

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

JÄÄSKINEN

ipprezentati fid-9 ta' Dicembru 2010¹

I — Introduzzjoni

1. Il-kawża prinċipali hija bejn, minn naħa, L'Oréal SA u s-sussidjarji tagħha ("L'Oréal") u, min-naħa l-oħra, tliet sussidjarji ta' eBay Inc. ("eBay"), flimkien ma' ċerti persuni fiżiċi. Il-kawża tirrigwarda offerti għall-bejgħ ta' prodotti minn dawn il-persuni fuq is-suq elettroniku ta' eBay. L-offerti għall-bejgħ allegatament jiksru d-drittijiet ta' proprjetà intellettuali ta' L'Oréal.

2. eBay, il-konvenuta fil-proċeduri nazzjonali, topera fuq l-internet suq elettroniku popolari u sofistikati. Is-sistema tagħha tiffacilita ħafna l-bejgħ u x-xiri minn individwi fuq l-internet, permezz ta' muturi tar-riċerka b'saħħithom, sistemi ta' hlas mingħajr riskju u firxa ġeografika wiesgħa. Hija adottat ukoll mekkaniżmi ta' monitoraġġ fil-ġlieda kontra l-bejgħ ta' prodotti ffalsifikati. Sabiex tiġbed klijenti ġodda lejn is-sit web tagħha, eBay xtrat ukoll kliem prinċipali, bħal trade marks magħrufa sew, mingħand il-muturi tar-riċerka

ta' operaturi ta' servizz ta' referenzar fuq l-internet (bħal AdWords ta' Google). L-użu ta' kelma prinċipali magħzula fil-mutur ta' riċerka jwassal għad-dehra ta' reklam u ta' link kummerċjali li jiddirjeġi direttament lejn is-suq elettroniku ta' eBay.

3. L'Oréal, ir-rikorrenti fil-proċeduri nazzjonali, hija kumpannija ta' daqs dinji li għandha firxa wiesgħa ħafna ta' prodotti li huma protetti bid-drittijiet dwar it-trade marks, u li jinkludu trade marks magħrufa b'reputazzjoni dinjija. Il-problema prinċipali tagħha f'din il-kawża tirrigwarda l-bejgħ fuq is-suq elettroniku ta' eBay ta' diversi prodotti L'Oréal li huma ffalsifikati. Għal L'Oréal, is-sitwazzjoni hija iktar ikkomplikata minhabba l-fatt li uħud mill-prodotti ma humiex intiżi għall-bejgħ fiż-Żona Ekonomika Ewropea (iktar 'il quddiem, iż-"ZEE"), iżda xorta jispicċaw hemmhekk minhabba l-bejgħ fuq eBay. Uħud mill-prodotti kożmetiċi jinbiegħu mingħajr l-ippakkjar oriġinali tagħhom. L'Oréal tqis li eBay, billi xtrat il-kliem prinċipali, tattira klijenti lejn is-suq elettroniku tagħha sabiex dawn jixtru prodotti bit-trade mark L'Oréal bi ksur tad-drittijiet marbuta ma' dawn it-trade marks. Sabiex twaqqaf il-bejgiegħa individwali b'mod

1 — Lingwa oriġinali: l-Ingliż.

effikaċi, L'Oréal titlob li jinharġu ordnijiet tal-qorti kontra eBay sabiejx it-trade marks tagħha jkunu protetti aħjar.

4. Għall-Qorti tal-Ġustizzja, dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari jqajjem kwistjoni ġuridika ta' attwalità rigward l-applikazzjoni tal-protezzjoni mogħtija mit-trade mark fl-ambjent il-ġdid tal-kummerċ elettroniku u tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni fuq l-internet. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba ssib bilanċ ġust bejn, minn naħa, l-interessi legittimi tal-proprjetarju tat-trade mark, u, min-naħa l-oħra, dawk ta' imprizi u individwi li jużaw l-opportunitajiet kummerċjali ġodda maħluqa mill-internet u mill-kummerċ elettroniku. Għal uħud mid-domandi tista' tingħata risposta abbażi tal-ġurisprudenza eżistenti, filwaqt li għal oħrajn hemm bżonn ta' interpretazzjoni addizzjonali ta' diversi atti legiżlattivi tal-Unjoni Ewropea (UE).

5. Id-diffikultà prinċipali għall-Qorti tal-Ġustizzja tinsab fit-tweżin doppju li hija mitluba tagħmel. Minn naħa, il-qorti nazzjonali titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja tagħti interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest diffiċli, u fl-istess hin il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiżgura li l-interpretazzjoni tagħha tal-atti inkwistjoni tibqa' applikabbli anki f'kuntesti fejn japplikaw parametri differenti. Għalkemm huma minnu li t-trade marks inkwistjoni huma magħrufa u l-prodotti huma prodotti ta' lussu, jibqa' l-fatt li d-dispożizzjonijiet applikabbli tad-dritt tal-Unjoni jghoddu għat-trade marks kollha u għal kull tip ta' prodott. Is-suq elettroniku huwa wiehed globali b'diversi karatteristiċi partikolari. Filwaqt li r-risposti mogħtija

għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi partikolari tal-kawża quddiem il-qorti nazzjonali, fl-istess waqt, għandhom ikunu bbażati fuq perspettiva globali dwar kif is-sistema għandha taħdem b'mod ġenerali. Fil-fehma tiegħi, taħt bosta aspetti, din il-kawża hija iktar kumplessa mill-kawża Google France u Google².

6. F'din il-kawża, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tagħti interpretazzjoni rigward i) is-sitwazzjoni ġuridika skont id-dritt tal-Unjoni Ewropea dwar it-trade marks kif tirriżulta mid-Direttiva 89/104 (iktar 'il quddiem, id-“Direttiva dwar it-trade marks”)³ ta' operatur ta' suq elettroniku li a) jixtri kliem prinċipali identiku għal trade marks mingħand servizz bi hlas ta' referenzar fuq l-internet, b'tali mod li r-riżultati tal-mutur ta' riċerka juru link li jwassal għas-sit web tal-operatur tas-suq, u b) iżomm fuq is-sit tiegħu, f'isem il-klijenti tiegħu, offerti għall-bejgħ ta' prodotti bi trade mark li huma ffalsifikati, mhux ippakkjati jew li mhux ġejjin miż-ŻEE; ii) id-definizzjoni tal-portata tad-deroga tar-responsabbiltà ta' min jipprovdni servizzi informatiċi, hekk kif tirriżulta mill-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31 (iktar 'il quddiem,

2 — Sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, (C-236/08 sa C-238/08, Gabra p. I-2417).

3 — L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), kif emendata.

id-“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”)⁴; iii) id-definizzjoni tal-portata tad-dritt li jinkiseb ordni kontra intermedjarju li s-servizzi tiegħu jintużaw minn terz imsemmi fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 (iktar ‘il quddiem, id-“Direttiva fuq l-infurzar tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali”)⁵ u iv) ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 76/768 (iktar ‘il quddiem, id-“Direttiva dwar il-prodotti kozmetiċi”)⁶.

II — Il-kuntesti ġuridiċi

A — *Id-dritt tal-Unjoni*⁷

Id-Direttiva 76/768

7. Skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/768 dwar il-prodotti kozmetiċi, l-Istati Membri

- 4 — Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399), kif emendata.
- 5 — Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32).
- 6 — Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 1976, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kozmetiċi (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 3, p. 285), kif emendata.
- 7 — It-talba għal deċiżjoni preliminari ma tinkludi l-ebda deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-dritt Britanniku. Fis-sentenza tagħha tat-22 ta’ Mejju 2009 (iktar ‘il quddiem, is-“sentenza tal-High Court”) il-High Court spjegat li l-kawża ma tqajjimx kwistjonijiet partikolari dwar l-interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali. Għaldaqstant, ma nikkunsidrax li hemm għalfejn nirriproduċi d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt Britanniku dwar it-trade marks jew dwar il-kummerċ elettroniku.

għandhom jieħdu l-mizuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-prodotti kozmetiċi jkunu jistgħu jinbiegħu biss jekk il-kontenitur u l-ippakkjar iġibu t-tagħrif speċifikat f’din id-dispożizzjoni f’karattri li ma jithassrux, li jinqraw faċilment u li jidhru sewwa. Din l-informazzjoni tinkludi, b’mod partikolari, a) l-isem u l-indirizz jew uffiċċju rreġistrat tal-manifattur jew tal-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq tal-prodott kozmetiku li jkun stabbilit fil-Komunità; b) il-kontenut nominali fil-ħin tal-ippakkjar; ċ) id-data minima ta’ kemm iservi; d) prekawżjonijiet partikolari li għandhom jiġu osservati waqt l-użu; e) in-numru tal-lott tal-manifattura jew ir-referenza għall-identifikazzjoni tal-oġġetti; f) il-funzjoni tal-prodott, sakemm ma jkunx ċar mill-prezentazzjoni tal-prodott; u g) l-lista tal-ingredjenti.

*Id-Direttiva 89/104*⁸

8. L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trade mark”, huwa fformulat kif ġej:

- 8 — Uħud mit-trade marks ta’ L’Oréal huma trade marks Komunitarji. Peress li ma hemmx kwistjonijiet partikolari dwar ir-Regolament Nru 40/94 huwa biżżejjed li jiġi osservat li l-Artikoli 9, 12 u 13 jikkorrispondu mal-Artikoli 5, 6 u 7 tad-Direttiva 89/104. Dak li jingħad hawn taht rigward l-interpretazzjoni tad-Direttiva 89/104 japplika *mutatis mutandis* għar-Regolament Nru 40/94. Id-Direttiva 89/104 u r-Regolament Nru 40/94 japplikaw *ratione temporis*, iżda mhux it-testi kkodifikati previsti mid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (verżjoni kodifikata) (GU L 299, p. 25) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (GU L 78, p. 1).

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

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

[...]

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

[...]

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

ċ) jimpurtaw jew jespurtaw il-merkanzija taht is-simbolu;

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

[...]”

9. L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 89/104, intitolat “Limitazzjoni tal-effetti ta’ trade mark”, huwa fformulat kif ġej:

I - 6022

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

[...]

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

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

sakemm jużahom skond prattiċi onesti f’materji industrijali jew kummerċjali”.

10. L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark” jipprovdi dan li ġej:

“1. It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta’ merkanzija li tqiegħdet fuq is-suq fiż-[Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)] taht dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

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

Id-Direttiva 2000/31

11. Il-premessa 9 tad-Direttiva 2000/31 dwar il-kummerċ elettroniku hija fformulata kif ġej:

“Il-moviment liberu ta' servizzi minn soċjetà ta' l-informazzjoni jista' f'hafna każi jkun rifless speċifiku fil-liġi tal-Komunità ta' prinċipju aktar ġenerali, jiġifieri il-libertà ta' espressjoni li hija assicurata fl-Artikolu 10(1) tal-Konvenzjoni tal-Protezzjoni tad-Drittijiet Umani u Libertajiet Fundamentali, li kienet ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha; għal din ir-raġuni, direttivi li jkopru biss il-fornitura ta' servizzi minn soċjetà ta' l-informazzjoni għandhom jassiguraw li din l-attività tista' tkun segwita b'libertà biss fid-dawl ta' dak l-Artikolu, sugġett għar-restrizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu u fl-Artikolu 46(1) tat-Trattat; din id-Direttiva mhix intenzjonata li taffettwa ir-regoli nazzjonali fundamentali u prinċipji li jirrelataw mal-libertà ta' espressjoni.”

12. Il-premessi 42, 43 u 45 sa 48 tad-Direttiva 2000/31 jipprovdu dan li ġej:

“(42) L-eżenzjonijiet mir-responsabbiltà stabbilita f'din id-Direttiva jkopru biss każi meta l-attività ta' dak li jipprovdi servizz għas-soċjetà ta' l-informazzjoni tkun limitata għall-proċess tekniku ta' operat u tagħti aċċess għal qafas ta' komunikazzjoni li fuqu informazzjoni disponibbli minn partijiet terzi tkun trasmessa jew temporanjament maħzuna, bl-iskop biss li tagħmel it-trasmissjoni aktar effiċjenti; din l-attività hija sempliċement teknika, awtomatika u passiva fin-natura, li timplika li dak li jipprovdi servizz għas-soċjetà ta' l-informazzjoni la jkollu tagħrif u lanqas kontroll fuq l-informazzjoni li tkun trasmessa jew maħzuna.

(43) Dak li jipprovdi servizz jista' jibbenefika mill-eżenzjonijiet għal 'semplici konduuttur' u għal 'caching' meta hu bl-ebda mod ma jkun involut ma' l-informazzjoni trasmessa; din tinhtieg fost affarijiet oħra li hu ma jkunx jista' jimmodifika l-informazzjoni li hu jittrasmetti; din il-htiega ma tkoprix manipolazzjonijiet ta' natura teknika li jseħhu waqt il-kors tat-trasmissjoni billi dawn ma jalterawx l-integrità

ta' l-informazzjoni li tkun tinstab fit-trasmissjoni.

għandhom ikunu mwettqa minghajr dewmien qabel it-tneħħija jew it-twaqqif ta' l-informazzjoni.

[...]

- (45) Il-limitazzjonijiet tar-responsabbiltà ta' intermedjarji li jipprovdu servizz kif inhuma stabbiliti f'din id-Direttiva ma jaffettwawx il-possibiltà ta' ingunzjonijiet ta' diversi tipi; ingunzjonijiet bħal dawn jistgħu partikolarment jikkonsistu f'ordnijiet mill-qrati jew awtoritajiet ta' amministrazzjoni li jkunu jinħtiegu t-terminazzjoni jew il-prevenzjoni ta' xi ksur, inkluża t-tneħħija ta' informazzjoni illegali jew tat-twaqqif ta' aċċess għaliha.
- (46) Sabiex jibbenefika mill-limitazzjoni ta' responsabbiltà, dak li jipprovdi servizz għas-soċjetà ta' l-informazzjoni, li jikkonsisti fil-ħażna ta' informazzjoni, malli jakkwista t-tagħrif attwali jew isir konxju ta' l-attivitajiet illegali għandu jaġixxi minghajr dewmien biex ineħħi jew iwaqqaf l-aċċess għall-informazzjoni kkonċernata; it-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għandu jseħħ fl-osservanza tal-prinċipji ta' libertà ta' l-espressjoni u tal-proċeduri stabbiliti għal dan l-iskop f'livell nazzjonali; din id-Direttiva ma taffettwax il-possibiltà ta' Stati Membri milli jistabbilixxu htigijiet speċifiċi li
- (47) L-Istati Membri ma jistgħux jimponu obbligu ta' monitoraġġ fuq dawk li jipprovdu servizz biss fir-rigward ta' obbligi ta' natura ġenerali; dan ma jikkonċernax l-obbligu ta' monitoraġġ f'każ speċifiku u, partikolarment, ma jaffettwax ordnijiet minn awtoritajiet nazzjonali bi qbil ma' legislażzjoni nazzjonali.
- (48) Din id-Direttiva ma taffettwax il-possibiltà għall-Istati Membri li jkunu jinħtiegu li dawk li jipprovdu servizz, li jilqgħu informazzjoni provduta minn dawk li jirċievu s-servizz tagħhom, li japplikaw il-prekawzjonijiet li jistgħu raġonevolment ikunu mistennija minnhom u li huma speċifikati minn liġi nazzjonali, sabiex jintebħu bi u ma jhallux ċerti tipi ta' attivitajiet illegali".
13. L-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2000/31 jiddefinixxi s-“servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni” billi jirreferi għall-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ġunju 1998, li tistabbilixxi proċedura għall-ġħoti ta' informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi⁹ bħala “kull servizz

9 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 20, p. 337, kif emendata bid-Direttiva 98/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-20 ta' Lulju 1998 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13 Vol. 21, p. 8).

normalment ipprovdut għal rimunerazzjoni, mill-bogħod, b'mezzi elettronici u fuq it-talba individwali ta' riċevitur ta' servizzi”.

b) dak li jipprovd, malli jakkwista t-tagħrif jew meta jsir konxju, jaġixxi mingħajr dewmien biex inehhi jew iwaqqaf l-aċċess għall-informazzjoni.

14. Il-Kapitolu II tad-Direttiva 2000/31 jinkludi Taqsima 4, intitolata “Responsabbiltà ta' intermedjarji li jipprovd servizz”, li tikkonsisti fl-Artikoli 12 sa 15¹⁰.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux ikun applikabbli meta dak li jirċievi s-servizz ikun jaġixxi permezz tal-awtorità jew tal-kontroll ta' dak li jipprovd.

15. L-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, intitolat “Hosting”, huwa fformulat kif ġej:

“1. Meta servizz għas-soċjetà tal-informazzjoni jkun provdut li jikkonsisti fiż-żamma ta' informazzjoni ipprovduta minn dak li jirċievi s-servizz, Stati Membri għandhom jassiguraw li dak li jipprovd s-servizz ma jkunx responsabbli għall-informazzjoni miżmuma fuq it-talba ta' dak li jirċievi s-servizz, bil-kundizzjoni li:

3. Dan l-Artikolu m'għandux jaffettwa l-possibiltà għal qorti jew awtorità amministrattiva, bi qbil mas-sistemi leġali ta' Stati Membri, tal-htieġa li dak li jipprovd s-servizz jittermina jew iwaqqaf ksur, lanqas ma taffettwa l-possibiltà għal Stati Membri li jstabbilixxu proċeduri li jirregolaw it-tnehhija jew it-twaqqif ta' aċċess għall-informazzjoni”.

16. L-Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31, intitolat “L-ebda obbligu ġenerali li jsir monitoraġġ”, huwa fformulat kif ġej:

a) dak li jipprovd attwalment ma jkollux tagħrif ta' attività jew informazzjoni illegali u, fir-rigward ta' hsarat, ma jkunx konxju tal-fatti jew taċ-ċirkostanzi li minnhom l-attività jew l-informazzjoni illegali tkun apparenti;

“1. L-Istati Membri m'għandhomx jimponu obbligu ġenerali fuq dawk li jipprovd, meta jipprovd s-servizzi koperti mill-Artikoli 12, 13 u 14, li jagħmlu monitoraġġ tal-informazzjoni li huma jittrasmettu jew iżommu, l-anqas obbligu ġenerali biex ikunu mfittxija fatti jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali.

jew

10 — Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 12 u 13 tad-Direttiva 2000/31 jillimitaw ir-responsabbiltà ta' min jipprovd servizz fir-rigward tal-“mere conduit” [sempliċi trasport] u tat-tip ta' hażna msejjaħ “caching”.

2. L-Istati Membri jistgħu jstabbilixxu obbligi għal dawk li jipprovd servizzi minn

soċjetà tal-informazzjoni [informatika], li malajr kemm jista' jkun jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti pubbliċi dwar l-allegati attivitajiet illegali jew informazzjoni provduta minn dawk li jirċievu s-servizz tagħhom, jew obbligi li jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti, fuq talba tagħhom stess, informazzjoni li tiffaċilita l-identifikazzjoni ta' dawk li jirċievu s-servizz tagħhom li magħhom ikollhom ftehim għaż-żamma”.

Id-Direttiva 2004/48

17. Il-premessa 23 tad-Direttiva 2004/48 fuq l-infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tipprovdi dan li ġej:

“Mingħajr preġudizzju għal xi miżuri, proċeduri u rimedji oħra disponnibbli, il-proprjetarji tad-dritt għandhom ikollhom il-possibilità li japplikaw għall-mandat kontra xi intermedjarju li s-servizzi tiegħu qegħdin jiġu użati minn parti terza biex jiġi miksur id-dritt tal-proprjetà industrijali tad-detentur tad-drittijiet. Il-kondizzjonijiet u l-proċeduri relatati ma' dawn il-mandati għandhom jithallew għal-liġijiet nazżjonali tal-Istati Membri. Safejn il-kontravvenzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati huma konċernati, armonizzazzjoni ta' livell komprensiv diġà jeżisti fid-Direttiva 2001/29/KE [tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà

tal-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230)]. L-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/29/KE m'għandux ikun affettwat b'din id-Direttiva”.

18. L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/48, intitolat “Obbligju Ġenerali”, huwa fformulat kif ġej:

“1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex jiġi assigurat l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali koperti b'din id-Direttiva. Dawk il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikunu ġusti u m'għandhomx ikunu mhux neċessarjament kumplikati jew għaljin, jew li jwasslu għal-limiti ta' hin mhux raġjonevoli jew dewmien mhux ordnat.

2. Dawk il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikun wkoll effettivi, proporżjonati u dissważivi u għandhom ikunu applikati b'mod u manjiera li jevitaw il-holqien ta' barrieri biex jiġi leġitimizzat il-kummerċ u biex jiġu provduti protezzjonijiet kontra l-abbuż tagħhom.”

19. Il-Kapitolu II tad-Direttiva 2004/48, intitolat “Il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji”, jinkludi t-Taqsima 4, intitolata “Il-miżuri proviżorji u prekawżjonarji”, u hija tinkludi l-Artikolu 9, bl-istess titolu. Barra minn hekk, l-istess Kapitolu jinkludi wkoll it-Taqsima 5, intitolata “Il-miżuri li jirriżultaw minn deċiżjoni fuq il-merti tal-każ”, u li tinkludi l-Artikoli 10, 11 u 12, intitolati rispettivament

“Il-mizuri korrettivi”, “Mandati” u “Il-mizuri alternattivi”.

III — Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

20. L-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 jipprovdi dan li ġej:

L'Oréal

“L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, fejn d-deċiżjoni ġudizzjarja hi mehuda u sabet li hemm kontravvenzjoni tad-dritt tal-proprjetà intellettuali, l-awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu johorġu mandat kontra kontravventur bl-għan li tipprojbixxi l-kontinwazzjoni tal-kontravvenzjoni. Fejn hemm provvidament bil-liġi nazzjonali, nuqqas ta' konformità mal-mandat għandu, fejn hu xierqa, ikun bla ħsara għall-pagament rikorrenti tal-penalità, bl-għan li jkun hemm konformità. L-Istati Membri għandhom jassiguraw wkoll li d-detenturi tad-dritt huma f'pożizzjoni biex japplikaw għall-mandat kontra l-intermedjarji li s-servizzi kienu użati minn parti terzi biex issir il-kontravvenzjoni tad-dritt tal-proprjetà interllettuali, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8 (3) tad-Direttiva 2001/29/KE”¹¹.

21. L'Oréal tipproduċi u tikkummerċjalizza fwejjah, prodotti kozmetiċi u prodotti għall-kura tax-xagħar. Fir-Renju Unit, hija proprjetarja ta' diversi trade marks nazzjonali. Hija wkoll il-proprjetarja ta' trade marks Komunitarji. Waħda minn dawn tikkonsisti fi trade mark Komunitarja figurattiva li tinkludi l-kliem “Amor Amor”. It-trade marks l-oħra inkwistjoni fil-kawża prinċipali jikkonsistu fi trade marks verbali jew trade marks verbali bilkemm stilizzati. Il-partijiet jaqblu li kull waħda mit-trade marks inkwistjoni għandha reputazzjoni kbira fir-Renju Unit¹².

11 — L-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/29 jipprovdi: “L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi tad-drittijiet ikunu f'pożizzjoni biex japplikaw għal restrizzjoni kontra intermedjarji li s-servizzi tagħhom jkunu użati minn parti terzi biex jkunu d-drittijiet tal-awtur jew dritt relatat”. Il-premessa 59 tad-Direttiva 2001/29 hija fformulata kif ġej: “Fl-ambitu diġitali, b'mod partikolari, is-servizzi ta' intermedjarji jistgħu jintużaw dejjem iktar minn partijiet terzi għal attivitajiet illegali. F'hafta każi dawn l-intermedjarji jinsabu fl-aħjar posizzjoni biex itemmu dawn l-attivitajiet illegali. Għalhekk, mingħajr preġudizzju għal kull sanzjoni u rimedji oħra disponibbli, detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom *il-possibbiltà li japplikaw għal inġunzjoni kontra intermedjarju* li jibgħat f'network illegali minn terzi parti ta' xogħol protett jew suġġett ieħor. *Din il-possibbiltà għandha tkun disponibbli anke fejn l-atti mwettaq minn intermedjarju jkunu eżenti skond l-Artikolu 5. Il-kondizzjonijiet u l-modalitajiet relatati dwar dawn l-inġunzjonijiet għandhom jithallew skond il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri*” (il-korsiv huwa tiegħi).

22. L'Oréal topera netwerk magħluq ta' distribuzzjoni selettiva. B'dan il-mod, id-distribuzzjoni tiġi kkontrollata permezz ta' kuntratti ta' distribuzzjoni li jipprojbixxu lid-distributuri awtorizzati milli jipprovdu prodotti lil distributuri mhux awtorizzati.

12 — Infakkar li l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 ma huwiex limitat għat-trade marks li għandhom reputazzjoni jew għal trade marks uniċi iżda japplika għal kull tip ta' trade mark. Għaldaqstant, fil-kuntest tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a), il-Qorti tal-Gustizzja għandha tevita li tadotta soluzzjonijiet li, filwaqt li jistgħu jidhru ġġustifikati fil-kuntest tat-trade marks uniċi li għandhom reputazzjoni, jispicjaw biex johlqu qasam ta' protezzjoni eċċessivament wiesa' f'każijiet oħra.

Il-kumpannija eBay

tithallas perċentwali fuq l-operazzjonijiet imwettqa fuq is-suq elettroniku tagħha.

23. eBay topera suq elettroniku fejn jidhru reklami għal prodotti offruti għall-bejgħ minn persuni li jkunu holqu kont bhala bejjiegħa għand eBay. Ix-xerrejja joffru prezz għax-xiri tal-prodotti offruti mill-imsemmija persuni. Skont kif indikat fis-sommarju tad-deċiżjoni tar-rinviju, hemm madwar 16-il miljun reklam fuq is-sit www.ebay.co.uk.

25. L-offerta ta' oġġett fuq eBay tkun għal żmien determinat (normalment 1, 3, 5, 7 jew 10 ijiem) matul liema żmien utenti ta' eBay joffru prezz għall-oġġett li jinsab fir-reklam. Dawn l-offerti jiġu aċċettati b'mod inkrementali u meta l-perijodu għall-bejgħ jiskadi l-oġġett jinbiegħ lill-aħjar offerent. Barra minn hekk, premezz ta' teknika magħrufa bhala "proxy bidding" (sistema ta' offerenti ta' prezz awtomatika bi prokura), ix-xerrejja potenzjali jistgħu jiffissaw l-ogħla prezz li huma lesti li jhallsu u mbagħad jagħtu istruzzjonijiet sabiex is-sit ta' eBay awtomatikament iżid l-offerta sakemm jintlaħaq il-limitu ffixxat b'dan il-mod.

24. Il-bejjiegħa u x-xerrejja għandhom jirreġistraw ruhhom bhala utenti billi joholqu User ID¹³ u jaċċettaw il-kundizzjonijiet għall-użu ta' eBay. Il-bejgħ ta' prodotti ffalsifikati jew il-ksur ta' trade mark jikkostitwixxi ksur tal-kundizzjonijiet għall-użu. Kull bejjiegħ li jopera mir-Renju Unit huwa obbligat li jaċċetta hlas permezz ta' PayPal, mekkanizmu ta' hlas mingħajr riskju operat minn PayPal (Europe) Sarl&Cie, istituzzjoni finanzjarja rregolata mid-dritt Lussemburgiż u li attwalment hija sussidjarja ta' eBay Inc. eBay

26. eBay tippermetti wkoll li jinbiegħu oġġetti mingħajr irkant u għalhekk bi prezz fiss (sistema msejja "xiri immedjat"). Barra minn hekk, il-bejjiegħa jistgħu joholqu "hwienet online" fuq is-sit, fejn jiġu proposti l-oġġetti kollha offruti għal bejgħ fi kwalunkwe hin mill-bejjiegħ u li b'dan il-mod joperaw bhala hwienet virtwali fuq is-sit ta' eBay. Il-bejjiegħa bl-ikbar suċċess jirċievu status ta' "Power Seller" mingħand eBay jekk jilhqnu u jzommu "volumi eċċellenti ta' bejgħ" filwaqt li josservaw ir-regoli ta' eBay. Hemm hames livelli ta' PowerSeller, minn "Bronze" sa "Titanium", skont il-volumi ta' bejgħ milhuqin mill-bejjiegħ.

13 — Il-User ID iservi ta' identifikatur uniku fis-sistema informatika ta' eBay. Jista' wkoll jintuża bhala psewdonimu li jippermetti lill-utent jahbi l-identità tiegħu jew tagħha sa meta tiġi konkluża t-tranzazzjoni. Il-bejjiegħa professjonali huma obbligati li jipprovdu isimhom u l-indirizz tagħhom qabel dan l-istadju, iżda bejjiegħa privati ma għandhomx dan l-obbligu. Persuna fizika wahda tista' tohloq diversi kontijiet bhala bejjiegħ permezz ta' serje ta' User IDs, għalkemm eBay għandha faċilità li tftitx id-diversi kontijiet operati mill-istess persuna.

27. eBay tipprowdi għajnuna speċjalizzata lill-bejgiegħa biex jikklassifikaw u jiddeskrivu l-oġġetti offruti għall-bejgħ, biex joħolqu l-hwienet online tagħhom u biex jippromwovu u jżidu l-volum ta' bejgħ. B'dan il-mod, eBay torganizza l-bejgħ, tmexxi l-proċess ta' irkant (li jinkludi l-"proxy bidding"), tipprowdi servizz ta' monitoraġġ li huwa intiz sabiex jinforma lill-membri dwar oġġetti ta' interess għalihom u tippromwovi u tirreklama prodotti fuq siti web ta' terzi.

28. L'Oréal u eBay jaqblu li din tal-aħħar ma toperax bhala aġent tal-bejgiegħa tal-prodotti u b'ebda mod ma għandha l-prodotti fil-pussess tagħha.

29. Hemm qbil ukoll li eBay tuża numru sostanzjali ta' filtri tas-software biex tfittex reklami li jistgħu jiksru r-regoli tagħha. Meta wiehed minn dawn il-filtri tas-software jindika reklam li potenzjalment jikser regola, dan jiġi eżaminat minn rappreżentant tas-servizzi għall-klijenti ta' eBay. Għaxriet ta' eluf ta' reklami jitnehhew kull xahar bhala konsegwenza tal-proċess ta' filtrazzjoni jew minhabba lmenti.

30. eBay tuża wkoll programm imsejjah "VeRO" ("Verified Rights Owner", programm ta' għajnuna għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettuali), li huwa sistema ta' notifika

u tnehhija intiża biex tgħin lill-proprjetarji ta' proprjetà intellettuali jneħhu mis-sit ta' eBay reklami li ma humiex konformi. Il-partecipazzjoni fil-programm VeRO tirrikjedi li l-proprjetarji ta' drittijiet jimlew u jipprezentaw formola li tindika dawk ir-reklami li huma jqisu li qed jippreġudikaw id-drittijiet tagħhom. Kull reklam li jsir ilment dwaru għandu jiġi identifikat bin-numru tal-oġġett u, f'kull każ, bir-raġuni tal-oppożizzjoni għar-reklam permezz ta' "kodiċi tar-raġuni". Hemm 16-il kodiċi tar-raġuni li jidentifikaw tipi differenti ta' ksur. Meta jitneħha reklam, eBay tagħti lura lill-bejgiegħ kull hłas magħmul minnu. Skont l-informazzjoni fid-deċiżjoni tar-rinviju, iktar minn 18000 proprjetarju ta' drittijiet jipparteċipa fil-programm VeRO. L'Oréal irrifjutat li tipparteċipa fil-programm għaliex issostni li l-programm ma huwiex sodisfaċenti.

31. Meta eBay Europe tircievi notifika mingħand VeRO, din tiġi eżaminata minn rappreżentant tas-servizzi għall-klijenti. Jekk ir-reklam li jsir ilment dwaru jitqies li jippreġudika d-drittijiet ta' min jagħmel l-ilment, l-imsemmi rappreżentant ineħħih mingħajr investigazzjoni ulterjuri. Jekk ikun hemm bżonn, ir-rappreżentant jikkonsulta speċjalist fil-grupp tiegħu. Jekk dan l-ispeċjalist ihoss il-bżonn, jiġi kkonsultat avukat intern. Fl-2007 madwar 90% tar-reklami nnotifikati permezz tal-programm VeRO tnehhew bejn 6 u 12-il siegħa min-notifika u madwar 98% tnehhew fi żmien 24 siegħa min-notifika.

32. Quddiem il-qorti tar-rinviju, eBay insistiet li ssibha diffiċli tiegħu deċiżjonijiet dwar l-allegazzjonijiet magħmula

mill-proprjetarji tad-drittijiet. Hija tassumi li tali allegazzjonijiet huma fondati sakemm ma jidhirx evidenti li huma infondati.

u April 2008 u saru tibdiliet fl-attivitajiet ta' eBay Europe matul iż-żmien inkwistjoni f'din il-kawża.

33. Barra minn hekk, eBay tapplika diversi sanzjonijiet fil-konfront tal-bejjiegha li jiksru r-regoli tagħha, bħat-tneħhija tar-reklam, is-sospensjoni provvizorja tal-bejjiegh u s-sospensjoni permanenti. Fid-dinja kollha, eBay tissospendi madwar 2 miljun utent fis-sena, inkluż madwar 50 000 taht il-programm VeRO. Għal iżjed minn 500 trade mark ikklassifikati minn eBay bhala "trade marks b'potenzjal għoli ta' riskju" jiġi applikat livell oġhla ta' kontroll għall-utenti li jbiegħu dawn it-trade marks.

35. Fil-konkret, l-iskop tar-rikors ta' L'Oréal quddiem il-High Court huwa li tikseb deciżjoni li ċerti individwi kisru wahda jew iktar mit-trade marks tagħha bhala utenti tas-suq fuq l-internet ta' eBay billi użaw sinjali identici għat-trade marks li jirrigwardaw prodotti li huma identici għal dawk li għalihom huma rreġistrati t-trade marks.

Il-kawża

34. Fit-22 ta' Mejju 2007, L'Oréal bagħtet ittra lil eBay Europe sabiex tinnotifikaha b'mod formali bit-thassib tagħha rigward il-bejgħ estensiv ta' prodotti li jiksru trade marks fuq is-siti Ewropej ta' eBay u talbet lil eBay biex tieħu passi sabiex tittratta dawn il-problemi. L'Oréal ma kinitx sodisfatta bir-risposta mogħtija minn eBay Europe u pprezentat diversi rikorsi, inkluż ir-rikors quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (iktar 'il quddiem, il-"High Court"). Skont il-qorti tar-rinviju, il-ksur allegat sehħ bejn Novembru 2006

36. Fil-kuntest tar-rikors tagħha, L'Oréal issostni li eBay hija responsabbli *in solidum* għal dan il-ksur. Hija ssostni wkoll li eBay għandha r-responsabbiltà primarja għall-użu, fir-rigward tal-prodotti li jiksru trade marks, tal-"Link Marks" fuq is-sit tagħha u tal-links kummerċjali fuq muturi tar-riċerka ta' terzi¹⁴.

14 — Skont il-qorti tar-rinviju, eBay Europe xtrat kliem prinċipali li jikkonsisti f'ċerti trade marks (iktar 'il quddiem, il-"Link Marks") li jattivaw links kummerċjali fuq muturi tar-riċerka ta' terzi, bħal Google, MSN u Yahoo. L-effett ta' dan huwa li riċerka fuq, bhala eżempju, Google permezz ta' wahda mil-Link Marks tikkawża l-wiri ta' link kummerċjali għas-sit ta' eBay. Jekk l-untent imbagħad jagħfas fuq dan il-link kummerċjali, huwa jittiehed fuq is-sit ta' eBay fejn jintwerew ir-riżultati tar-riċerka tal-prodotti li għandhom x'jaqsnu mal-Link Mark. eBay Europe tagħzel il-kliem prinċipali abbażi tal-attività fuq is-sit tagħha fir-Renju Unit.

Dan il-link pubbliċitarju, flimkien mal-messaġġ kummerċjali qasir li jkun magħha, jikkostitwixxi reklam¹⁵. Fir-rigward ta' dawn il-links kummerċjali, il-partijiet jaqblu li eBay xtrat kliem prinċipali li jikkonsisti fil-Link Marks sabiex jiġu attivati, fuq muturi tar-riċerka bħal Google, MSN u Yahoo, links għas-sit tagħha.

37. B'dan il-mod, fis-27 ta' Marzu 2007, meta utent tal-internet kien idahħal il-kliem "shu uemura" bhala terminu ta' riċerka fil-mutur ta' tfittxija ta' Google, kien jidher is-segwentu reklam ta' eBay bhala link kummerċjali:

"Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk"

38. Individwu li jikklikkja fuq dan il-link pubbliċitarju jitwassal fuq paġna fuq is-sit

15 — Fis-sentenza Google France u Google, il-Qorti tal-Gustizzja kkaratterizzat is-servizz ta' referenzar bi hlas imsejjah "AdWords" minn Google f'dan il-kliem: "Dan is-servizz jippermetti lil kull operatur ekonomiku li juri link pubbliċitarju għas-sit tiegħu permezz tal-għażla ta' kelma jew kliem prinċipali, fil-każ li din jew dan il-kliem prinċipali jaqblu ma' dik jew dak inkluż/a fit-talba magħmula mill-utent tal-internet fil-mutur ta' tfittxija. Dan il-link pubbliċitarju jidher fit-taqsimha "sponsored links" (links kummerċjali), li tidher jew fuq in-naha tal-lemin tal-iskrin, lejn il-lemin tar-riżultati naturali, inkella fuq in-naha ta' fuq tal-iskrin, fuq dawn ir-riżultati. L-imsemmi link pubbliċitarju huwa akkumpanjat b'messaġġ kummerċjali qasir. Flimkien, dan il-link u dan il-messaġġ jikkostitwixxu reklam muri fit-taqsimha msemmija iktar 'il fuq'.

ta' eBay li turi riċerka għal "shu uemura" fil-"kategoriji kollha" bir-riżultat "96 oġġetti misjuba għal shu uemura".

39. L'Oréal allegat li l-biċċa l-kbira ta' dawn l-oġġetti kienu prodotti li jiksru trade marks¹⁶, iddikjarati b'mod esplicitu li huma "minn Hong Kong" jew (f'każ wiehed) "mill-Istati Uniti".

40. L-ilment prinċipali invokat kontra eBay għalhekk huwa li permezz tal-użu tat-trade marks ta' L'Oréal, eBay tidderieġi lill-utenti tagħha lejn prodotti li jiksru trade marks. Barra minn dan, minhabba l-partecipazzjoni intensa tagħha fl-attivitajiet ta' qabel il-bejgħ, li jwasslu għall-iskrizzjoni u l-promozzjoni ta' prodotti fuq is-siti tagħha, kif ukoll għall-bejgħ u għall-proċeduri ta' wara l-bejgħ, eBay hija strettament implikata fil-ksur imwettaq mill-bejjieġha individwali.

41. L'Oréal issostni wkoll li, anki jekk eBay infisha ma kinitx responsabbli għal ksur ta' trade marks, xorta għandha tinhareġ ordni kontriha skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48.

16 — Għal raġunijiet ta' konvenjenza, ser nuża l-espressjoni "prodotti li jiksru trade marks" għalkemm naf sew li l-prodotti bhala tali huma s-suġġetti u lanqas l-oġġetti tal-ksur ta' trade mark, liema ksur jikkonsisti fl-użu illegali ta' sinjal f'ċirkustanzi fejn il-proprietarju tat-trade mark huwa intitolat li jipprojbixxi tali użu.

42. L'Oréal ma għadhiex f'kontenzjuż mal-bejgiegħa individwali: il-kawża nazzjonali issa tirrigwarda biss lil L'Oréal u lil eBay¹⁷.

Id-domandi preliminari

45. Id-domandi preliminari mressqa mill-High Court fid-deċiżjoni tas-16 ta' Lulju 2009 huma s-sewenti:

43. Bis-sentenza tagħha tat-22 ta' Mejju 2009, il-High Court iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq domandi għal deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Gustizzja (iktar 'il quddiem, is-“sentenza tat-22 ta' Mejju 2009”). Id-digriet dwar it-talba għal deċiżjoni preliminari ġie adottat mill-High Court fis-16 ta' Lulju 2009 (iktar 'il quddiem, id-“deċiżjoni tas-16 ta' Lulju 2009”).

“1) Il-provvista b'xejn, lid-distributori awtorizzati tal-proprjetarju tat-trade mark, ta' fwieha u kozmetiċi għal wiri (jiġifieri kampjuni użati sabiex jiġu murija prodotti lill-konsumaturi fil-hwienet) u kampjuni fil-forma ta' fliexken (jiġifieri kontenituri li minnhom ikunu jistgħu jittieħdu kwantitajiet żgħar sabiex jingħataw lill-konsumaturi bhala kampjuni b'xejn), li ma humiex intiżi għall-bejgħ lill-konsumaturi (u spiss ikollhom miktub 'mhux għall-bejgħ' jew 'mhux għal bejgħ individwali'), dawn il-prodotti jikkostitwixxu '[tqegħid fis-suq]' skont is-sens tal-Artikolu 7(1) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 13(1) tar-[Regolament Nru 40/94]?

44. Skont il-High Court, eBay tista' tagħmel iktar biex tnaqqas il-bejgħ ta' prodotti ffalsifikati fuq is-sit tagħha¹⁸. Madankollu, il-High Court tenfasizza li l-fatt li eBay tista' tagħmel iktar ma jfissirx neċessarjament li hija għandha l-obbligu legali li tagħmel iktar.

17 — Mis-seba' persuni fiżiċi li kienu konvenuti fil-proċeduri nazzjonali, minbarra t-tliet sussidjarji ta' eBay, L'Oréal laqgħet ftehim mar-raba' sat-tmien konvenut u kisbet deċiżjoni ta' kundanna fin-nuqqas ta' difiża kontra d-disa' u l-ghaxar konvenut. Għaldaqstant, ma jidherx neċessarju li jiġu inklużi l-ismijiet ta' dawn il-persuni f'din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari.

18 — Pereżempju, eBay tista' tiffiltra r-reklami qabel ma jitpoġġew fuq is-sit, tuża filtri addizzjonali, tobbliga lill-bejgiegħa jiżvelaw isimhom u l-indirizz tagħhom meta jqiegħdu r-reklam tagħhom, timponi restrizzjonijiet supplementari fuq il-volumi ta' prodotti b'potenzjal għoli ta' riskju, tadotta regoli sabiex tiġġield tipu ohra ta' ksur li għadu ma huwiex kopert, b'mod partikolari l-bejgħ ta' prodotti li ma humiex ġejjin miż-ZEE mingħajr il-kunsens tal-proprjetarji tat-trade marks, u tapplika sanzjonijiet b'mod iktar rigoruż.

