, punti 93-95.

103. Barra minn hekk, peress li l-Qorti tal-Gustizzja, fil-ġurisprudenza tagħha Google France u Google, approvat fil-prinċipju reklamar abbażi ta' kliem prinċipali li juża trade marks ta' terzi, naħseb li anki l-kwistjoni tal-parassitiżmu għandha tiġi analizzata abbażi tar-reklam muri fil-link sponsorjata. Jekk dak ir-reklam isemmi jew juri t-trade mark, l-aċċettabilità tal-użu tiddependi fuq jekk hemmx reklamar komparattiv legittimu jew, b'mod kuntrarju, parassitiżmu fuq il-proprietarju tat-trade mark⁷³.

ta' Interflora? Għalfejn din id-darba ma tippruvax lil Marks & Spencer?”).

105. Madankollu, l-għażla ta' kliem prinċipali f'reklamar fuq muturi ta' riċerka minn Marks and Spencer timplika messagg ta' marketing li huma joffru alternattiva għal Interflora. Madankollu, fil-fehma tiegħi, dan ma jammontax għal parassitiżmu fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104.

104. Fir-reklami tagħha, Marks & Spencer la qiegħdha tipparaguna l-prodotti u s-servizzi tagħha ma' dawk ta' Interflora (“il-prodotti u s-servizzi tagħna huma aħjar/orħos minn dawk ta' Interflora”) u lanqas ma pprezentat il-prodotti tagħha bħala imitazzjonijiet jew kopji (“[...] qegħdin noffru it-tip ta' servizz bħal ta' Interflora”) jew inkella pprezentathom espressament bħala alternattivi (“Inti klijent

73 — Fl-Istati Uniti, l-Artikolu 43(ċ), 4(A) tal-Lanham Act jistipula li “[l]-użu xieraq ta' trade mark famuża minn persuna oħra f'reklamar jew promozzjoni kummerċjali komparattiv sabiex jiġu identifikati l-prodotti jew servizzi kompetitivi tal-proprietarju tat-trade mark famuża” ma jkunux azzjonabbli taht l-Artikolu 43(ċ) li jikkonċerna t-tidjif ta' trade marks.

106. Fl-ahharnett, fil-fehma tiegħi, l-aspetti msemmija fid-domanda 4 huma irrilevanti għat-tweġiba li għandha tingħata għad-domanda 3(b).

V — Konkluzjoni

107. Fid-dawl tal-analiżi msemmija iktar 'il fuq, nipproponi li jingħataw it-tweġibiet li ġejjin lill-High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

1. L-Artikolu 5(1)(a) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks u l-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarju, iridu jiġu interpretati kif ġej:
 - Sinjal identiku ma' trade mark huwa użat "fir-rigward ta' prodotti jew servizzi" skont it-tifsira ta' dawn id-dispożizzjonijiet meta jkun ġie magħżul bħala kelma prinċipali b'konnessjoni ma' servizz ta' referenzjar bl-internet mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, u l-wiri ta' reklami ikun organizzat abbażi tal-kelma prinċipali.
 - Il-proprjetarju ta' trade mark għandu dritt li jipprojbixxi tali imġiba taht iċ-ċirkustanzi msemmija iktar 'il fuq, fil-każ meta dak ir-reklam ma jippermettix lill-utent tal-internet medju, li jivverifika jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija fir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża konnessa ekonomikament miegħu jew minn terz.
 - Ikun hemm żball li jikkonċerna l-orijini tal-prodotti jew servizzi meta l-link sponsorjata tal-kompetitur tista' twassal sabiex uħud mill-membri tal-pubbliku jemmnu li l-kompetitur huwa membru tan-netwerk kummerċjali tal-proprjetarju tat-trade mark meta fil-fatt ma jkunx. B'riżultat ta' dan, il-proprjetarju tat-trade mark għandu dritt li jipprojbixxi l-użu tal-kelma prinċipali fir-reklamar mill-kompetitur inkwistjoni.

2. L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 u l-Artikolu 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati bħala li jfissru li l-użu ta' sinjal bħala kelma prinċipali f'servizz ta' referenzjar fuq l-internet fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi għal dawk koperti minn trade mark identika li għandha reputazzjoni jaqa' wkoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk id-dispożizzjonijiet u jista' jkun ipprojbit mill-proprjetarju tat-trade mark meta
- (a) ir-reklam muri b'riżultat tal-fatt li l-utent tal-internet ikun dahhal bħala terminu ta' riċerka l-kelma prinċipali identika ma' trade mark li għandha reputazzjoni jsemmi jew juri dik it-trade mark; u
- (b) it-trade mark
- tintuża hemmhekk jew bħala terminu ġeneriku li jkopri klassi jew kategorija ta' prodotti jew servizzi;
 - jew min jirreklama jipprova jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni u mill-prestiġju tagħha, kif ukoll sabiex jisfrutta l-isforz kummerċjali li wettaq il-proprjetarju ta' dik it-trade mark sabiex johloq u jżomm l-immagna ta' dik it-trade mark.
- 3) Il-fatt li l-operatur tal-mutur ta' riċerka tal-internet ma jippermettix lil proprjetarji ta' trade marks fiż-żona ġeografika rilevanti li jimblukkaw l-għażla ta' sinjali identiċi għat-trade marks tagħhom bħala kliem prinċipali minn partijiet oħra, huwa bħala tali immaterjali safejn jirrigwarda r-responsabbiltà ta' min jirreklama u juża l-kliem prinċipali.