2) Meta l-imballaġġ (jew imballaġġ estern iehor) ikunu tnehhew mill-fwejjah u kozmetiċi mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, dan jikkostitwixxi 'raġuni legittima' sabiex il-proprjetarju ta' trade mark jopponi li tkompli l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti mahruġin mill-imballaġġ skont l-Artikolu 7(2) tad-[Direttiva 89/104]

u l-Artikolu 13(2) tar-[Regolament Nru 40/94]?

ikun il-każ, dan l-effett għandu jiġi preżunt, jew huwa meħtieġ li jiġi pprovat mill-proprjetarju tat-trade mark?

3) Ir-risposta għat-tieni domanda tkun differenti jekk:

a) bhala riżultat tat-tnehhija tal-imballaġġ (jew imballaġġ estern ieħor), il-prodotti mingħajr imballaġġ ma jkollhomx l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 6(1) tad-[Direttiva 76/768], u b'mod partikolari m'għandhomx fuqhom il-lista ta' ingredjenti jew 'data ta' skadenza'?

b) bhala riżultat tan-nuqqas ta' din l-informazzjoni, l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ tal-prodotti mingħajr imballaġġ jikkostitwixxi reat skont il-liġi tal-Istat Membru tal-Komunità fejn huma offerti għall-bejgħ jew mibjugħin minn terzi?

4) Ir-risposta għat-tieni domanda iktar 'il fuq tkun differenti jekk it-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni tikkawża dannu, jew hemm probabbiltà li tikkawża dannu, għall-immagna tal-prodotti u għalhekk għar-reputazzjoni tat-trade mark? Jekk

5) Fejn kummerċant li jopera fuq suq online jixtri l-użu ta' sinjal li huwa identiku għal trade mark irreġistrata bhala terminu [kelma] prinċipali għar-riċerka, mingħand operatur ta' mutur ta' tfittxija, b'mod li s-sinjal huwa muri lil utenti mill-mutur ta' tfittxija f'link sponsorizzat [kummerċjali] għas-sit tal-operatur tas-suq online, il-wiri tas-sinjal fil-link sponsorizzat jikkostitwixxi 'użu' tas-sinjal fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94]?

6) Meta l-ikklikkjar fuq il-link sponsorizzat imsemmi fil-hames domanda iktar 'il fuq iwassal lil utent direttament għal reklami jew offerti għall-bejgħ ta' prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata taht is-sinjal impoġġi fuq is-sit minn terzi, li uħud minnhom jiksru t-trade mark u uħud minnhom ma jiksrux it-trade mark minhabba l-istatus differenti tal-prodotti rispettivi, dan jikkostitwixxi użu tas-sinjal mill-operatur tas-suq online 'fejn għandhom x'jaqsmu' prodotti li jiksru t-trade mark skont is-sens tal-Artikolu 5(1)(a)

tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)
(a) tar-[Regolament Nru 40/94]?

fuq is-sit tal-operatur tas-suq online
stess minflok fil-link sponsorizzat?

- 7) Meta l-prodotti rreklamati u offerti għall-bejgħ fuq is-sit imsemmija fis-sitt domanda iktar 'il fuq ikunu jinkludu prodotti li ma jkunux tqiegħdu fuq is-suq fiż-ŻEE minn jew bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, huwa biżżejjed għal użu bħal dan li jaqa' fil-margni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94] u barra mill-Artikolu 7(1) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 13(1) tar-[Regolament Nru 40/94], b'mod li r-reklamar jew offerta għal bejgħ ikunu diretti lejn konsumaturi fit-territorju kopert mit-trade mark jew għandu l-proprjetarju tat-trade mark juri li r-reklam jew l-offerta għal bejgħ neccessarjament tfisser li jitqiegħdu l-prodotti inkwistjoni fis-suq fit-territorju kopert mit-trade mark?
- 8) Ir-risposti għall-hames, is-sitt u s-seba' domandi iktar 'il fuq tkun differenti jekk l-użu li jilmenta dwaru l-proprjetarju tat-trade mark jikkonsisti fil-wiri tas-sinjal
- 9) Sabiex tali użu jaqa' fil-margni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94] u barra mill-Artikolu 7(1) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 13(1) tar-[Regolament Nru 40/94], ikun biżżejjed li r-reklam jew l-offerta għal bejgħ ikunu diretti lejn konsumaturi fit-territorju kopert mit-trade mark:
- a) tali użu jikkonsisti fi jew jinkludi 'iż-żamma ta' informazzjoni ipprovduta minn dak li jirċievi s-servizz' fis-sens tal-Artikolu 14(1) tad-[Direttiva 2000/31]?
- b) jekk l-użu ma jikkonsistix esklużivament f'attivitajiet li jaqgħu fil-margni tal-Artikolu 14(1) tad-[Direttiva 2000/31], imma jinkludi dawn l-attivitajiet, l-operatur tas-suq online huwa eżenti mir-responsabbiltà sa fejn l-użu jikkonsisti f'dawn l-attivitajiet u, jekk ikun il-każ, jistgħu jithallsu

danni jew rimedji oħra finanzjarji fir-rigward ta' dan l-użu sakemm ma jkunx eżenti mir-responsabbiltà?

IV — Osservazzjonijiet preliminari

A — Il-kwistjonijiet ta' politika involuti

- ċ) f'ċirkustanzi fejn l-operatur tas-suq online ikun jaf li prodotti ġew irrekklamati, offerti għall-bejgħ u mibjugħin fuq is-sit tiegħu bi ksur tat-trade marks reġistrati, u li l-ksur ta' tali trade marks irreġistrati huwa probabbli li jkompli jsir permezz ta' reklam, offerta għall-bejgħ u bejgħ tal-istess prodotti jew prodotti simili mill-istess utenti jew utenti differenti tas-sit, dan jikkostitwixxi 'tagħrif [effettiv]' jew '[kuxjenza]' fis-sens tal-Artikolu 14(1) tad-[Direttiva 2000/31]?

46. Infakkar li l-ġurisprudenza reċenti tal-Qorti tal-Gustizzja¹⁹ saħħet il-protezzjoni tat-trade marks, b'mod partikolari dawk li għandhom reputazzjoni, u ħadet inkunsiderazzjoni mhux biss il-funzjoni essenzjali tat-trade mark li tindika l-orijini kummerċjali tal-prodott jew tas-servizz, iżda wkoll il-funzjonijiet l-oħra tat-trade marks bħal dawk ta' kwalità, ta' investment u ta' reklamar²⁰. Dawn il-funzjonijiet l-oħra għandhom rilevanza fid-dinja kontemporanja tal-kummerċ, fejn trade marks ta' spiss jakkwistaw valur ekonomiku indipendenti bħala trade marks li jintużaw

- 10) Fejn is-servizzi ta' intermedjarju bħal operatur ta' sit ikunu ġew użati minn terza persuna sabiex jiksru trade mark reġistrata, l-Artikolu 11 tad-[Direttiva 2004/48] jehtieg l-Istati Membri jiżguraw li l-proprietarju tat-trade mark ikun jista' jikseb ordni kontra l-intermedjarju sabiex jimpedixxi iktar ksur tal-imsemmija trade mark, meta mqabbel mal-kontinwazzjoni ta' dak l-att speċifiku ta' ksur, u jekk ikun il-każ x'inhi l-portata tal-ordni li għandha ssir dispożibbli?"

19 — Ara pereżempju, s-sentenzi tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Gabra p. I-10273); tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, Gabra p. I-1017); tal-11 ta' Settembru 2007, Céline (C-17/06, Gabra p. I-7041); tat-12 ta' Gunju 2008, O2Holdings u O2 (UK), (C-533/06, Gabra p. I-4231); tat-18 ta' Gunju 2009, L'Oréal et (C-487/07, Gabra p. I-5185); Google France u Google ċċitata iktar 'il fuq tal-25 ta' Marzu 2010, BergSpechte (C-278/08, Gabra p. I-2517), tas-26 ta' Marzu 2010, eis.de (C-91/09, Gabra p. I-43) u tat-8 ta' Lulju 2010, Portakabin (C-558/08, Gabra p. I-6963).

20 — Ma hemmx kunsens ġenerali ta' terminoloġija jew ta' sustanza dwar kif il-"funzjonijiet" tat-trade marks għandhom jinftiehem. L-istess jista' jingħad għar-rabti kuncettwali bejn id-diversi funzjonijiet, b'mod partikolari l-kwistjoni jekk xi uħud mill-funzjonijiet (jew il-funzjonijiet kollha) jistgħux, fil-fatt, jigu kkunsidrati li jiffornaw parti mill-funzjoni essenzjali ta' garanzija lill-konsumaturi tal-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi. Il-Qorti tal-Gustizzja identifikat funzjonijiet oħra tat-trade mark li huma dawk ta' garanzija tal-kwalità tal-prodott jew tas-servizz, tal-komunikazzjoni, tal-investment u tar-reklamar (ara s-sentenza L'Oréal et, iċċitata iktar 'il fuq, punt 58). Iktar 'il quddiem ser nuża t-termini funzjoni ta' orijini, funzjoni ta' kwalità, funzjoni ta' komunikazzjoni, funzjoni ta' reklamar u funzjoni ta' investment.

għall-komunikazzjoni ta' messagġi ta' portata iktar wiesgħa mis-sempliċi oriġini tal-prodott jew tas-servizz. Fil-fehma tiegħi, dawn l-iżviluppi ttiehdu inkunsiderazzjoni bl-iskop li d-dritt tal-Unjoni Ewropea dwar it-trade marks ikun jista' jwettaq funzjoni utli.

fir-rigward tal-prodott, u hija wkoll limitata bit-territorju.

47. Madankollu, wiehed ma jridx jinsa li filwaqt li trade mark, b'mod differenti mid-dritt tal-awtur jew għall-privattiva²¹, tagħti biss protezzjoni relattiva, din il-protezzjoni tapplika għal żmien il-limitat sakemm it-trade mark tibqa' tintuża u r-registrazzjoni tagħha tibqa' valida. Il-protezzjoni mogħtija lil trade mark tapplika biss għall-użu ta' sinjal fil-prattiki kummerċjali u tkopri biss dawk l-użi li għandhom x'jaqsmu mad-diversi funzjonijiet tat-trade marks. Minbarra dan, din il-protezzjoni hija normalment limitata għal prodotti identiċi jew simili sakemm ma tkunx trade mark li għandha reputazzjoni. Barra minn hekk, din il-protezzjoni hija sugġetta għal limiti legali, tispiċċa meta l-proprietarju tat-trade mark jikseb il-valur ekonomiku intrinsiku fit-trade mark

48. Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet imsemmija hawn fuq huma neċessarji sabiex tiġi ggarantita l-libertà ta' kummerċ u tal-kompetizzjoni²² li tirrikjedi li sinjali distintivi u espressjonijiet lingwistiċi għandhom ikunu disponibbli għall-impriżi bl-iskop li jiġu identifikati prodotti u servizzi, u li l-proprietarji tat-trade marks ma jistgħux jimpedixxu l-użu legittimu għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali tas-sinjali protetti, u li l-libertà ta' espressjoni ma tiġix ristretta indebitament²³.

49. Għandu jinfakkar li r-reklami mqiegħda mill-utenti fuq is-suq ta' eBay huma komunikazzjonijiet protetti bid-drittijiet fundamentali tal-libertà ta' espressjoni u informazzjoni previsti fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni

21 — Ara, A. Breitschaft, "Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?", *European Intellectual Property Law Review* 2009, 31(10), p. 497-504, p. 498. L-awtur isostni li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tiġi kkritikata għalix tagħti lill-proprietarji ta' trade marks li għandhom reputazzjoni xi forma ta' monopolju fl-użu kummerċjali tas-sinjali tagħhom, minkejja l-fatt li oriġinarjament id-dritt dwar it-trade marks ma kienx intiz li jagħti dritt esklużiv ta' proprjetà intellettuali bħad-dritt dwar il-privattivi jew id-drittijiet tal-awtur.

22 — Għal analiżi iktar dettaljata ta' dawn l-aspetti, ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Poireres Maduro ppreżentati fit-22 ta' Settembru 2009 fil-kawża Google France u Google, fil-punti 101 sa 112.

23 — Sa fejn il-protezzjoni legali li tingħata lit-trade marks li għandhom reputazzjoni inkwantu trade marks hija msahħa, isir dejjem iżjed importanti l-bżonn li ma tiġix indebitament ostakolata l-libertà ta' espressjoni għal dak li jirrigwarda l-parodija, l-espressjoni artistika u l-kritika tal-konsumeriżmu u li jitwaqqa' għaċ-ċajt l-istil ta' hajja assoċjat mal-konsumeriżmu. L-istess diskors japplika għad-dibattitu dwar il-kwalità ta' prodotti u ta' servizzi. Dwar din il-kwistjoni 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 sa 77, p. 62 sa 64.

u fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem²⁴.

effettiva lid-detenturi ta' drittijiet ta' proprjeta' intellettuali. Madankollu, tali protezzjoni ma tistax tikser id-drittijiet tal-utenti u ta' dawk li jipprovdu dawn is-servizzi.

50. Swieq elettronici bhal eBay holqu opportunitajiet minghajr precedent kemm għall-imprizi kif ukoll għall-individwi li jinneqozjaw direttament ma' xulxin b'inqas riskju fir-rigward tal-kunsinna u tal-ħlas. Il-kawża prinċipali kif ukoll kawzi simili fi Stati Membri oħra u f'gursidizzjonijiet ta' pajjiżi terzi jindikaw li jista' jsir abbuż minn dawn l-opportunitajiet²⁵ u dan jista' jirriżulta fi ksur ta' drittijiet tal-awtur jew tat-trade marks²⁶. Għaldaqstant huwa legittimu li anki f'dan l-ambjent ġdid tiġi żgurata protezzjoni legali

51. Għandu jittfakkar li l-protezzjoni tat-trade marks ma testendix għal operazzjonijiet mhux kummerċjali. Barra minn hekk, il-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jopponi operazzjonijiet jew prattiki li ma jippreġudikawx il-funzjonijiet tat-trade marks, bhall-użu purament deskrittiv ta' trade mark jew l-użu tagħha f'reklamar komparattiv permissibbli.

24 — Ara l-punt 75 tal-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali Alber fil-Kawża Karner (sentenza tal-25 ta' Marzu 2004, C-71/02, Gabra p. I-3025), u sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, Markt Intern Verlag GmbH u Klaus Beermann vs Il-Germanja tal-20 ta' Novembru 1989, Serje A, Nru 165, punti 25 u 26 u Casado Coca vs Spanja tal-24 ta' Frar 1994, Serje A, Nru 285, punti 35 u 36.

25 — Id-decizjoni tal-High Court tirreferi għal xiri ta' prodotti magħmul minn L'Oréal fuq is-suq elettroniku ta' eBay għal skop ta' verifika. Bħala eżempju indikattiv, minn waħda minn dawn l-operazzjonijiet irriżulta li 70% tal-prodotti ma kinux intizi għall-bejgħ fiz-ŻEE (għaliex kienu prodotti ffalsifikati, prodotti li ma humiex taż-ŻEE jew prodotti taż-ŻEE li ma humiex intizi għall-bejgħ). Numri tal-istess daqs ġew irrapporati f'kuntesti differenti. Bħala paragun, fil-kawża bejn eBay u Tiffany Inc. irriżulta li madwar 75% tal-prodotti "Tiffany" ikkummerċjalizzati fuq is-suq elettroniku ta' eBay kienu ffalsifikati, ara s-sentenza Tiffany (NJ) Inc. vs eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, nru 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), sentenza tal-14 ta' Lulju 2008, p. 20, ikkonfermata fl-appell, fl-1 ta' April 2010, mis-Second Circuit hlief għall-motiv ibbażat fuq ir-reklamar falz, li gie rrinvijat għal kunsiderazzjoni ulterjuri, ara Tiffany (NJ) Inc. vs eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 — Sa fejn naf jien, sa issa l-kwistjoni tar-responsabbiltà ta' suq fuq l-internet għall-ksur ta' trade marks giet indirizzata mill-qrati tal-Belġju, ta' Franza, tal-Germanja, tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti.

52. L-istess kunsiderazzjonijiet japplikaw għal attivitajiet fl-ambitu ta' użu permissibbli kif iddefinit fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/104 u għal prodotti fir-rigward ta' liema l-protezzjoni tat-trade marks giet ezawrita skont l-Artikolu 7 ta' din id-direttiva. Tali użu permissibbli jista' wkoll jirrigwarda prodotti kozmetiċi ta' lussu bhall-prodotti kkummerċjalizzati minn L'Oréal. Pereżempju, wiehed jista' jimmaġina sitwazzjoni fejn raġel miżżewweġ irid ibiegħ kaxxa mhux miftuħa ta' krema għall-irtokk li tqam hafna u li huwa kien xtara għal martu għall-Milied, wara li għarrfitu li hija allergjika għal ċerti ingredjenti. Operatur ekonomiku seta' xtara hażna ta' fwejjaħ protetti bi trade mark mill-patrimonju fallimentari ta' kummerċjant li kien membru ta' netwerk ta' distribuzzjoni selettiva tal-proprjetarju tat-trade mark, u issa

jrid ibieghhom billi jirrikorri għas-servizzi ta' suq elettroniku²⁷. Għalhekk, jistgħu jsiru tranżazzjonijiet leġittimi tal-użat u offerti ta' prodotti kozmetiċi anki jekk dawn isiru inqas ta' spiss minn tranżazzjonijiet ta' oġġetti tad-dar duraturi, vetturi, dgħajjes jew oġġetti ddisinjati. Fi kwalunkwe każ, ir-risposti li għandhom jingħataw għal dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari għandhom ikunu tali li ma jipprekludux l-użu permissibbli ta' sinjal f'dawk il-kategoriji ta' prodott fejn il-proprjetarju ta' trade mark ma għandux id-dritt li jzomm.

jinstab bilanċ bejn id-drittijiet tal-proprjetarji ta' trade marks u l-obbligi ta' fornitur ta' servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni bħal eBay, hemm bżonn li jiġu ddefiniti l-obbligi li l-fornitur tas-servizz huwa legalment mistenni li jaqdi sabiex jiġi prekluz ksur minn terz.

B — Responsabbiltà primarja u sussidjarja għal ksur ta' trade marks

53. Għandu jingħad ukoll li l-għan tad-Direttiva 2000/31, kif jidher ċar fil-preambolu tagħha, huwa li jiġu promossi l-provvista ta' servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni u l-kummerċ elettroniku. Il-limitazzjonijiet ta' responsabbiltà previsti fl-Artikoli 12, 13 u 14 tad-Direttiva huma intiżi biex il-provvista ta' servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni tkun tista' ssir mingħajr ir-riskju ta' responsabbiltà legali, haġa li min jipprovidi s-servizz ma' jistax jevita minn qabel mingħajr ma jitlef il-vijabbiltà ekonomika u teknika tal-mudell kummerċjali tiegħu. Għaldaqstant, sabiex

54. Waħda mill-kwistjonijiet f'din il-kawża hija jekk eBay tistax titqies li għandha r-responsabbiltà primarja għall-ksur tad-drittijiet tat-trade marks ta' L'Oréal għall-fatt li l-prodotti li jiksru trade marks huma mibjugħa fis-suq elettroniku tagħha. Din ir-responsabbiltà primarja tista' tikkonsisti fir-responsabbiltà ta' eBay għall-ksur imwettaq minnha stess jew inkella tista' tikkoinċidi mar-responsabbiltà tal-bejjiegha fir-rigward ta' ksur imwettaq minnhom. F'dan l-aħħar każ, l-istess sitwazzjoni ta' fatt tista' tagħti lok għal żewġ reati marbutin ma' xulxin iżda

27 — Peress li ftehim ta' distribuzzjoni selettiva huwa ta' natura kuntrattwali, huwa ma jorbotx lil terzi. Għalhekk, il-protezzjoni għal trade mark tiġi wkoll eżawrita f'każijiet fejn distributur li jifforma parti minn tali network ibiegh prodotti li huma protetti lil terzi bi ksur tal-kundizzjonijiet tal-ftehim tad-distribuzzjoni bejnu u l-proprjetarju tat-trade mark. Fis-sentenza tagħha tat-30 ta' Novembru 2004, Peak Holding (C-16/03, Gabra p. I-11313, punt 56), il-Qorti tal-Gustizzja ddeċidiet li bejgħ mill-gdid fiz-ŻEE bi ksur tal-projbizzjoni stipulata fil-kuntratt ta' bejgħ ma jopponix l-eżawriment tad-dritt.

indipendenti wiehed mill-iehor²⁸. Għalhekk, il-kwistjoni hija jekk eBay stess kisritx id-drittijiet ta' L'Oréal protetti bit-trade marks. Il-preżenza tar-responsabbiltà tiddependi mill-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet armonizzati tad-dritt tal-Unjoni armonizzati dwar it-trade marks, u b'mod iktar preċiż mill-Artikoli 5, 6 u 7 tad-Direttiva 89/104 u d-dispożizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament Nru 40/94.

55. Din il-kawża tikkonċerna wkoll dak li ser insejjah “responsabbiltà sussidjarja”. Din l-espressjoni tirreferi għar-responsabbiltà potenzjali ta' min jipprovdi servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni fir-rigward ta' ksur imwettaq mill-utenti tas-servizzi²⁹. Kif ġustament tinnota l-High Court, dan it-tip ta' responsabbiltà fir-rigward ta' ksur ta' trade marks minn terzi ma huwiex armonizzat fid-dritt tal-Unjoni Ewropea dwar it-trade marks imma huwa kwistjoni tad-dritt nazzjonali. Ma hemm ebda dispożizzjoni fid-dritt tal-Unjoni li tobbliga impriżi li jimpedixxu l-ksur ta' trade marks minn terzi jew li jevitaw dawk l-azzjonijiet jew prattiki li jistgħu jikkontribwixxu għal, jew jiffaċilitaw,

tali ksur³⁰. Mandankollu, l-Artikoli 12, 13 u 14 tad-Direttiva 2000/31 jipprovdu għal armonizzazzjoni limitata għal din ir-responsabbiltà, jew b'mod iktar preċiż, il-kundizzjonijiet fejn din ir-responsabbiltà ma tapplikax. Barra minn hekk, skont id-dritt tal-Unjoni jistgħu jinħarġu ordnijiet kontra intermedjarji li s-servizzi tagħhom jintużaw minn terz għall-ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettuali.

56. Għaldaqstant il-kwistjonijiet bħal dawk tal-komplicità fil-ksur tad-drittijiet tat-trade marks jew il-preġudizzju ta' tali drittijiet li jirriżulta mill-fatt ta' haddiehor, diskussi fid-duttrina tal-Istati Uniti, jibqgħu barra mill-ambitu ta' din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari. L-istess japplika għal prinċipji simili f'sistemi legali oħra bħar-responsabbiltà kongunta għal delitt [bl-Ingliż, “joint tortfeasorship”] fil-common law jew ir-responsabbiltà msejja indiretta (Störerhaftung) fid-dritt Ġermaniż³¹.

28 — Pereżempju, sitwazzjoni fejn A, minghajr awtorizzazzjoni, jipproduci u jittikketta prodotti bi trade mark ta' terz u B iqiegħdhom fis-suq.

29 — Il-High Court issejhlha “komplicità” fid-dritt Britaniku. F'ċerti sistemi legali, nistgħu nirreferu wkoll għal ksur indirett meta mqabbel ma' ksur dirett imwettaq mill-awtur primarju tal-ksur.

30 — Mandankollu, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3295/94, tat-22 ta' Diċembru 1994, li jstabbilixxi miżuri li jipprobbixxu r-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera, l-esportazzjoni, l-esportazzjoni mill-ġdid jew dħul għal proċedura sospensiva ta' oġġetti falsifikati jew pirati (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 2, Vol. 5, p. 318) jipprobbixxi, *inter alia*, ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni hielsa, l-esportazzjoni u l-esportazzjoni mill-ġdid ta' prodotti ffalsifikati jew ikkopjati.

31 — Il-prinċipju fid-dritt Ġermaniż ta' “Störerhaftung” jista' jiġi ddefinit bħala r-responsabbiltà ta' min jikkawża hsara jew ostakolu, jew ir-responsabbiltà ta' min johloq inkonvenjent. “Störerhaftung” huwa marbut ma' ksur ta' drittijiet, iżda minghajr responsabbiltà ċivili. Jista' jirriżulta f'ordni kontra min jikkawża l-hsara, anki meta ma jkunx hemm ordni għall-hlas tal-hsarat. Ara, A. Rühmkorf, “The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?”, 14 No.4 Journal of Internet Law, Ottubru 2010, p. 3.

57. Fid-duttrina u l-ġurisprudenza tal-Istati Uniti, is-sitwazzjoni tas-swieq elettronici hija ta' spiss analizzata b'analogija mal-prinċipji li jirregolaw is-swieq għal bejgħ ta' oġġetti żgħar jew użati (bl-Ingliż, "flea markets") jew swieq għal bejgħ ta' oġġetti tad-dar użati (bl-Ingliż, "garage auctions")³². Ghalkemm dawn l-analogiji jistgħu jservu bħala indikazzjoni, fil-kuntest tad-dritt tal-Unjoni, il-metodu l-iktar effettiv jikkonsisti fl-interpretazzjoni utli tad-dispożizzjonijiet rilevanti u fl-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

58. Ta' min jinnota li, fil-kawżi quddiem il-qrati nazzjonali rigward ir-responsabbiltà ta' eBay jew ta' swieq elettronici simili, ma teżistix, sa fejn naf jien, deċiżjoni wahda fejn l-operatur tas-suq ġie kkunsidrat bħala l-awtur prinċipali tal-ksur ta' trade mark. Skont xi awturi, ġurisprudenza minn xi qrati Franciżi u tal-Istati Uniti stabbiliet li s-suq elettroniku għandu responsabbiltà sussidjarja, filwaqt li qrati oħra Franciżi u tal-Istati Uniti kif ukoll qrati Belġjani u Germaniżi ddeċidew li ma hemmx tali responsabbiltà. Mandankollu, f'ġurisprudenza Germaniża, inħarġu ordnijiet kontra swieq elettronici biex jiġi evitat ksur ulterjuri ta' trade marks minn terzi abbażi

32 — Fir-rigward tar-responsabbiltà kontributorja għall-ksur ta' trade marks fl-Istati Uniti, ara l-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali Poiares Maduro fil-kawża Google u France Google, fin-nota ta' qiegħ il-paġna 19.

tat-teorija msejha "Störerhaftung" anki jekk il-qrati naqsu milli jimputaw responsabbiltà civili lill-istess swieq³³.

C — Il-protezzjoni tal-identità tat-trade marks u l-kliem prinċipali f'servizz ta' referenzar fuq l-internet

59. Il-High Court tiġbor fil-qosor il-kwistjonijiet inerenti fid-domandi preliminari f'erba' kategoriji: in-natura tal-prodotti mibjugħa mill-konvenuti bħala prodotti li jiksru d-drittijiet tat-trade marks; ir-responsabbiltà kongunta³⁴ jew prinċipali ta' eBay; il-possibbiltà ta' difiża għal eBay skont l-Artikolu 14 tal-Direttiva 2000/31 u l-possibbiltà ta' rimedju għal L'Oréal skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48. Il-prodotti li jiksru trade marks jistgħu jinqasmu f'erba' kategoriji: prodotti ffalsifikati, prodotti

33 — Ara, għal harsa ġenerali tal-ġurisprudenza reċenti, Rühmkorf, iċċitat iktar 'il fuq, u A.S.Y. Cheung – K.K.H. Pun, "Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers", European Intellectual Property Review 2009, 31(11), p. 559-567 u M. Bagnall, D. Fyfield, C. Rehak, u M. Adams, "Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out", INTA Bulletin Vol. 65 Nru. 1 (l-1 ta' Jannar 2010), p. 5 sa 7. Ara wkoll, "Report on Online auction sites and trademark infringement liability", tat-Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, disponibbli minn www.abcnyc.org.

34 — Mandankollu, infakkar li l-High Court, fis-sentenza tagħha tat-22 ta' Mejju 2009, eskluet ir-responsabbiltà sussidjarja ta' eBay taht id-dritt Ingliż fir-rigward tar-raġunijiet għar-responsabbiltà invokati minn L'Oréal, jiġifieri r-responsabbiltà kongunta għal delitt (joint tortfeasorship) permezz ta' tiwixx [bl-Ingliż, "procurement"] jew parteċipazzjoni bi hsieb komuni [bl-Ingliż, "participation in a common design"].

li mhux ġejjin miż-ŻEE, il-prodotti għal wiri jew il-kampjuni u l-prodotti minghajr imballaġġ.

60. Dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari jippreżumi li d-dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar it-trade marks li hija applikabbli hija l-Artikolu 5 (1)(a) tad-Direttiva 89/104. Din id-dispożizzjoni tirregola l-hekk imsejha protezzjoni tal-identità jew tal-użu ta' sinjal identiku għal trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din it-trade mark hija rreġistrata. Skont il-gurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, din il-protezzjoni teżiġi identiċità totali bejn is-sinjal u t-trade mark u hija eskluża anki fejn id-differenzi bejniethom ikunu zgħar jew mhux sinjifikattivi³⁵.

61. Kelma prinċipali ta' mutur ta' tfittxija tikkonsisti f'serje ta' sinjali, ġeneralment ittri. Ta' spiss, il-kelma prinċipali tista' tinkiteb kemm b'tipi majjuskoli kif ukoll b'tipi minuskoli, għalkemm it-tip jista' jiġi speċifikat. Mir-rinviju għal deċiżjoni preliminari jidher li uħud mit-trade marks inkwistjoni huma trade marks verbali bilkemm stilizzati u waħda hija trade mark figurattiva li tinkludi

l-kliem AMOR AMOR f'ittri kapitali bl-istil ta' manuskritt³⁶.

62. L-applikazzjoni b'mod strett tas-sentenza LTJ Diffusion teskludi l-identikità bejn it-trade mark u l-kelma prinċipali u twassal għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) (b) tad-Direttiva 89/104 li tirrigwarda trade marks simili. Dan jinvolvi l-applikazzjoni tal-eżami rigward l-eżistenza ta' "probabbiltà ta' konfużjoni" skont dan l-artikolu. Effettivament, il-probabbiltà ta' konfużjoni bejn trade marks verbali bilkemm stilizzati jew trade marks figurattivi fejn jiddominaw il-kliem, minn naħa, u kliem prinċipali, min-naħa l-oħra, hija evidenti. Għaldaqstant, ma narax l-utilità jew il-bżonn li nestendi d-diskussjoni lil hinn mill-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-protezzjoni tal-identikità.

63. Mit-test tad-Direttiva 89/104 u mill-gurisprudenza rilevanti jirriżultaw sitt kundizzjonijiet. Il-proprietarju ta' trade

35 — Ara s-sentenza tal-20 ta' Marzu 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Ġabra p. I-2799, punti 50 sa 54). Jiena nqis li d-differenzi bejn trade marks purament verbali, u dawk stilizzati jew figurattivi fejn jiddominaw il-kliem, huma dejjem sinjifikattivi. Jekk dan ma kiex ikun il-każ, ma jkun hemm ebdha bżonn li ssir reġistrazzjoni separata għal dawn il-kategoriji tal-aħhar.

36 — Skont il-linji gwida tal-UASI (Taqsima C: Oppożizzjoni, Taqsima 2, Kapitolu 1 – Identikità; fil-verżjoni finali ta' Novembru 2007), it-trade marks verbali huma trade marks li jikkonsistu f'ittri, numri u sinjali oħra riprodotti b'karattri tipografici standard użati mill-uffiċju rilevanti. Dan jimplika li fir-rigward ta' dawn it-trade marks ma huwa qed jintalab l-ebda element jew aspett figurattiv. Barra minn hekk, fil-każ ta' trade marks verbali differenzi fl-użu ta' ittri zghar jew kapitali ma jittiddux inkunsiderazzjoni (ara punt 3.2). Fir-rigward tat-trade marks figurattivi, skont il-linji gwida jekk waħda mit-trade marks (i) għandha karattri tipografici distintivi, bhal karattri bl-istil ta' manuskritt, b'tali mod li l-aspett globali tat-trade mark jimbiddel f'dak ta' trade mark figurattiva, (ii) tikkonsisti f'karattri tipografici standard fuq sfond figurattiv (ikkuluriti) jew (iii) tikkonsisti f'karattri tipografici standard rappreżentata b'ittri kkuluriti, u t-trade mark l-oħra hija trade mark verbali, ma jkunx hemm identikità (ara l-punt 3.3 u l-eżempji mogħtja).

mark irregistrata jirċievi protezzjoni skont l-Artikolu 5 (1)(a) tad-Direttiva 89/104 biss jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:³⁷ (1) hemm użu ta' sinjal minn terzi; (2) l-użu jsir fil-kummerċ³⁸; (3) l-użu jsir minghajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark; (4) is-sinjal użat ikun identiku għat-trade mark; (5) l-użu jsir fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata; u (6) l-użu jippreġudika jew jista' jippreġudika wħud mill-funzjonijiet tat-trade mark³⁹.

V — Testers u kampjuni fil-forma ta' fliexken

64. Issa ser ngħaddi għall-eżami tad-domandi preliminari.

37 — Ara s-sentenzi Arsenal Football Club (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 19, punt 51), tas-16 ta' Novembru 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Ġabra p. I-10989, punt 59), Adam Opel (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 19, punti 18 sa 22) u Céline (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 19, punt 16).

38 — Il-Qorti tal-Gustizzja ddeċidiet li l-użu tas-sinjal isir fil-kummerċ meta jsir fil-kuntest ta' attività kummerċjali intiża sabiex jinkiseb profitt u mhux fil-qasam privat. Ara s-sentenza Arsenal Football Club, iċċitata iktar 'il fuq, punt 40.

39 — Il-High Court hija tal-fehma li s-sitt kundizzjoni hija zejda u tohloq konfużjoni (ara s-sentenza tat-22 ta' Mejju 2009, punti 288 u 300 sa 306). Barra minn hekk, hemm duttrina li tikkritika l-ġurisprudenza reċenti b'inkonsistenza u b'diffikultà fl-applikazzjoni. Għalkemm sa ċertu punt nista' nifhem dawn l-ilmenti, ma naħsibx li hemm bżonn nidhol f'dan id-dibattitu fiċ-ċirkustanzi speċifiċi hafna ta' dan ir-rinviju għal deċizzjoni preliminari li tirrigwarda suq elettroniku.

65. Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk il-provvista b'xejn lid-distributuri awtorizzati tal-proprjetarju tat-trade mark, ta' testers ta' fwieħa u kozmetiċi u kampjuni fil-forma ta' fliexken, li ma humiex intiżi għall-bejgħ lill-konsumaturi, tikkostitwixxix "tqegħid fis-suq" fis-sens tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94.

66. Il-Qorti tal-Gustizzja reċentement analizzat kwistjoni simili fil-kawża Coty Prestige Lancaster Group⁴⁰. Il-Qorti tal-Gustizzja ddeċidiet li "fejn it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' 'testers ta' fwieħa' lill-intermedjarji li huma marbuta b'kuntratt mal-proprjetarju tat-trade mark sabiex il-klijenti tagħhom ikunu jistgħu jipprovaw il-kontenut isehh minghajr trasferiment ta' proprjetà u bi projbizzjoni ta' bejgħ, fejn il-proprjetarju tat-trade mark jista' f'kull waqt jirtira dawn il-prodotti u fejn l-imballaġġ ta' dawn il-prodotti jiddistingwi ruhu b'mod ċar minn daktal-fliexken tal-fwieħa li normalment jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-imsemmija intermedjarji mill-proprjetarju tat-trade mark, il-fatt li dawn it-testers huma fliexken tal-fwieħa li jinkludu l-kliem 'demostrazzjoni' u 'mhux għall-bejgħ' jopponi l-konstatazzjoni li, fin-nuqqas ta' kull prova kuntrarja li l-evalwazzjoni tagħha għandha ssir mill-qorti tar-rinviju, kien hemm il-kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark għat-tqegħid fis-suq tagħhom"⁴¹.

40 — Sentenza tat-3 ta' Ġunju 2010 (C-127/09, Ġabra p. I-4965).

41 — *Ibidem*, punt 48).

67. Fl-ewwel domanda preliminari tagħha, il-High Court tindika li t-testers u l-kampjuni fil-forma ta' fliexken ma humiex intiżi għall-bejgħ u spiss ikollhom miktub "mhux għall-bejgħ" jew "mhux għal bejgħ individwali". Dawn jiġu pprovduti mingħajr hlas lid-distributuri awtorizzati tal-proprjetarju tat-trade mark. Fil-fehma tiegħi, il-formulazzjoni tad-domanda preliminari timplika li b'mod generali hemm preżenti dawk l-elementi li wasslu lill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Coty Prestige Lancaster Group biex tikkonkludi li ma kienx hemm il-kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark għat-tqegħid fis-suq tat-testers u tal-kampjuni fil-forma ta' fliexken. Għaldaqstant, f'dawn iċ-ċirkustanzi nikkonkludi li l-prodotti ma tqieghdux fuq is-suq.

tad-Direttiva 89/104 fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' legittimament jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' prodott farmaċewtiku meta l-importatur parallel ikun ippakkja mill-ġdid il-prodott u qieghed mill-ġdid it-trade mark, jew ikun qieghed tikketta fuq l-imballaġġ li fih jinsab il-prodott, sakemm ma jiġux sodisfatti hames kundizzjonijiet, fosthom il-kundizzjoni li l-preżentazzjoni tal-prodott ippakkjat mill-ġdid ma għandhiex tkun tali li tista' tkun ta' ħsara għar-reputazzjoni tat-trade mark jew għal dik tal-proprjetarju tagħha. Fil-fatt, prodott farmaċewtiku ppakkjat mill-ġdid jista' jiġi pprezentat b'mod inadegwat u, għaldaqstant, ikun ta' ħsara għar-reputazzjoni tat-trade mark, b'mod partikolari fil-każ fejn l-imballaġġ jew it-tikketta, minkejja li la huma difettużi u lanqas ta' kwalità hażina jew mhux ordnati, ikunu tali li jippreġudikaw il-valur tat-trade mark billi johlqu dannu għad-dehra ta' serjetà u ta' kwalità li hija marbuta ma' tali prodott kif ukoll mal-kunfidenza li hija tista' tispira fil-pubbliku kkonċernat⁴².

VI — L-effetti tal-hruġ mill-imballaġġ ta' prodotti kozmetiċi protetti bi trade marks

68. Il-kwistjoni ta' prodotti mmarkati li jinbiegħu mingħajr l-imballaġġ oriġinali tagħhom fid-dawl tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 għadha ma gietx, sa fejn naf jien, indirizzata direttament mill-Qorti tal-Ġustizzja. Madankollu, naħseb li r-risposti għat-tieni, t-tielet u r-raba' domandi preliminari jistgħu jiġu dedotti mill-ġurisprudenza eżistenti.

70. Meta jkun sar bdil jew dannu fl-istat tal-prodott li għandu trade mark wara li jitqieghed fuq is-suq, il-proprjetarju ta' trade mark jista' legittimament jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' dan il-prodott fis-sens tal-Artikolu 7 (2) tad-Direttiva 89/104. L-eżami dwar jekk sarx dannu fl-istat oriġinali tal-prodott

69. Fis-sentenza Boehringer Ingelheim, il-Qorti tal-Ġustizzja interpretat l-Artikolu 7 (2)

⁴² — Ara s-sentenza tas-26 ta' April 2007, (C-348/04, Gabra p. I-3391, punti 43 u 44).

normalment jikkonċentra fuq l-istat tal-prodott li jinsab fl-imballaġġ⁴³.

71. Madankollu, fil-fehma tiegħi wiehed ma jistax jeskludi li, fil-każ ta' prodotti bhall-prodotti kozmetiċi ta' lussu, l-imballaġġ ta' barra tal-prodott jista' kultant jiġi kkunsidrat bħala aspekk tal-istat tal-prodott minhabba d-disinn speċifiku tiegħu li jinkludi l-użu tat-trade mark. F'dawn il-każijiet, il-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti mhux imballati⁴⁴.

72. Għandi ngħid ukoll li ma naqbilx mal-analiżi tal-Kummissjoni, li tgħid li fil-każ ta' tnehhija — mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark — tal-kaxxi jew imballaġġ ieħor ta' barra għal prodotti bħal fwejjaħ u prodotti kozmetiċi, il-proprjetarju ta' trade mark jista' dejjem legittimament jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' dawn il-prodotti fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104.

73. Fl-ewwel lok, għandu jittfakkar li r-regola prinċipali fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104 hija l-eżawriment. Għaldaqstant,

il-possibbiltà tal-proprjetarju tat-trade mark li jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti tiegħu wara li jkun diġà kiseb il-valur ekonomiku intrinsiku fit-trade mark fir-rigward ta' dawn il-prodotti għandu jiġi interpretat b'mod ristrett.

74. Fit-tieni lok, ma jistax jiġi eskluż li l-imballaġġ ta' barra, anki fil-każ tal-prodotti kosmetiċi, huwa tali li t-tnehhija tiegħu la tippregudika l-funzjonijiet tat-trade mark ta' indikazzjoni ta' oriġini u ta' kwalità tal-prodott u lanqas ir-reputazzjoni tagħha. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, tal-prodotti kozmetiċi li ma humiex daqshekk għoljin.

75. Għaldaqstant, il-kwistjoni ta' jekk il-proprjetarju ta' trade mark jistax legittimament jopponi t-tnehhija ulterjuri għandha tiġi analizzata fuq bażi individwali. F'dan ir-rigward, il-High Court ikkunsidrat żewġ xenarji, jiġifieri, il-każ fejn prodotti mingħajr imballaġġ jonqoshom l-informazzjoni meħtieġa mid-Direttiva 76/768 dwar il-prodotti kozmetiċi, u l-każ fejn in-nuqqas ta' tali informazzjoni jikkostitwixxi ksur kriminali fl-Istat Membru fejn il-prodott huwa offrut għall-bejgħ jew mibjugħ⁴⁵.

76. Fil-fehma tiegħi, il-ħtieġa ta' konformità mad-Direttiva dwar il-prodotti kozmetiċi

43 — Ara s-sentenza tal-11 ta' Lulju 1996, Bristol-Myers Squibb *et* (C-427/93, C-429/93 u C-436/93, Għabra p. I-3457).

44 — Ara, għan-natura speċifika ta' dan it-tip ta' prodott fid-dritt dwar it-trade marks, is-sentenza tal-4 ta' Novembru 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Għabra p. I-6013, punti 42 sa 44).

45 — Skont id-deċiżjoni tar-rinviju, din l-ipoteżi tikkonċerna l-fatt li eBay tipprobixxi l-bejgħ ta' prodotti kozmetiċi mingħajr l-imballaġġ lix-xerrejja li jinsabu fil-Germanja iżda mhux lil dawk li jinsabu fi Stati Membri oħra.

jew, fil-fatt, ma' kull mizura oħra tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà tal-prodotti u l-protezzjoni tal-konsumaturi, hija inerenti fil-protezzjoni tar-reputazzjoni ta' trade mark. Dannu lir-reputazzjoni ta' prodott kozmetiku jista' jiġi kkawżat, pereżempju, minn reazzjonijiet allergiċi qawwija ta' grupp ta' konsumaturi meta l-lista tal-ingredjenti tithalla barra. Madankollu, il-kwistjoni dwar jekk il-bejgħ ta' prodotti kozmetiċi jikkostitwixxi ksur kriminali fid-dritt nazżjonali ma hijiex rilevanti f'dan il-kuntest. Hija l-assenza ta' informazzjoni rilevanti għall-konsumatur, kif mitluba mir-regoli Ewropej armonizzati, li tista' tippregudika r-reputazzjoni ta' trade mark, u mhux il-konsegwenzi previsti f'dawn is-sitwazzjonijiet mid-dispożizzjonijiet nazżjonali tal-Istati Membri fil-konfront tal-bejjiegha.

77. Għaldaqstant, anki jekk, minnu nnifsu, id-dritt dwar it-trade marks ma jipproteġix l-għanijiet tad-Direttiva 76/768 inkwantu tali, il-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri ta' prodotti protetti bi trade marks li ma humiex konformi mad-Direttiva tista', bħala tali, u kif għustament enfasizza l-Avukat Ġenerali Stix-Hackl⁴⁶, tippregudika b'mod serju r-reputazzjoni tat-trade mark, u għalhekk tikkostitwixxi raġuni valida għal oppożizzjoni mill-proprjetarju.

78. Fl-aħħar nett, fil-kuntest tar-raba' domanda preliminari, il-High Court tistaqsi jekk l-effett tal-kummerċjalizzazzjoni

ulterjuri ta' prodotti kozmetiċi mingħajr imballaġġ, li jippregudikaw jew jistgħu jippregudikaw l-immaġni tal-prodotti, u, għalhekk, ir-reputazzjoni tat-trade mark għandux jiġi preżunt jew inkella għandux jiġi pprovat mill-proprjetarju tat-trade mark.

79. Sabiex nagħti risposta għal din id-domanda, hemm bżonn li nagħmel osservazzjoni incidentali. Huwa ovvju li peress li l-protezzjoni mogħtija minn trade mark tapplika biss għall-użu ta' sinjali fil-kummerċ, l-operazzjonijiet ta' individwi li jbiegħu jew jixtru prodotti li huma protetti bi trade mark jibqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt dwar it-trade marks⁴⁷.

80. L-imballaġġ originali jista' jkollu importanza determinanti għall-protezzjoni tal-funzjonijiet ta' indikazzjoni ta' oriġini u ta' kwalità tat-trade mark li tkopri prodotti kozmetiċi. Infakkar li, fil-kuntest tal-Artikolu 5 (1)(a) tad-Direttiva 89/104 isir riferiment għall-protezzjoni tal-identità jew għall-protezzjoni "assoluta" tal-proprjetarju kontra l-użu mhux awtorizzat tal-istess sinjal għall-istess prodotti (mingħajr il-bżonn li tiġi stabbilita l-probabbiltà ta' konfużjoni bejn il-prodotti)⁴⁸. Għalkemm normalment huwa l-proprjetarju tat-trade mark li għandu jstabbilixxi l-preżenza tal-elementi li jikkostitwixxu preġudizzju għad-drittijiet ta' trade mark, imwettaq minn terz,

46 — Ara l-punti 120 u 121 tal-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Stix-Hackl fil-Kawża Zino Davidoff u Levi Strauss (sentenza tal-20 ta' Novembru 2001, C-414/99 sa C-416/99, Gabra p. I-8691).

47 — Madankollu, id-distinzjoni li tagħmel eBay bejn bejjiegha professjonali u bejjiegha oħra ma tikkorrispondix neċessarjament mal-kunċett ta' "matul il-kummerċ".

48 — Ara, pereżempju, is-sentenza LTJ Diffusion, punti 48 sa 50.

nahseb li fil-każ ta' użu tal-istess trade mark għall-istess prodotti minghajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark huwa l-utent li għandu jstabbilixxi l-legalità tal-użu minnu tas-sinjali, inkluż in-nuqqas ta' ħsara ta' dan l-użu għar-reputazzjoni tat-trade mark.

VII — Servizz bi hlas ta' referenżar fuq l-internet u operatur ta' suq elettroniku

A — Introduzzjoni

81. Għaldaqstant, jiena tal-fehma li l-preġudizzju effettiv jew potenzjali lill-immagna tal-prodotti u għalhekk lir-reputazzjoni tat-trade mark minhabba l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri jista' jkun preżunt kull meta l-offerti għall-bejgħ jew l-operazzjonijiet ta' bejgħ ta' prodotti kozmetiċi mneħħija mill-imballaġġ originali tagħhom isiru fil-kummerċ, kif iddefinit fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Minn dan isegwi li l-proprjetarju ta' trade mark ma huwiex marbut li jipprova dan l-effett, iżda huwa l-bejjiegh li għandu juri l-oppost⁴⁹.

82. Inqis li huwa diffiċli li wiehed jaħseb li l-bejgħ, fuq suq elettroniku, ta' prodotti kozmetiċi ma jsirx għal skop ta' vantaġġ ekonomiku u matul il-kummerċ, anki jekk fuq skala żgħira.

49 — Fil-fehma tiegħi, l-utent jista' jirnexxielu jissodisfa l-oneru tal-prova li għandu jekk juri, pereżempju, li t-trade mark ma hijiex magħrufa hafna u li l-imballaġġ ta' barra ma fih l-ebda informazzjoni ta' rilevanza għall-konsumatur.

83. Bil-kontra tad-domandi preliminari 1 sa 4 li jirreferu għal kwistjonijiet "purament" ta' dritt dwar it-trade marks, id-domandi preliminari 5 sa 10 jeħtieġu li l-analiżi dwar it-trade marks titwessa' għal diversi aspetti ta' servizzi tas-socjetà tal-informazzjoni.

84. Jidher xieraq li d-domandi preliminari ħamsa, sitta u tmienja jiġu indirizzati flimkien. Dawn kollha jirreferu għax-xiri, minn operatur ta' suq elettroniku, ta' trade marks ta' terz bhala kliem prinċipali, minghand fornitur ta' servizz bi hlas ta' referenżar fuq l-internet, kif ukoll għall-kwistjoni dwar jekk din l-operazzjoni tikkosittiwixxi użu ta' sinjal.

85. Essenzjalment, il-High Court tistaqsi jekk ċerti aspetti tal-mudell kummerċjali ta' eBay jinkludux jew jimplikawx li din tista' tinzamm responsabbli għal preġudizzju tad-drittijiet ta' trade marks fir-rigward ta' prodotti kkummerċjalizzati fis-sistema tagħha meta l-użu ta' din it-trade mark ta' terzi fil-kuntest ta' operazzjonijiet korrispondenti seta' jsir biss bil-kunsens tal-proprjetarju tad-trade mark.

86. F'dan il-kuntest, ta' min wiehed jiftakar fis-sentenza Google France u Google. Hemmhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li l-fornitur ta' servizz ta' referenzar fuq l-Internet li jzomm sinjal identiku għal trade mark bhala kelma prinċipali u jorganizza l-wiri ta' reklami fuq il-bażi tal-imsemmija kelma prinċipali, ma jużax dan is-sinjal fis-sens tal-Artikolu 5 (1) u (2) tad-Direttiva 89/104⁵⁰.

87. Madankollu, fis-sentenza Google France u Google, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet ukoll li l-Artikolu 5 (1) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark huwa intitolat li jipprojbixxi reklam, fuq il-bażi ta' kelma prinċipali identika għall-imsemmija trade mark li min jirreklama, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzar fuq l-internet, għal prodotti jew servizzi identici jew li jixxiebhu ma' dawk li għalihom l-imsemmija trade mark hija rreġistrata, meta l-imsemmi reklam ma jippermettix lill-utent medju tal-internet, jew jippermettilu biss b'mod diffiċli, li jkun jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija fir-reklam humiex ġejjin mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriza marbuta ekonomikament miegħu jew, bil-kontra, minn terz⁵¹.

88. B'mod simili għal Google, eBay hija fornitur ta' servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni. B'mod differenti minn Google, hija ma tipprovdi servizz bi hlas ta' referenzar

fuq l-internet, iżda suq elettroniku. Dan is-suq jaħdem permezz ta' reklami li l-utenti tas-sistema jqiegħdu fuq l-istess sistema bl-iskop li jbiegħu prodotti lil utenti oħra. Is-sistema ta' eBay tinkludi wkoll mutur ta' riċerka u r-rizultati tar-riċerka jirreferu biss għal reklami mahżuna fis-sistema tagħha⁵². Għalkemm eBay infisha ma tipparteċipax f'dawn l-operazzjonijiet, hija tirċievi profitt ekonomiku minnhom.

89. Bl-istess mod bħal dawk l-oħrajn li jużaw sistemi ta' reklamar fuq il-bażi ta' kliem prinċipali pprovduti minn operatori ta' servizzi ta' referenzar fuq l-internet (bħal AdWords ta' Google), eBay tagħzel kliem prinċipali, li jirriżulta f'reklami u links kummerċjali li jwasslu għas-sistema tagħha. Dan il-kliem prinċipali jista' jinkludi sinjali li huma identici għal trade marks ta' terzi. L-iskop evidenti ta' dawn il-links kummerċjali huwa r-reklamar tas-servizzi pprovduti minn eBay, u b'mod iktar preċiż, is-suq elettroniku tagħha, billi tinholoq assoċjazzjoni f'moħħ il-konsumaturi li l-prodotti bi trade mark inkwistjoni jistgħu jinxtraw minn dan is-suq. Iżda, b'mod differenti minn dawk li jirreklamaw, li saret referenza għalihom

50 — it-tieni punt tad-dispożittiv u l-punt 99 tas-sentenza.

51 — l-ewwel punt tad-dispożittiv u l-punt 99 tas-sentenza.

52 — Għandu jiġi kkonstatat li anki l-operazzjonijiet ta' tftixxija fuq l-internet imwettqa mill-muturi tar-riċerka ta' servizzi ta' referenzar ma jkoprx l-internet kollu imma biss dawk id-databases ta' paġni web mahżuna fuq is-servers tal-operator inkwistjoni. Dan jispjega għaliex l-istess kelma prinċipali tista' twassal, u normalment twassal, għal lista "naturali" differenti ta' links fid-diversi muturi tar-riċerka.

fil-kawża Google France u Google, eBay infisha ma toffrix dawn il-prodotti għall-bejgħ.

hłas ta' referenzar fuq l-internet u bil-hsieb li jiġu murija fil-links kummerċjali meta utent tal-internet jittajpja s-sinjali fil-parti rilevanti tas-sit web tal-mutur ta' tfittxija.

90. Sabiex tingħata risposta għall-hames, is-sitt u t-tmien domandi preliminari sottomessi mill-qorti tar-rinviju, hemm bżonn li ssir analiżi tas-sitt kundizzjonijiet deskritti fil-punt 63 iktar 'il fuq.

92. Rigward il-kundizzjonijiet tnejn, tlieta u erbgha⁵³, jidhirli illi ma hemmx kontestazzjoni dwarhom f'dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari.

B — Il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tad-drittijiet mogħtija minn trade mark fil-każ ta' servizz bi hłas ta' referenzar fuq l-internet

93. Hemm bżonn li jsiru xi osservazzjonijiet ulterjuri rigward il-hames kundizzjoni, skont liema l-użu għandu jsir fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata.

Il-kundizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104

91. Is-sitwazzjoni rigward l-ewwel hames kundizzjonijiet elenkati fil-punt 63 iktar 'il fuq, hija kif ġej. Rigward l-ewwel kundizzjoni, il-partijiet kollha, hliet eBay, jidhru li qed jaqblu fuq il-fatt li d-dehra, fil-links kummerċjali, tas-sinjali rilevanti, mixtrija bhala kliem prinċipali u li huma identiċi għal trade marks, tikkostitwixxi użu fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104. Fid-dawl tas-sentenza Google France u Google, ma hemmx dubju li eBay qed tuża sinjali identiċi għal trade marks meta tagħżilhom u tixtrihom bhala kliem prinċipali mingħand operatur ta' servizz bi

94. L-ewwel nett, għandu jingħad li eBay tuża l-kliem prinċipali li jwasslu għal-links kummerċjali tagħha fir-rigward tas-suq elettroniku tagħha. Fi kliem iehor, l-għan tagħha huwa li tirreklama s-servizz tagħha. Ma jistax jiġi kkontestat li dan is-servizz ma huwiex identiku għall-prodotti ta' L'Oréal protetti minn trade marks. Dak li jista' jiġi kkontestat huwa l-kwistjoni dwar jekk, fl-għażla ta' sinjali bhala kliem prinċipali, l-identikità hijiex l-uniku element rilevanti fir-rigward tad-dritt dwar it-trade marks.

⁵³ — Li l-użu jsir matul il-kummerċ; li l-użu jsir mingħajr il-kunsens tal-proprietarju tat-trade mark; u li s-sinjali użat ikun identiku għat-trade mark.

95. Skont L'Oréal, bl-att stess ta' għażla ta' sinjali bhala kliem prinċipali li huma identiċi għal trade marks, eBay infisha qieghda tirreklama l-prodotti mibjugħa fuq is-sit tagħha. Il-fatt li utent li jikklikkja fuq il-link kummerċjali jitwassal direttament għal reklamijew għal offerti għall-bejgħ ta' prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata, jimplika li l-operatur tas-suq elettroniku qed juża s-sinjal "fejn għandhom x'jaqsmu" l-prodotti. Il-Gvernijiet ta' Franża, tal-Polonja u tal-Portugall jesprimu fehmiet sostanzjalment simili.

96. Min-naħa l-oħra, eBay issostni li ma hemmx lok għall-applikazzjoni tal-protezzjoni offruta mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u dan minħabba l-eżawriment tad-dritt fis-sens tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104. F'dan irrigward, hija tosserva li kemm fil-kummerċ elettroniku kif ukoll f'dak tradizzjonali, l-intermedjarji jużaw trade marks fir-reklami sabiex jinformaw lill-pubbliku li huma involuti fid-distribuzzjoni ta' prodotti li huma koperti minn din it-trade mark. Ma hemm l-ebda raġuni għall-projbizzjoni ta' din il-prattika, iktar u iktar għaliex l-intermedjarji fuq l-internet jiddisponu minn saħansitra inqas mekkanizmi ta' kontroll mill-intermedjarji li joperaw fid-dinja tal-kummerċ mhux elettroniku. Ikun impossibbli, kemm mill-aspett legali kif ukoll minn dak Prattiku, li jiġu stabbiliti mekkanizmi ta' kontroll li jiżguraw il-konformità ta' kull prodott offrut għall-bejgħ.

97. Il-Gvern tar-Renju Unit isostni li l-użu, bhala kelma prinċipali, u minn operatur

ta' mutur ta' riċerka, ta' sinjal li huwa identiku għal trade mark irreġistrata ma jikkostitwixxix neċessarjament użu "fejn għandhom x'jaqsmu prodotti jew servizzi". Fil-fatt, meta s-sinjal ikun imbiegħed hafna mill-offerta rigward prodotti speċifiċi, ma huwiex probabbli li l-konsumatur medju jagħmel konnessjoni bejn l-użu mill-operatur tas-suq tas-sinjal f'link kummerċjali u l-offerti suċċessivi għall-provvista ta' prodotti b'dan is-sinjal. Fi kwalunkwe każ, l-użu ma jaqax taħt l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 meta l-konsumatur medju jipperċepixxi l-użu li jsir mis-sinjal mill-operatur tas-suq bhala sempliċi konnessjoni ma' offerti magħmula minn terzi mhux relatati mal-imsemmi operatur għall-provvista ta' prodotti li ma joriġinawx mill-operatur tas-suq.

98. Barra minn hekk, skont il-Kummissjoni ma hemmx "użu", fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, fejn għandhom x'jaqsmu prodotti offruti għall-bejgħ minn terzi fuq is-sit web tal-operatur tas-suq elettroniku, anki meta l-operatur tas-suq "juża" s-sinjal fis-sens ta' din id-dispożizzjoni jekk ikun xtrah bhala kelma prinċipali li twassal għal-links kummerċjali tiegħu.

99. Fil-fehma tiegħi, il-ħames kundizzjoni tirreferi għall-użu ta' sinjal għall-finijiet ta' identifikazzjoni ta' prodotti u servizzi jew

tad-distinzjoni⁵⁴ bejn prodotti jew servizzi (li għandhom oriġini kummerċjali differenti). Kif issostni l-High Court, l-użu ta' sinjal fejn għandhom x'jaqsmu prodotti jew servizzi jammonta għal użu intiz sabiex jiddistingwi l-prodotti u servizzi inkwistjoni, jiġifieri, trade mark inkwantu tali.

100. Dan ifisser li użu ta' trade mark fejn għandhom x'jaqsmu prodotti jsir kemm meta l-proprjetarju tat-trade mark juża t-trade mark sabiex jiddistingwi bejn il-prodotti tiegħu u dawk ta' terzi kif ukoll meta terz jużaha sabiex jiddistingwi l-prodotti tiegħu minn dawk tal-proprjetarju tat-trade mark. Barra minn hekk, terz jista' juża t-trade mark sabiex jagħmel distinzjoni bejn il-prodotti tal-proprjetarju tat-trade mark u prodotti oħra li jistgħu jkunu tiegħu jew le. Jekk din l-analiżi hija korretta, intermedjarju jew operatur ta' suq elettroniku juża wkoll sinjal "fejn għandhom x'jaqsmu prodotti" jekk juża sinjal identiku għal trade mark sabiex jiddistingwi bejn prodotti li huma disponibbli permezz tal-użu tas-servizzi tiegħu u dawk li ma humiex hekk disponibbli.

54 — Il-funzjoni ta' identifikazzjoni tat-trade mark jew il-funzjoni tagħha li tiddistingwi bejn prodotti u servizzi normalment ma tinzammx separata mill-funzjoni ta' oriġini. Madankollu, il-kapaċità ta' trade mark li tiddistingwi prodotti u servizzi minn prodotti u servizzi oħra tista' ukoll tintuża għal skopijiet oħra barra mill-indikazzjoni tal-oriġini tagħhom. Pereżempju, fil-manwal ta' strument universali ta' kontroll mill-bogħod, trade marks jistgħu jintużaw sabiex jiġu indikati dawk il-prodotti li ma humiex kompatibbli ma' dan l-istrument. Għad-duttrina Skandinava dwar din il-kwistjoni, ara, T. Pihljarinne, Toisen tavaramerkin sallittu käyttö [L-użu permissibbli ta' trade marks ta' terzi], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2010, p. 47 u 48.

101. Infakkar li, fis-sentenza Google France u Google⁵⁵, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, meta l-utent tal-internet idahħal l-isem ta' trade mark bħala kelma ta' riċerka jkollu l-intenzjoni li jsib informazzjoni jew offerti fuq il-prodotti jew is-servizzi ta' din it-trade mark. Meta links pubbliċitarji għal siti li jipproponu prodotti jew servizzi ġejjin minn kompetituri tal-proprjetarju tal-imsemmija trade mark jintwerew, hdejn jew fuq ir-riżultati naturali tar-riċerka, l-utent tal-internet jista' jipperċepixxi l-imsemmija links pubbliċitarji bħala li joffru alternattiva fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark. Din is-sitwazzjoni tikkostitwixxi użu tal-imsemmi sinjal fir-rigward ta' prodotti u servizzi tal-imsemmi kompetitur.

102. Fil-fehma tiegħi, din l-analiżi tapplika wkoll għal sitwazzjonijiet fejn il-links pubbliċitarji rilevanti ma humiex dawk tal-kompetituri diretti tal-proprjetarju tat-trade mark li qed joffru prodotti alternattivi iżda huma dawk tas-suq elettroniku li qed jipproponi sors għall-istess prodotti koperti mit-trade mark li huwa alternattiv għan-network ta' distribuzzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark.

103. Għaldaqstant, għalkemm naqbel mal-pożizzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit u tal-Kummissjoni li l-użu ta' trade mark minn suq huwa intrinsikament differenti mill-użu minn bejjiegh ta' prodotti, ma nistax naqbel li

55 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq, punti 68 u 69.

l-operatur tas-suq ma jkunx qed juża t-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu prodotti kkummerċjalizzati fuq is-suq meta juża sinjal identiku għal trade mark fir-reklamar tiegħu stess.

tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-utent finali l-identità tal-origini tal-prodott jew tas-servizz li huwa kopert bi trade mark, billi tagħmilha possibbli għalih sabiex jiddistingwi dan il-prodott jew dan is-servizz minn dak li ġej minn x'imkien ieħor⁵⁶.

104. Din il-konkluzjoni ma hijiex invalidata mill-fatt li jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ma hemm l-ebda prodott kopert mit-trade mark li huwa fil-fatt disponibbli fuq is-suq, minkejja r-reklamar magħmul mill-operatur tas-suq permezz tal-użu ta' din it-trade mark.

107. Il-Qorti tal-Ġustizzja osservat ukoll li l-funzjoni ta' origini tiġi ppreġudikata meta, bħala riżultat tal-ikklikkjar ta' kelma prinċipali identika għal trade mark, jintwera reklam ta' terz li ma jippermettix "lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent", jew jippermettilu biss b'mod diffiċli, li jkun jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija fir-reklam humiex ġejjin mill-proprietarju tat-trade mark jew minn impriża marbuta ekonomikament miegħu jew, bil-kontra, minn terz⁵⁷.

Il-kundizzjonijiet li jirriżultaw mill-ġurisprudenza: użu li jista' jippreġudika uħud mill-funzjonijiet tat-trade mark

105. Huwa neċessarju, abbażi tal-analizi pprezentata hawn fuq, li jsir eżami dwar jekk l-użu minn eBay ta' sinjali identiċi għal trade marks, bħala kliem prinċipali, fuq sit ta' servizz bi hlas ta' referenzer fuq l-internet, jippreġudikax jew potenzjalment jistax jippreġudika uħud mill-funzjonijiet ta' dawn it-trade marks. Din hija s-sitt kundizzjoni msemmija fil-punt 63.

108. Fil-fehma tiegħi, "utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent" huwa kapaċi jifhem id-differenza bejn suq elettroniku, bejjiegħ dirett ta' prodotti jew ta' servizzi u s-sors kummerċjali minn fejn ġejjin il-prodotti jew is-servizzi. Dan għaliex kull adult li jgħix f'ekonomija tas-suq jaf bl-eżistenza tad-diversi attivitajiet ekonomiċi ta' intermedjazzjoni bħal dawk ta' distributuri, sensara, irkantaturi, swieq għal bejgħ ta' oġġetti żgħar jew użati u aġenziji għall-kummerċ f'beni immobbli. Għaldaqstant, ma jistax ikun hemm preżunzjoni li żball dwar l-origini ta' prodott jew servizz ġie kkawżat

106. Fis-sentenza Google France u Google, il-Qorti tal-Ġustizzja affermat mill-ġdid li l-funzjoni essenzjali tat-trade mark hija li

56 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq, punt 82.

57 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq, punti 83 u 84.

sempliment għaliex link twassal għar-reklam ta' operatur ta' suq elettroniku jekk ir-reklam innifsu ma jkunx qarrieqi rigward in-natura tal-operatur.

109. Hija l-qorti nazzjonali li għandha tiddetermina, bħala kwistjoni ta' fatt, jekk in-natura tal-attivitajiet ta' ċerti swieq elettronici bħal eBay hijiex ġeneralment tant maghrufa li diffiċilment tista' tikkawża preġudizzju lill-funzjoni ta' oriġini anki meta n-natura tal-operatur tas-suq ma tiġix spjegata fir-reklam.

110. Barra min hekk, fil-każ ta' prodotti mhux imballati jew mhux ġejjin miż-ZEE, il-funzjoni ta' oriġini ma tistax tiġi affettwata. Dawn huma prodotti ta' L'Oréal awtentiċi u huwa irrilevanti jekk l-offerta għall-bejgħ tagħhom tippreġudikax id-drittijiet tat-trade mark ta' L'Oréal jew le. Għal dak li jirrigwarda prodotti ffalsifikati, l-evalwazzjoni hija bil-maqlub.

111. F'dawn is-sitwazzjonijiet, il-funzjoni ta' oriġini tiġi ppreġudikata fejn il-prodotti kkommerċjalizzati fuq is-suq huma prodotti ffalsifikati. Madankollu, din il-ħsara ma hijiex ikkawżata mill-użu mill-operatur tas-suq tas-sinjal bħala kelma prinċipali fuq is-sit tas-servizz ta' referenzar fuq l-internet bħala tali. Jista' wkoll ikun hemm preġudizzju f'kazijiet fejn is-suq jintwera fir-reklami naturali tal-mutur ta' riċerka iżda mhux ukoll fil-links kummerċjali, jew fejn is-suq ma jużax

it-trade mark fir-reklamar tiegħu. Il-kawża tal-preġudizzju għall-funzjoni ta' oriġini hija r-reklam muri fil-paġni internet tal-operatur tas-suq elettroniku. Kif ser nispejga iktar 'il quddiem, l-użu ta' sinjali identiċi għal trade marks f'dawn ir-reklami ma jikkostitwixxix użu mill-operatur tas-suq elettroniku fir-rigward tal-prodotti inkwistjoni, iżda użu mill-utenti tas-suq.

112. Rigward il-kwistjoni ta' preġudizzju lill-funzjoni ta' reklamar, jiena nqis, fuq il-bażi ta' raġunament simili li, fis-sentenza Google France u Google, wassal għall-esklużjoni tal-preżenza ta' tali preġudizzju fil-kuntest ta' links kummerċjali ta' sistemi ta' referenzar fuq l-internet⁵⁸, li ma jeżistix tali preġudizzju fil-kuntest ta' swieq elettronici li jirreklamaw permezz tal-użu ta' kelma prinċipali.

113. Kif semmejt qabel, il-kommerċjalizzazzjoni ta' prodotti ffalsifikati taħt it-trade marks ta' L'Oréal neċessarjament tippreġudika l-funzjoni ta' oriġini. Rigward il-funzjonijiet ta' kwalità u ta' investiment, jidherli li huwa ċar li r-reklami individwali minn utenti ta' eBay ta' prodotti bit-trade marks ta' terzi u murija fuq is-sit ta' eBay jistgħu jippreġudikaw dawn il-funzjonijiet. Il-kummerċ ta' prodotti ffalsifikati jippreġudika,

58 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq punti 91 sa 98. Rigward il-funzjoni ta' komunikazzjoni, mid-duttrina jidher li l-biċċa l-kbira tal-elementi ta' din il-funzjoni huma koperti mill-funzjoni ta' distinzjoni u ta' oriġini, mill-funzjoni ta' reklamar u mill-funzjoni ta' investiment. Għaldaqstant, ma hemmx bżonn li jsir eżami separat tagħha f'din il-kawża.

u l-kummerċ ta' prodotti mingħajr imballaġġ jista' jippreġudika, ir-reputazzjoni ta' trade marks magħrufa li jkopru prodotti kozmetiċi ta' lussu, u b'hekk l-investimenti magħmula mill-proprjetarju tat-trade mark sabiex johloq l-immaġni tat-trade mark tiegħu. Ghaldaqstant, tiġi ppreġudikata anki l-garanzija implicita ta' kwalità intrinsika fit-trade mark, u kkomunikata minnha.

114. Madankollu, l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 89/104 jippermettu użu pjuttost estensiv ta' trade marks mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tagħhom, inkluż billi huma jissemmew fir-reklamar. Din il-kwistjoni giet iċċarata reċentement fir-rigward tal-bejgħ ta' prodotti użati fil-kawża Portakabin⁵⁹.

115. Jekk l-użu jew referenza għal trade mark ta' terz huma permissibbli għal persuna, dawn ma jistgħux isiru illegali fir-rigward ta' operatur li jamministra suq għal dawn l-utenti⁶⁰. Fil-fehma tiegħi, ma hemmx dubju li, pereżempju, ċentru kummerċjali jista', fil-promozzjonijiet tiegħu, juża trade marks ta'

prodotti u servizzi proposti minn impriżi li joperaw fil-bini tiegħu.

116. Anki jekk tali użu jitqies rilevanti għal xi funzjonijiet ta' trade marks, fi kwalunkwe każ dan għandu jitqies bħala użu permissibbli għaliex jindika t-tip ta' prodott fis-sens tal-Artikolu 6(1)(b) tad-Direttiva 89/104 jew neċessarju fis-sens tal-Artikolu 6(1)(c) għall-ġestjoni ta' servizz ta' suq elettroniku fejn dawn il-prodotti huma kkommerċjalizzati mingħajr ma l-operatur ikollu jivverifika, għal kull prodott individwali, jekk ġieix eżawrit id-dritt protett mit-trade mark skont l-Artikolu 7. Ghaldaqstant, il-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jipprojbixxi tali użu.

117. Bħala prinċipju, ma nikkunsidrax li diffikultajiet li jistgħu jirriżultaw mill-aġir ta' parteċipanti individwali fis-suq jistgħu jiġu imputati lill-operatur tas-suq, sakemm ma jeżistux kundizzjonijiet għal responsabbiltà sussidjarja skont id-dritt nazzjonali. Kumpannija li topera ċentru kummerċjali ma tistax tinzamm responsabbli jekk hanut tal-merċa fiċ-ċentru tagħha jbiegħ tuffieħ imħassar. Din il-kumpannija lanqas ma għandha awtomatikament tinzamm responsabbli għal ksur ta' drittijiet ta' trade marks li jsehh fiċ-ċentru kummerċjali meta, pereżempju, membru ta' netwerk ta' distribuzzjoni selettiva jkompli jbiegħ prodotti bi trade mark anki wara li l-proprjetarju tat-trade mark ikun xolja l-kuntratt ta' distribuzzjoni b'effett immedjat. Operatur ta' suq huwa intitolat li jassumi li l-parteċipanti fis-suq li jużaw is-servizzi tiegħu jaġixxu

59 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq, punt 91.

60 — Fis-sentenza Parfums Christian Dior *et* (punt 38), il-Qorti tal-Gustizzja kkonfermat li, wara li d-dritt tat-trade mark jiġi eżawrit, il-bejjiegħ mill-ġdid jista' mhux biss ibiegħ mill-ġdid dawn il-prodotti, iżda jista' wkoll juża t-trade mark sabiex jippromwovi l-kommerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-istess prodotti. Ara wkoll is-sentenza tat-23 ta' Frar 1999, BMW (C-63/97, Gabra p. I-905, punt 54).

b'mod legali u huma konformi mat-termini u l-kundizzjonijiet kuntrattwali miftiehma rigward l-użu tas-suq, sakemm huwa ma jiġix informat fil-konkret bil-kuntrarju.

118. Konsegwentement, jekk in-natura ta' operatur b'hala suq tiġi indikata b'mod ċar biżżejjed fir-reklam fuq is-sit web tas-servizz ta' referenzer, il-fatt li xi utenti ta' dan is-suq jiksru dritt ta' trade mark ma jippreġudikax, minnu nnifsu, il-funzjonijiet ta' kwalità, komunikazzjoni u investiment ta' din it-trade mark.

C — Il-kundizzjonijiet sabiex jiġu invokati d-drittijiet mogħtija permezz ta' trade mark fuq is-sit web tal-operatur tas-suq elettroniku

119. Madankollu, jekk l-użu kkritikat mill-proprjetarju tat-trade mark jikkonsisti fil-wiri tas-sinjali fuq is-sit web ta' operatur ta' suq elettroniku u mhux f'link kummerċjali ta' muturi tar-riċerka, l-użu tat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu prodotti ma jkunx mill-operatur tas-suq, iżda mill-utenti tas-suq. L-attività tal-operatur tikkonsisti fil-ħażna u fil-wiri ta' reklami li l-utenti jqieghdu fuq is-sistema tiegħu u fil-ġestjoni tas-sistema b'mod

li tiffaċilita l-konklużjoni ta' operazzjonijiet kummerċjali. L-imsemmi operatur ma jagħmilx iktar użu ta' trade mark minn ġurnal li jippubblika reklami kklassifikati li jsemmu trade marks mingħajr ma jiżvelaw l-identità tal-bejjiegh, li tista' pero tinkiseb mill-ġurnal. Għalhekk, anki jekk ir-reklam għal prodotti protetti minn trade marks, ippubblikat minn utenti ta' suq elettroniku, jista' jippreġudika l-funzjoni ta' oriġini, kwalità jew investiment tat-trade mark, dawn l-effetti ma jistgħux jiġu imputati lill-operatur tas-suq sakemm ma' japplikawx regoli jew principji ta' dritt nazzjonali dwar responsabbiltà sussidjarja għall-ksur ta' trade marks.

120. Għandu jingħad ukoll li l-attività ta' eBay, li tikkonsisti fir-riċerka u l-wiri ta' reklami, teknikament tixbah lil dik ta' muturi tar-riċerka fuq l-internet bħal Google (mingħajr "iż-zieda" ta' servizz ta' referenzer bi hlas) għalkemm il-mudell kummerċjali huwa differenti. Fis-servers ta' eBay, ir-riċerki jirrigwardaw ir-reklami maħżuna mill-utenti tas-suq, filwaqt li, fil-każ tal-muturi tar-riċerka fuq l-internet ir-riċerki jirrigwardaw il-paġni internet li dawn tal-aħħar ħażnu

fis-servers tagħhom. Għaldaqstant, fir-rigward ta' dawn il-funzjonijiet, l-użu u l-wiri ta' trade marks ta' terzi ma jikkostitwixxix użu ta' sinjal fis-sens tal-Artikolu 5 (1) tad-Direttiva 89/104 għar-raġunijiet indikati fis-sentenza Google France u Google. L-operatur tas-suq jippermetti wkoll lill-klijenti tiegħu li jużaw sinjali identiċi għal trade marks mingħajr ma juża l-istess sinjali huwa stess⁶¹.

VIII — Il-prodotti li ma humiex ġejjin miż-ŻEE

121. Is-seba' domanda preliminari tirreferi għal prodotti rreklamati u offruti għall-bejgħ fuq is-sit web imsemmi fis-sitt domanda preliminari, li ma jkunux tqiegħdu fuq is-suq fiż-ŻEE minn jew bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark. Il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk id-dispożizzjonijiet rilevanti jsirux applikabbli minhabba reklam jew offerta għall-bejgħ li jkunu intiżi għal konsumaturi fit-territorju kopert mit-trade mark.

61 — Ara s-sentenza Google France u Google, punti 55 u 56. Madankollu, il-konklużjoni li servizz ta' referenzar bi hlas ma jikkostitwixxix attività matul il-kummerċ (punti 57 u 58) ma tistax tiġi applikata għall-attivitàjiet tal-operatur fir-rigward tas-siti web tiegħu stess.

122. L'Oréal, il-Gvernijiet tar-Renju Unit, tal-Polonja u tal-Portugall u l-Kummissjoni lkoll isostnu li meta prodotti offruti għall-bejgħ fuq is-suq elettroniku jkunu għadhom ma tqiegħdux fuq is-suq fiż-ŻEE minn jew bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, ikun madankollu biżżejjed għall-applikazzjoni tad-dritt esklużiv mogħti permezz tat-trade mark nazzjonali jew Komunitarja li jiġi pprovat li r-reklam ikun intiż għall-konsumaturi fit-territorju kopert mit-trade mark.

123. Skont eBay, ma jistax ikun hemm użu ta' trade mark fl-Unjoni Ewropea sakemm il-prodotti inkwistjoni ma jitqiegħdux fis-suq hemmhekk. Għaldaqstant, ma huwiex biżżejjed li r-reklam jew l-offerta għall-bejgħ ikunu intiżi għal konsumaturi li jinsabu fit-territorju kopert mit-trade mark.

124. Nikkonkludi li r-risposta proposta mill-partijiet, hlief eBay, tidher korretta.

125. L-ewwel nett, fid-dawl tad-duttrina tal-effetti kif applikata b'mod partikolari fil-qasam tad-dritt Ewropew dwar il-kompetizzjoni⁶², jista' jiġi affermat li aġir osservat barra mit-territorju tal-Unjoni, iżda li jikkawża direttament effetti legali rilevanti fir-rigward tad-dritt tal-Unjoni, ma jistax

62 — Ara s-sentenza tas-27 ta' Settembru 1988, Ahlström Osakeyhtiö *et vs* Il-Kummissjoni (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 u C-125/85 sa C-129/85, Ġabra p. 5193, punti 12 sa 14).

jevita l-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea għas-sempliċi fatt li l-azzjonijiet li jikkawżaw dawn l-effetti jseħhu barra mit-territorju tal-Unjoni.

126. Fil-kuntest tal-provvista ta' servizz tal-internet, id-duttrina tal-effetti għandha tiġi kkwalfikata. Inkella, peress li l-komunikazzjonijiet fuq l-internet huma, bħala regola, aċċessibbli minn kullimkien, il-kummerċ elettroniku u l-provvista ta' servizzi jkunu suġġetti għal numru kbir ta' liġijiet u drittijiet ta' proprjetà intellettuali li għandhom validità li tvarja skont it-territorju, u dan jesponi dawn l-attivitajiet għal riskji legali inkontrollabbli u jagħti protezzjoni eċċessivament wiesgħa lil drittijiet ta' proprjetà intellettuali li jistgħu jkunu f'kunflitt bejn xulxin.

127. Min-naħa l-oħra, jekk mhux biss l-effett oġġettiv iżda anki l-intenzjoni suġġettiva tal-individwi kkonċernati tkun li jipproduċu dawn l-effetti fl-Unjoni Ewropea, l-evalwazzjoni għandha tkun differenti. Inkella, l-attivitajiet li huma intizi għas-swieq tal-Unjoni Ewropea jistgħu jevitaw l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni li jirrigwardaw, pereżempju, il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettuali, il-kompetizzjoni żleali u s-sigurtà tal-prodotti billi sempliċement jistabbilixxu l-attività jew il-post tal-kumpannija responsabbli għall-attività f'pajjiż terz. Għaldaqstant, il-protezzjoni tat-trade marks ma tistax tiġi limitata għal daww il-każijiet fejn il-prodotti inkwistjoni jitqiegħdu fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea.

128. Kif jista' jiġi vverifikat jekk suq elettroniku huwiex "intiz" għal xerrejja f'għurisidizzjoni partikolari, f'dan il-każ daww li jinsabu fl-Unjoni Ewropea? Din hija domanda kkumplikata li l-Qorti tal-Gustizzja qiegħda tikkunsidra f'żewġ kawzi pendenti⁶³.

129. Fil-fehma tiegħi, din hija kwistjoni ta' fatt li għandha tiġi deċiża mill-qorti nazzjonali. F'dan ir-rigward, ir-Rakkomandazzjoni Komuni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettuali (WIPO) tal-2001 dwar dispożizzjonijiet għall-protezzjoni ta' trade marks u drittijiet oħra ta' proprjetà industrijali f'sinjali fuq l-internet tista' sservi ta' gwida⁶⁴. Skont l-Artikolu 2 tar-Rakkomandazzjoni Komuni, l-użu ta' sinjal fuq l-internet jikkostitwixxi użu fi Stat Membru għall-finijiet ta' dawn id-dispożizzjonijiet, biss jekk tali użu għandu effett kummerċjali f'dan l-Istat Membru fil-kundizzjonijiet indikati fl-Artikolu 3. Skont l-imsemmi Artikolu 3, fid-determinazzjoni ta' jekk l-użu ta' sinjal fuq l-internet għandux effett kummerċjali fi Stat Membru, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha. Dawn iċ-ċirkustanzi jistgħu jinkludu, iżda ma humiex limitati għal, hames kriterji prinċipali li huma maqsuma f'elementi iżjed speċifiċi ddefiniti fid-dispożizzjoni.

63 — Ara l-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali Trstenjak fil-Kawzi Pammer u Hotel Alpenhof (C-585/08 u C-144/09) pendenti quddiem il-Qorti tal-Gustizzja.

64 — http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm

IX — L-eżenzjoni għal min jipprovdi servizzi ta' hosting

130. Id-disa' domanda preliminari tirrigwarda l-kwistjoni dwar sa fejn eBay tista' tgawdi (u jekk eBay tistax tgawdi) mill-eżenzjoni mir-responsabbiltà stabbilita fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31 dwar il-kummerċ elettroniku fir-rigward ta' "hosting". Din hija kwistjoni ġdida għall-Qorti tal-Ġustizzja, imma kif semmejt qabel, il-prinċipji ta' responsabbiltà sussidjarja ġew eżaminati u deċiżi fi qrati tal-Istati Membri u fi qrati oħra⁶⁵. Sabiex l-interpretazzjoni tal-Artikolu 14 titqiegħed fil-kuntest adattat, għandhom jiġu mfakkra ċerti karatteristiċi generali tad-Direttiva 2000/31⁶⁶.

131. Skont l-Artikolu 1 tagħha, id-Direttiva 2000/31 għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern billi tiżgura l-moviment liberu bejn l-Istati Membri ta' servizz minn soċjetà tal-informazzjoni billi tarmonizza, sal-limiti meħtieġa sabiex jintlaħaq l-għan imsemmi hawn fuq, ċerti dispożizzjonijiet nazżjonali applikabbli għas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni li jirrigwardaw is-suq intern, l-istabbiliment ta' dawk li jipprovdu servizzi, komunikazzjonijiet kummerċjali, kuntratti elettronici, ir-responsabbiltà ta' intermedjarji, kodiċi ta' kondotta, ftehim fuq kwistjonijiet

barra mill-qorti, azzjonijiet ġudizzjarji u kooperazzjoni bejn Stati Membri.

132. Id-Direttiva 2000/31 għandha kamp ta' applikazzjoni wiesa'. Ir-regoli stipulati fid-Direttiva għandhom impatt fuq diversi oqsma tal-liġi, iżda d-Direttiva tirregola biss ċerti kwistjonijiet speċifiċi li jaqgħu taht dawn l-oqsma: l-armonizzazzjoni minnha prevista hija fl-istess hin orizzontali u speċifika⁶⁷.

Applikabbiltà tal-eżenzjoni għal operatur ta' suq elettroniku

133. L-ewwel parti tad-disa' domanda tirrigwarda l-applikabbiltà tal-eżenzjoni għal operatur ta' suq elettroniku.

134. Fid-dawl tad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2000/31, moqrija flimkien mal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34 u mal-premessa 18 tad-Direttiva 2000/31, is-servizzi ta' operatur ta' suq elettroniku li huma intiżi sabiex jaġevolaw

65 — Ara l-punt 33 iktar 'il fuq.

66 — Ninnota li, għalkemm din id-direttiva ġiet adottata xi 10 snin ilu, jeżistu biss ftit sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li jinterpretaw id-dispożizzjonijiet tagħha.

67 — Ara KUMM(2003) 702 finali, "Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Report u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: l-Ewwel Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta' Gunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-suq intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku)."

il-kuntatt bejn bejjiegħa u xerrejja għal kull tip ta' prodott bħal dawk ipprovduti minn eBay jistgħu jitqiesu bħala servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni u għalhekk jaqgħu taht il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31.

135. It-Taqsima 4 tal-Kapitolu II (“Prinċipji”) tad-Direttiva telenka d-dispożizzjonijiet rigward ir-responsabbiltà ta' min jipprovdi servizzi intermedjarji. It-Taqsima tikkonsisti f'erba' artikoli: l-Artikolu 12 (“Mere conduit”), l-Artikolu 13 (“Caching”), l-Artikolu 14 (“Hosting”) u l-Artikolu 15 (“L-ebda obbligu generali li jsir monitoraġġ”).

136. Jista' jiġi sostnut li d-dispożizzjonijiet rigward ir-responsabbiltà li jinsabu fl-Artikoli 12, 13 u 14 tad-Direttiva 2000/31 għandhom jinftehm u bħala eċċezzjonijiet għar-responsabbiltà u għaldaqstant għandhom jiġu interpretati b'mod ristrett. Fil-fehma tiegħi, dan ma huwiex neċessarjament il-każ, għaliex f'hafna Stati Membri f'sitwazzjonijiet indikati f'dawn id-dispożizzjonijiet ir-responsabbiltà ta' min jipprovdi servizzi hija eskluża minhabba nuqqas ta' aġir illegali soġġettiv. Għaldaqstant, ikun aħjar jekk dawn id-dispożizzjonijiet jitqiesu pjuttost bħala formulazzjonijiet mill-gdid jew kjarifiki tad-dritt eżistenti milli bħala eċċezzjonijiet minnu⁶⁸.

68 — Ara, K. Sorvari, Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä, [Responsabbiltà għal ksur tad-drittijiet tal-awtur fuq l-internet] WSOY, Helsinki 2005, p. 513 sa 526, fejn l-awtur janalizza l-implementazzjoni tad-Direttiva 2000/31 fil-Germanja, fil-Isvezja u fil-Finlandja.

137. Filwaqt li s-sentenza Google France u Google indirizzat il-kwistjoni tar-responsabbiltà ta' operatur ta' servizz bi hlas ta' referenzar fuq l-internet, dan il-każ jirrigwarda r-responsabbiltà ta' operatur ta' suq elettroniku.

138. Fis-sentenza Google France u Google, il-Qorti tal-Gustizzja interpretat l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31 fid-dawl tal-preambolu tad-Direttiva. Skont il-Qorti tal-Gustizzja, mill-premessa 42 tad-Direttiva 2000/31 jirriżulta li l-eżenzjonijiet mir-responsabbiltà stabbiliti b'din id-direttiva jkopru biss il-każijiet meta l-attività ta' dak li jipprovdi servizz għas-soċjetà tal-informazzjoni hija “semplċement teknika, awtomatika u passiva”, u dan jimplika li dak li jipprovdi servizz għas-soċjetà tal-informazzjoni “la jkollu tagħrif u lanqas kontroll fuq l-informazzjoni li tkun trasmessa jew maħzuna”. Għaldaqstant, sabiex jiġi vverifikat jekk ir-responsabbiltà tal-fornitur tas-servizz ta' referenzar tistax tiġi limitata skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, għandu jiġi eżaminat jekk ir-rwol eżerċitat mill-imsemmi fornitur huwiex newtrali, fis-sens li l-aġir tiegħu huwa semplċement tekniku, awtomatiku u passiv, li jimplika n-nuqqas ta' tagħrif u ta' kontroll fuq id-data li huwa jaħzen⁶⁹.

139. Din l-interpretazzjoni tohloqli xi diffikultajiet.

69 — Sentenza Google France u Google, punti 113 u 114.

140. Meta l-Qorti tal-Gustizzja ssuġġettat għan-“newtralità” il-kriterji għal-limitazzjoni tar-responsabbiltà tal-fornitur tas-servizz ta’ hosting, hija rreferiet għall-premessa 42 tad-Direttiva 2000/31. Għandi l-istess dubji espressi minn eBay dwar jekk din il-premessa 42 tikkonċernax effettivament il-hosting imsemmi fl-Artikolu 14.

141. Ghalkemm il-premessa 42 tad-Direttiva titkellem dwar “eżenzjonijiet” fil-plural, jidher li qed tirreferi għall-eżenzjonijiet li jinsabu fil-premessa 43. L-eżenzjonijiet hemm imsemmija jikkonċernaw, b’mod esplicitu, il-“mere conduit” u l-“caching”. Interpretata b’dan il-mod, is-sens tal-premessa 42 joħroġ b’mod iżjed ċar: id-Direttiva tirreferi għal “proċess tekniku ta’ operat u tagħti aċċess għal qafas ta’ komunikazzjoni li fuqu informazzjoni disponibbli minn partijiet terzi tkun *trasmessa jew temporanjament maħżuna*, bl-iskop biss li *tagħmel it-trasmissjoni aktar effiċjenti*” (enfasi tiegħi). Fil-fehma tiegħi, din ir-referenza hija speċifikament għall-“mere conduit” u għall-“caching”, imsemmija fl-Artikoli 12 u 13 tad-Direttiva 2000/31.

142. Fil-fehma tiegħi, hija pjuttost il-premessa 46 li tikkonċerna l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting imsemmija fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, għar-raġuni li din il-premessa tirreferi b’mod

esplicitu għall-ħażna ta’ informazzjoni. Għalhekk, il-limitazzjoni ta’ responsabbiltà fir-rigward ta’ min jipprovdi servizzi ta’ hosting ma għandhiex tkun suġġetta għal kundizzjonijiet jew limitata permezz ta’ rbit mal-premessa 42. Jidher li jekk, f’din il-kawża, jiġi deciż li l-kundizzjonijiet imsemmija fis-sentenza Google France u Google għar-responsabbiltà ta’ min jipprovdi servizzi ta’ hosting għandhom japplikaw ukoll għas-suq elettroniku, li huwa element essenzjali fl-iżvilupp tas-servizzi tal-kummerċ elettroniku minn soċjetà tal-informazzjoni, l-għanijiet tad-Direttiva 2000/31 jiġu kompromessi u mqieghda f’dubju b’mod serju.

143. Kif tosserva tajjeb il-Kummissjoni fir-rigward tal-użu ta’ sinjal identiku għal trade mark protetta fuq is-sit web tal-operatur ta’ suq elettroniku, dan is-sit web għandu ċertu kontenut, jiġifieri t-test tal-offerti mill-bejjieġha, li huma dawk li jirċievu s-servizz, u maħżuna fuq talba tagħhom. Sakemm it-tqegħid tar-reklami mill-utenti jsir mingħajr eżami jew kontroll minn qabel mill-operatur tas-suq elettroniku li jinvolvi interazzjoni bejn persuni fiżiċi li jirrapprezentaw lill-operatur u lill-utent⁷⁰, is-sitwazzjoni tikkonsisti fil-ħażna ta’ informazzjoni pprovduta minn dak li jirċievi s-servizz. F’dawn iċ-ċirkustanzi,

70 — Dan kien fattur determinanti fid-deċizjonijiet tal-qorti Germaniżi meta eskudew ir-responsabbiltà kriminali u ċivili ta’ operaturi ta’ suq elettroniku fir-rigward ta’ reklami li jiksru trade marks, u l-limitaw ir-responsabbiltà tagħhom għall-prevenzjoni ta’ ksur fil-futur f’limiti raġonevoli fid-dawl tal-mudell kummerċjali tagħhom kif iddefinit fl-ordni mogħtija mill-qorti. Ara, A. Rühmkorf, “eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L’Oréal v eBay”, (2009) 6:3 SCRIPTed 685, p. 694, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp>.

l-operatur tas-suq elettroniku ma għandux tagħrif ta' attività jew ta' informazzjoni illegali. L-operatur lanqas ma jkollu tagħrif ta' fatti jew ta' ċirkustanzi li juru l-illegalità tal-attività jew tal-informazzjoni. Għaldaqstant, ir-reqwiziti għall-eżenzjoni mir-responsabbiltà, skont id-definizzjoni fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, huma sodisfatti.

144. Madankollu, fir-rigward ta' servizz bi ħlas ta' referenzar fuq l-internet u l-użu ta' sinjal identiku għal trade mark protetta f'links kummerċjali ta' operatur ta' suq elettroniku, l-informazzjoni mhijex mahżuna mill-operatur li jaġixxi bħala wiehed li jirreklama, imma pjuttost mill-operatur li jamministra l-mutur ta' tftixxija. Għaldaqstant, ir-reqwiziti għall-hosting, skont id-definizzjoni fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, ma humiex sodisfatti fil-każ tal-operatur tas-suq elettroniku f'dan ir-rigward.

145. Is-sentenza Google France u Google donnha tissuggerixxi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting, indikat fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, għandu jibqa' newtrali fir-rigward tad-data miżmuma. Gie sostnut quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li eBay ma hijiex newtrali għar-raġuni li hija tipprovdni struzzjonijiet lill-klijenti tagħha dwar

it-tfassil tar-reklami u tagħmel monitoraġġ tal-kontenut tagħhom.

146. Kif spjegajt, it-test tan-“newtralità” ma jidherx li huwa eżattament dak previst mid-Direttiva għal din is-sitwazzjoni. Fil-fatt, ma nahsibx li jaġmel sens li l-fatt li eBay tintervjeni u tipprovdni għid rigward il-kontenut tar-reklami fis-sistema tagħha permezz ta' diversi mezzi tekniċi jista' jċaħhadha mill-protezzjoni pprovduta bl-Artikolu 14 rigward il-ħażna ta' informazzjoni mill-utenti⁷¹.

147. Barra minn dan, bħala kumment ġenerali dwar it-tliet eċċezzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 12, 13 u 14 tad-Direttiva 2000/31, għandi nistqarr dak li forsi jidher ovvju. It-tliet artikoli għandhom l-iskop li johlqu eċċezzjonijiet għal ċerti *tipi ta' attività* eżerċitati minn fornitur ta' servizzi. Fil-fehma

71 — Il-premessa 40 tad-Direttiva 2000/31 tipprovdni li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva rigward ir-responsabbiltà ma għandhomx iġixxu l-iżvilupp u l-operat effettiv, mid-diversi partijiet ikkonċernati, ta' sistemi tekniċi ta' protezzjoni u identifikazzjoni u ta' strumenti tekniċi ta' sorveljanza li huma possibbli bit-teknoloġija diġitali kif stabbiliti bid-Direttiva 95/46 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta' Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data u bid-Direttiva 97/66 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta' Dicembru 1997, dwar l-ipproċessar ta' data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet.

tiegħi, huwa inkonċepibbli li huma intiżi li jeżentaw kategorija ta' fornituri ta' servizzi bħala tali.

148. Fil-fatt, huwa diffiċli li wieħed jimmagina kif id-Direttiva 2000/31 tista' timponi li tliet tipi ta' attività distinti jkunu eżentati biss jekk kull waħda minnhom tiġi eżercitata b'mod strettament separata mill-oħrajn. Jekk kumpannija teżercita attività ta' caching u oħra tipprovdi servizzi ta' hosting, ma hemmx dubju li t-tnejn huma eżentati. Iżda tali separazzjoni diffiċilment tinstab. Fil-fehma tiegħi, jekk kumpannija waħda teżercita ż-żewġ attivitajiet, li bl-ebda mod ma tidher xi haġa eċċezzjonali fir-realtà, l-eżenzjonijiet għandhom japplikaw ukoll għal dik l-entità waħda. L-istess għandu japplika jekk waħda jew iżjed mill-attivitajiet eżentati jkunu assoċjati mal-attivitajiet ta' fornitur ta' kontenut fuq l-internet⁷². Sistema li torbot l-eżenzjonijiet ma' ċerti tipi ta' attivitajiet kummerċjali ma tistax tithaddem, b'mod partikolari f'settur ikkaratterizzat minn bidla kontinwa u kważi imprevedibbli. Fil-fatt, il-proposta tal-Kummissjoni għad-Direttiva 2000/31 ibbażat ruhha fuq din il-perspettiva dinamika ta' settur f'evoluzzjoni kostanti.

72 — Operatur jista', bħala eżempju, ibiegħ prodotti aggregati lill-klijenti tiegħu li jikkonsistu f'aċċess għall-internet, spazju fis-server għall-paġna internet ewlenija tal-klijent u indirizz tal-posta elettronika (provvista ta' servizzi) u l-paġna internet ewlenija tal-fornitur bis-servizzi kollha aċċessibbli mill-portal tal-operatur bħala l-paġna internet tal-bidu (provvista ta' kontenut). Ara, Sorvari, K., iċċitat iktar 'il fuq, p. 66. F'dan l-eżempju l-operatur qed joffri wkoll, barra minn "mere conduit" u "caching", servizz ta' hosting u provvista ta' kontenut.

149. Ma naħsibx li huwa possibbli li jiġu ddefiniti l-parametri ta' mudell kummerċjali li jikkorrispondi perfettament għall-eżenzjoni rigward is-servizzi ta' hosting. Anki jekk dan ikun possibbli, definizzjoni li ssir illum x'aktarx ma tibqax rilevanti għal haġna żmien. Minflok, għandna nharsu lejn tip ta' attività u nġhidu b'mod ċar li għalkemm ċerti attivitajiet ta' fornitur ta' servizzi huma eżentati mir-responsabbiltà, minhabba l-bżonn li jintaħqu l-għanijiet tad-Direttiva, l-attivitajiet l-oħra ma humiex hekk eżentati u jibqgħu taħt is-sistemi "normali" dwar responsabbiltà fis-seħh fl-Istati Membri, bħar-responsabbiltà taħt il-liġi ċivili u r-responsabbiltà taħt il-liġi kriminali.

150. Għaldaqstant, jekk jiġi aċċettat li ċerti attivitajiet ta' fornitur ta' servizzi huma eżentati, dan ifisser, min-naħa l-oħra, li l-attivitajiet li ma humiex koperti minn eżenzjoni jistgħu jagħtu lok għal responsabbiltà taħt id-dritt nazzjonali.

151. Għalhekk, fir-rigward ta' eBay, huwa possibbli li s-servizz ta' hosting ta' informazzjoni pprovdata minn klijenti jista' jkun eżentat meta r-rekwiziti tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31 jiġu sodisfatti. Iżda l-eżenzjoni rigward is-servizzi ta' hosting ma tfixxirx li eBay hija eżentata minn responsabbiltà li tista' tqum għall-użu minnha ta' servizz bi ħlas ta' referenzar fuq l-internet.

Il-portata mill-eżenzjoni tal-attivitajiet koperti Obbligi tal-operatur tas-suq fir-rigward ta' ksur fil-futur

152. Fit-tieni parti tad-disa' domanda, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk, f'sitwazzjoni fejn l-attivitajiet ta' operatur ta' suq elettroniku jikkonsistu mhux esklużivament f'attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31, imma jinkludu wkoll attivitajiet li jmorru lil hinn minn dawn tal-aħħar, l-operatur jibqax eżenti mir-responsabbiltà sa fejn l-attivitajiet huma koperti minn din id-dispożizzjoni (mingħajr ma jkun eżenti fir-rigward tal-attivitajiet mhux hekk koperti), u x'inhi s-sitwazzjoni tal-“attivitajiet li jmorru lil hinn” b'mod partikolari fir-rigward tal-hlas ta' danni jew kumpens finanzjarju ieħor għall-attivitajiet li ma humiex eżentati.

153. Mill-argumentazzjoni preċedenti jirriżulta li l-operatur jibqa' jgwadi minn eżenzjoni fir-rigward tal-attivitajiet koperti mill-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31. Min-naħa l-oħra, ma huwiex eżenti fir-rigward tal-attivitajiet mhux koperti. Din is-sitwazzjoni għandha tiġi evalwata abbażi tad-dispożizzjonijiet u tal-prinċipji rilevanti tad-dritt nazzjonali b'mod partikolari fir-rigward tal-hlas ta' danni jew kumpens finanzjarju ieħor għall-attivitajiet li ma humiex eżentati.

154. It-tielet parti tad-disa' domanda tikkonċerna l-każ fejn digà twettqet xi attività illegali fis-suq. Il-qorti tar-rinviju tistaqsi x'inhuma l-obbligi tal-operatur tas-suq fir-rigward ta' ksur fil-futur f'tali sitwazzjoni.

155. Għandu jtfakkar li l-Artikolu 14(1)(b) tad-Direttiva 2000/31 jirrifletti l-prinċipju ta' “notifika u tneħħija”. Għaldaqstant, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu jaġixxi mingħajr dewmien biex ineħhi jew iwaqqaf l-aċċess għall-informazzjoni illegali malli jkun sar jaf effettivament bl-attività jew bl-informazzjoni illegali jew malli jsir jaf b'fatti jew ċirkustanzi li minnhom l-attività jew l-informazzjoni illegali tkun apparenti.

156. Fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' “notifika u tneħħija”, għandha tiġi kkunsidrata l-premessa 46 tad-Direttiva 2000/31. Skont din il-premessa, it-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għandhom iseħhu fl-osservanza tal-prinċipji tal-liberta ta' espressjoni u tal-proċeduri stabbiliti għal dan l-iskop fuq il-livell nazzjonali. Barra minn hekk, id-Direttiva ma taffettwax il-possibbiltà tal-Istati Membri li jstabbilixxu obbligi speċifiċi li għandhom

jìgu soddisfatti mingħajr dewmien qabel it-tneħħija jew it-twaqqif tal-informazzjoni.

jirreferu b'mod esplicitu għal proċeduri stabbiliti fuq il-livell nazzjonali u jawtorizzaw lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu obbligi speċifiki li għandhom jìgu sodisfatti mingħajr dewmien qabel it-tneħħija jew it-twaqqif tal-informazzjoni.

157. Infakkar li r-reklami mqieghda mill-utenti ta' suq elettroniku huma komunikazzjonijiet kummerċjali li bħala tali huma protetti bid-dritt fundamentali tal-liberta ta' espressjoni u ta' informazzjoni stabbilit bl-Artikolu 11(1) tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan id-dritt jinkludi l-libertà ta' opinjoni u l-libertà li tircievi jew tagħti informazzjoni u ideat mingħajr indħil mill-awtorità pubblika u indipendentement mill-fruntieri.

159. Fil-Finlandja, pereżempju, il-legizlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 2000/31 tipprovdi, minhabba raġunijiet kostituzzjonali⁷⁴, li fornitur ta' servizzi ta' hosting huwa obbligat li jneħhi informazzjoni maħżuna fis-sistema tiegħu biss wara li jkun gie ordnat jagħmel hekk mill-qorti fil-każ ta' ksur ta' trade mark, jew hekk kif jircievi notifika mid-detentur tad-drittijiet fil-każ ta' ksur allegat ta' drittijiet tal-awtur jew dritt relatat. F'dan l-aħħar każ, l-utent jista' jopponi t-tneħħija fi żmien 14-il jum⁷⁵.

158. Naturalment, il-liberta ta' espressjoni u ta' informazzjoni ma tawtorizzax il-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettuali. Dawn id-drittijiet tal-aħħar huma wkoll protetti b'din il-Karta, permezz tal-Artikolu 17 (2) tagħha. Madankollu, din il-libertà timplika li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetarju ta' trade mark fil-kuntest tal-kummerċ elettroniku ma tistax tkun tali li tippregudika d-drittijiet ta' utenti bla ħtija ta' suq elettroniku jew li thalli lill-allegat awtur tal-ksur mingħajr possibbiltà adegwata ta' oppożizzjoni u ta' difiża⁷³. Fil-fehma tiegħi, il-premessa 46 u l-Artikolu 14 (3) tad-Direttiva 2000/31

160. Gie indikat li t-tagħrif effettiv imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31 jibda meta tiġi nnotifikata ordni tal-qorti jew ma' notifika⁷⁶.

73 — Għal evalwazzjoni tal-effetti tal-programm VeRO ta' eBay fir-rigward tal-kummerċ legali, ara, S. Pilutik, "eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program", ippubblikat fuq <http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html>.

74 — Dan ir-rekwiżit gie kkonfermat mill-Kumitat tad-Dritt Kostituzzjonali tal-Parlament Finlandiż, ara l-avviż PeVL 60/2001 vp - HE 194/2001 vp.

75 — Ninnota li, fl-argumentazzjoni tagħha, eBay issostni li l-proċedura speċifika ta' "notifika u tneħħija" ġiet prevista biss fil-Finlandja, fi Franza u fi Spanja.

76 — Ara Sorvari, iċċitat iktar 'il fuq, p. 521 sa 523 u l-Att dwar il-Provvista ta' Servizzi minn Soċjetà tal-Infurmazzjoni (Finlandja) ("laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta") 5.6.2002/458, l-Artikoli 15, 16 u 20 sa 25, disponibbli bl-Ingliż fuq www.finlex.fi/en

161. Rigward l-interpretazzjoni tal-Artikolu 14(1)(a) tad-Direttiva 2000/31, nahseb li r-rekwizit ta' "tagħrif" għandu żewġ aspetti.

162. L-ewwel nett, jidher ċar li l-fornitur ta' servizz għandu jkollu tagħrif effettiv, u mhux sempliċi suspett jew ipoteżi, dwar l-attività jew l-informazzjoni illegali. Nahseb ukoll li, mil-lat legali, "tagħrif" jista' jirreferi biss għall-passat u/jew il-preżent iżda mhux għall-futur. Għalhekk, fil-każ ta' allegat ksur ta' trade marks f'suq elettroniku, l-oġġett tat-tagħrif għandu jkun attività li spicċat jew li għadha għaddejja jew fatt jew ċirkustanza attwali.

163. It-tieni nett, ir-rekwizit ta' tagħrif effettiv jidher li jeskludi t-tagħrif dedott. Ma huwiex biżżejjed li l-fornitur ta' servizzi kellu jkun jaf jew kellu raġunijiet tajba li jissuspetta l-eżistenza ta' attività illegali. Dan ir-rekwizit huwa konformi mal-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31 li jipprojbixxi lill-Istati Membri milli jimponu obbligu ġenerali fuq il-fornituri ta' servizzi li jagħmlu monitoraġġ tal-informazzjoni li huma jittrażmettu jew jaħżnu, jew li jfittxu b'mod attiv fatti jew ċirkustanzi li jindikaw l-illegalità tal-attività.

164. Konsegwentement, tagħrif effettiv ifisser tagħrif ta' informazzjoni, attivitajiet jew fatti, passati jew preżenti, li l-fornitur ta' servizzi għandu abbażi ta' notifka esterna jew ta' riċerka magħmula minn rajh u b'mod volontarju.

165. Mal-ewwel daqqa t'għajn, dan jidher li jeskludi l-possibbiltà li fornitur ta' servizz jista' jkollu tagħrif effettiv ta' ksur li għandu mnejn jitwettaq fil-futur. Wisq nibża' li s-sitwazzjoni ma hijiex daqshekk sempliċi.

166. Qed niehu bhala fatt li ma hemmx tagħrif effettiv li B qed jikser it-trade mark X meta A jikser jew ikun kiser it-trade mark X. Lanqas hemm tagħrif effettiv li A qed jikser it-trade mark Y għaliex instab li huwa kiser it-trade mark X, anki jekk it-trade mark tkun tal-istess proprjetarju.

167. Madankollu, jekk ikun instab li A kiser it-trade mark X billi qiegħed reklam rigward offerta fuq is-suq elettroniku f'Settembru, ma neskludix li l-operatur tas-suq jista' jitqies li għandu tagħrif effettiv tal-informazzjoni, attività, fatti jew ċirkustanzi jekk A iqiegħed offerta ġdida għal prodotti identiċi jew simili bit-trade mark X f'Ottubru. F'dawn iċ-ċirkustanzi, huwa iżjed naturali li wiehed jirreferi għal ksur wiehed kontinwu u mhux

zewġ każijiet distinti ta' ksur⁷⁷. Infakkar li l-Artikolu 14 (1)(a) jirreferi għal "attività" bħala wiehed mill-oġġetti tat-tagħrif effettiv. Attività li tkun għaddejja tkopri l-passat, il-preżent u l-futur.

168. Għaldaqstant, fir-rigward tal-istess utent u tal-istess trade mark, l-operatur ta' suq elettroniku għandu tagħrif effettiv fil-każ fejn l-istess attività tkompli permezz ta' reklami sussegwenti, u jista' wkoll jiġi mgieghel iwaqqaf l-aċċess għall-informazzjoni li l-utent iqiegħed fil-futur. Fi kliem ieħor, l-eżenzjoni mir-responsabbiltà ma tapplikax fil-każijiet fejn l-operatur ta' suq elettroniku jkun irċieva notika ta' użu frawdolenti ta' trade mark, u l-istess utent ikompli jew jirrepeti l-istess ksur.

X — Ordnijiet kontra intermedjarji

169. L-għaxar domanda tirrigwarda l-possibbiltà tal-proprjetarju ta' trade mark

77 — Huwa evidenti li hawnhekk hemm rabta ma' kif il-kunċetti ta' ksur huwa mifhum fid-dritt nazżjonali anki jekk il-kunċetti użati fl-Artikolu 14(1)(a) tad-Direttiva 2000/31 huma kunċetti awtonomi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea li huma indipendenti mill-kunċetti tad-dritt nazżjonali kriminali u dawk tar-responsabbiltà għal delitt. Pereżempju: hemm ksur wiehed jew iżjed minn wiehed meta, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, A ibiegh (i) prodotti identiċi lil diversi klijenti, (ii) prodotti simili iżda mhux identiċi koperti bl-istess trade mark jew (iii) jekk l-attività ta' bejgħ testendi għal perijodu kontinwu u tikkonsisti f'operazzjonijiet distinti?

li jikseb ordni skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 fuq l-infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà intellettuali, mhux biss kontra t-terz li qed jikser it-trade mark, iżda wkoll kontra l-intermedjarju li s-servizzi tiegħu qegħdin jintużaw biex tiġi miksurata t-trade mark irreġistrata. Il-qorti tar-rinviju tistaqsi b'mod partikolari jekk skont dan l-artikolu l-ordni ta' twaqqif għandux ikun disponibbli bħala dritt tal-Unjoni sabiex jiġi evitat ksur fil-futur u, jekk huwa l-każ, x'inhil l-portata tal-ordni li għandha tkun disponibbli⁷⁸. Din hi l-ewwel darba li l-Qorti tal-Gustizzja qed tiġi mitluba biex tinterpreta l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48.

170. Il-partijiet kollha jaqblu li d-Direttiva 2004/48 tipprevedi ordnijiet kontra intermedjarji. Madankollu, filwaqt li eBay issostni li ordni kontra fornitur ta' servizzi ta' hosting jista' jirrigwarda biss kontenut individwali speċifiku u faċilment identifkabbli, il-partijiet l-oħra jqisu li l-ordnijiet jistgħu jinkludu miżuri intizi sabiex jimpedixxu ksur fil-futur.

171. L-isfida fundamentali li tinsab fl-interpretazzjoni tad-Direttiva 2004/48 tirrigwarda l-bilanċ li għandu jintlaħaq bejn applikazzjoni wisq rigoruza u waħda

78 — Skont il-High Court, din id-dispożizzjoni ma wasslitx għal traspożizzjoni speċifika għar-raġuni li d-dritt eżistenti kien ikkunsidrat li jikkonforma ma' din id-dispożizzjoni. Il-qorti tar-rinviju tesprimi dubji dwar ir-rilevanza ta' din il-konkluzjoni.

wisq laxka tad-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali. Dan il-kompitu gie mqabbel mal-vjaġġ ta' Ulisse bejn iż-żewġ mostri Scylla u Charybdis⁷⁹. Filwaqt li wiehed jista' jinterpreta d-Direttiva bħala waħda intiża għal implementazzjoni ta' filosofija ta' rispett qawwija jew inkella dghajfa, jidher li għandha tittiehed kunsiderazzjoni xierqa tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/48 f'kull interpretazzjoni tagħha. Minn dan l-artikolu jirriżulta li d-Direttiva 2004/48 timponi obbligu ġenerali fuq l-Istati Membri li jipprovdu l-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali u li jieħdu l-azzjoni xierqa kontra dawk responsabbli għal falsifikazzjoni u kkupjar. Dawn il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikunu dissważivi biżżejjed, iżda għandhom jevitaw il-holqien ta' ostakoli kontra l-kummerċ legittimu u għandhom jipprovdu ċerti protezzjonijiet kontra l-użu abbużiv tagħhom.

172. Id-dispożizzjonijiet ċentrali tad-Direttiva 2004/48 huma dawk elenkati fil-Kapitolu II (intitolat, "Il-Miżuri, il-Proċeduri u r-Rimedji"). Żewġ taqsimiet ta' dan il-kapitolu jidhru partikolarment rilevanti. Filwaqt li kemm it-Taqsima 4 ("Il-miżuri proviżorji u prekawzjonarji" — Artikolu 9) kif ukoll it-Taqsima 5 ("Il-miżuri li jirriżultaw minn deċiżjoni fuq il-merti tal-każ") isemmu miżuri li għandhom ikunu disponibbli kontra l-awtur tal-ksur u l-intermedjarju, it-Taqsima

5 hija ta' interess speċjali f'dan il-kuntest. Din tinkludi l-Artikoli 10 ("Il-miżuri korrettivi"), 11 ("Mandati") u 12 ("Il-miżuri alternattivi").

173. L-ewwel żewġ sentenzi tal-Artikolu 11 jirreferu għal ordnijiet li għandhom ikunu disponibbli kontra l-awtur tal-ksur tad-dritt tal-proprjeta' intellettuali. It-tielet sentenza tippovdi li ordnijiet tal-qorti għandhom ikunu disponibbli wkoll kontra intermedjarju, li s-servizzi tiegħu qegħdin jiġu użati minn terzi biex jiġi ppreġudikat dritt tal-proprjeta' intellettuali. Il-portata tal-ordnijiet kontra intermedjarju mhijiex definita, iżda peress li dan l-aspett huwa miżjud bħala element addizzjonali mal-ewwel żewġ sentenzi, nahseb li dawn iż-żewġ sentenzi għandhom jintużaw fl-interpretazzjoni tat-tielet sentenza.

174. Għandu jittfakkar li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 teziġi li, "fejn [i]d-deċiżjoni ġudizzjarja hi mehuda u sabet li hemm kontravvenzjoni tad-dritt tal-proprjeta' intellettuali", l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri jstgħu johorġu kontra l-awtur tal-ksur "mandat [...] bl-għan li tipprojbixxi il-kontinwazzjoni tal-kontravvenzjoni". Qari letterali ta' dan it-test jindika n-neċessità ta'

79 — Ara, M. Norrgård, "The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights", ERA Forum 4/2005, p. 503.

konstatazzjoni fil-konkret ta' ksur u twaqqif tal-kontinwazzjoni ta' dan il-ksur speċifiku mill-awtur tal-ksur fil-futur.

175. Rigward in-natura tal-ordnijiet li għandhom ikunu disponibbli kontra l-awtur tal-ksur, jidher li d-dritt tal-Unjoni jehtieg li permezz ta' tali ordni, ikun jista' jitwaqqaf ksur ikkonstatat minn qorti. Il-prevenzjoni ta' iktar ksur hija wkoll possibbli, anki jekk f'dan il-każ il-kliem użat fid-direttiva jsir iktar prudenti. Fid-dawl tar-referenza għall-aspett ta' "kontinwazzjoni" tal-ksur, tal-kliem iktar prudenti rigward "aktar" ksur u tal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-interpretazzjoni tiegħi tal-ewwel żewġ sentenzi twassalni biex nikkonkludi li d-dritt tal-Unjoni ma jikkontemplax hrug ta' ordni kontra awtur tal-ksur sabiex jiġi impedit iktar ksur li jista' jitwettaq fil-futur⁸⁰.

176. Rigward l-intermedjarju, abbażi tat-test tad-Direttiva 2004/48, tista' tingħata interpretazzjoni fis-sens li, bħala kwistjoni ta' dritt tal-Unjoni, il-portata tal-ordni disponibbli kontra l-intermedjarju ma għandhiex tkun differenti minn dik tal-ordni previst kontra l-awtur tal-ksur.

177. Madankollu, ma iniex konvint li din l-interpretazzjoni hija waħda xierqa.

178. Naħseb li l-applikazzjoni tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 titlob l-identifikazzjoni tal-awtur tal-ksur li mbagħad jiġi mwaqqaf milli jkompli l-ksur. Madankollu, "l-awtur tal-ksur" ma huwiex imsemmi fit-tielet sentenza, li tirreferi biss għal "terzi" li jużaw is-servizzi ta' intermedjarju sabiex jippreġudikaw dritt ta' proprjetà intellettuali.

179. L-għażla ta' din il-formulazzjoni saret għal raġuni valida: jista' jkun hemm każijiet, b'mod partikolari fl-ambjent tal-internet, fejn il-ksur ikun evidenti, iżda l-awtur tal-ksur ma jkunx identifikat. Huwa magħruf li terz juża s-servizzi ta' intermedjarju sabiex jippreġudika dritt ta' proprjetà intellettuali iżda l-vera identità ta' dan l-awtur tal-ksur tibqa' mhux magħrufa. F'każijiet bħal dawn, il-protezzjoni legali tad-detentur tad-drittijiet tista' titlob il-hrug ta' ordni kontra l-intermedjarju li huwa identifikat u li għalhekk jista' jitressaq quddiem il-qorti, u li jista' jimpedixxi l-kontinwazzjoni tal-ksur.

180. Rigward il-portata jew il-kontenut ta' ordni kontra intermedjarju, jidher li d-dritt

80 — Ara l-premessi 22, 23, 24, 25 u l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48.

tal-Unjoni ma jimponix rekwiżiti speċifiċi oħra barra dawk ta' effettività, dissważjoni u proporzjonalità mitluba permezz tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2004/48.

li huma impossibbli, sproporzjonati jew illegali bħal obbligu ġenerali ta' monitoraġġ.

181. Fil-fehma tiegħi, ir-rekwiżit ta' proporzjonalità jeskludi ordni kontra intermedjarju intiz għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe ksur ulterjuri tat-trade mark. Madankollu, ma nara xejn fid-Direttiva 2004/48 li jista' jipprojbixxi ordnijiet kontra intermedjarji li jimponu mhux biss il-prevenzjoni tal-kontinwazzjoni ta' ksur speċifiku iżda wkoll il-prevenzjoni tar-repetizzjoni tal-istess ksur jew ksur simili fil-futur, jekk dawn l-ordnijiet huma disponibbli skont id-dritt nazzjonali. Naturalment, l-element essenzjali huwa li l-intermedjarju għandu jkun jaf b'ċertezza x'inhuma l-obbligi imposti fuqu, u li l-ordni ma timponix obbligi

182. Limitu xieraq għall-portata ta' ordni jista' jkun ir-rekwiżit doppju ta' identità. Dan ifisser li, fil-kawżi kkonċernati, l-awtur tal-ksur għandu jkun l-istess persuna⁸¹ u t-trade marks li huma miksura huma l-istess. Għalhekk, ordni tista' tinhareġ kontra intermedjarju sabiex jiġu impediti l-kontinwazzjoni jew ir-repetizzjoni ta' ksur ta' trade mark partikolari minn utent partikolari. Tali ordni tista' tiġi implementata mill-fornitur ta' servizzi ta' soċjetà tal-informazzjoni billi semplicement jagħlaq il-kont tal-utent inkwistjoni⁸².

81 — Ir-rekwiżit li l-awtur tal-ksur ikun l-istess ifisser primarjament l-istess identità bbażata fuq l-identifikazzjoni tal-utent fis-sistema, jekk teżisti, tal-fornitur ta' servizzi. Barra minn hekk, il-fornitur ta' servizzi jista' jiġi obligat jiehu miżuri raġonevoli sabiex jiżvela l-identità reali ta' utent li jistabha wara diversi identitajiet: dan ma jirrapprezentax obbligu ta' monitoraġġ ġenerali pprojbit mill-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31 iżda obbligu aċċettabbli ta' monitoraġġ speċifiku.

82 — Ara wkoll it-tliet kawżi Germaniżi, normalment magħrufa bħala "Internet Auction I, II u III", BGH I ZR 304/01 tal-11 ta' Marzu 2004 (riprodott bl-Ingliż f'[2006] European Commercial Cases 9); BGH I ZR 35/04 tad-19 ta' April 2007 (riprodott bl-Ingliż f'[2007] European Trade Mark Reports, parti 11, p. 1] u BGH I ZR 73/05 tat-30 ta' April 2008. Il-qrati qiesu li l-operaturi ta' suq elettroniku kienu eżenti mir-responsabbiltà stabbilita fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31. Madankollu huma fformulaw kriterji importanti rigward ordnijiet kontra l-operaturi li, fir-rigward tal-portata tagħhom, jistgħu jholqu problemi ta' kompatibilità mad-Direttiva 2000/31.

XI — Konkluzjonijiet

183. Niproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja tagħti r-risposti segwenti għad-domandi mressqa mill-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division:

- “(1) Il-provvista b’xejn, lid-distributori awtorizzati tal-proprjetarju tat-trade mark, ta’ fwieħa u ta’ prodotti kozmetiċi għal wiri u ta’ kampjuni fil-forma ta’ flieksen, li ma humiex intiżi għall-bejgħ lill-konsumaturi, ma tikkostitwixxix tqegħid fis-suq fis-sens tal-Artikolu 7(1) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks u tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, tal-20 ta’ Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja.
- (2), (3) u (4) Il-proprjetarju ta’ trade mark jista’ jopponi l-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti mingħajr imballaġġ, fis-sens tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Nru 40/94, meta l-imballaġġ estern ikun tneħħa mill-fwejjaħ u mill-prodotti kozmetiċi mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark jekk, bhala riżultat tat-tneħħija tal-imballaġġ estern, il-prodotti ma jkollhomx l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, tas-27 ta’ Lulju 1976, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kozmetiċi, jew jekk it-tneħħija tal-imballaġġ estern fiha nfisha tista’ titqies li tbiddel jew tippregudika l-kundizzjoni tal-prodotti jew jekk it-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni tippregudika, jew hemm probabbiltà li tippregudika, l-immaġni tal-prodotti u għalhekk ir-reputazzjoni tat-trade mark. Fiċ-ċirkustanzi tal-kawża prinċipali, dan l-effett għandu jiġi prezunt, sakemm l-offerta ma tikkonċernax oġġett wiehed jew ftit oġġetti manifestament offruti minn bejjiegh li mhux qed jaġixxi matul il-kummerċ.

- (5) Meta kummerċjant li jopera fuq suq online jixtri l-użu ta' sinjal li huwa identiku għal trade mark reġistrata bħala kelma prinċipali għar-riċerka, mingħand operatur ta' mutur ta' tfittxija, b'mod li s-sinjal huwa muri lil utenti mill-mutur ta' tfittxija f'link kummerċjali għas-sit tal-operatur tas-suq online, il-wiri tas-sinjal fil-link kummerċjali jikkostitwixxi 'użu' tas-sinjal fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94.
- (6) Meta l-ikklikkjar fuq il-link kummerċjali msemmi fil-ħames domanda iktar 'il fuq iwassal lil utent direttament għal reklami jew offerti għall-bejgħ ta' prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata taht is-sinjal impoġġi fuq is-sit minn terzi, li uħud minnhom jiksru t-trade mark u uħud minnhom ma jiksrux it-trade mark minħabba l-istatus differenti tal-prodotti rispettivi, dan il-fatt jikkostitwixxi użu tas-sinjal mill-operatur tas-suq online 'fejn għandhom x'jaqsmu' prodotti li jiksru trade marks fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, iżda dan il-fatt ma' jippreġudikax il-funzjonijiet tat-trade mark jekk konsumatur medju jifhem fuq il-bażi tal-informazzjoni fil-link kummerċjali li l-operatur tas-suq online iżomm reklami jew offerti ta' bejgħ minn terzi fis-sistema tiegħu.
- (7) Meta l-prodotti offruti għall-bejgħ fuq is-suq online ma jkunux għadhom tqiegħdu fuq is-suq fiż-ŻEE minn jew bil-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, huwa madankollu biżżejjed għall-applikazzjoni tad-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark nazzjonali jew Komunitarja li jiġi pprovat li r-reklam huwa dirett għall-konsumaturi li jinsabu fit-territorju kopert mit-trade mark.
- (8) Jekk l-użu li jilmenta dwaru l-proprjetarju tat-trade mark jikkonsisti fil-wiri tas-sinjal fuq is-sit web tal-operatur tas-suq online stess minflok fil-link kummerċjali li jinsab fuq is-sit web tal-operatur tal-mutur ta' riċerka, is-sinjal

ma jintużax mill-operatur tas-suq online 'fejn għandhom x'jaqsmu' l-prodotti li jiksru trade marks fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94.

- (9)(a) L-użu msemmi fil-punt 5 ma jikkonsistix fi u ma jinkludix 'iż-żamma ta' informazzjoni pprovduta minn dak li jirċievi s-servizz' mill-operatur ta' suq online fis-sens tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta' Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-suq intern, filwaqt li l-użu msemmi fil-punt 6 jista' jikkonsisti fi jew jinkludi tali żamma ta' informazzjoni.
- (9)(b) Fejn l-użu ma jikkonsistix esklużivament f'attivitajiet li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31, imma jinkludi dawn l-attivitajiet, l-operatur tas-suq online huwa eżenti mir-responsabbiltà sa fejn l-użu jikkonsisti f'dawn l-attivitajiet, iżda jistgħu jithallsu danni jew kumpens finanzjarju ieħor skont id-dritt nazzjonali fir-rigward ta' dan l-użu, sakemm ma jkunx eżenti mir-responsabbiltà.
- (9)(ċ) 'Tagħrif effettiv' tal-attività jew tal-informazzjoni illegali jew '[kuxjenza]' ta' fatti jew ċirkustanzi fis-sens tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31 ikunu preżenti fejn l-operatur tas-suq online ikun jaf li prodotti ġew irrekklamati, offruti għall-bejgħ u mibjugħa fuq is-sit tiegħu bi ksur tat-trade marks reġistrati, u li l-ksur ta' tali trade marks reġistrati għandu mnejn ikompli jsir fir-rigward tal-istess prodotti jew prodotti simili mill-istess utent tas-sit web.

- (10) Fejn is-servizzi ta' intermedjarju b'hal operatur ta' sit web ikunu ġew użati minn terz sabiex jikser trade mark reġistrata, l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta' April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali jitlob li l-Istati Membri jiżguraw li l-proprjetarju tat-trade mark ikun jista' jikseb ordni effettiva, dissważiva u proporzjonata kontra l-intermedjarju sabiex dan jimpedixxi t-tkomplija jew ir-repetizzjoni ta' dan il-ksur mill-imsemmi terz. Il-kundizzjonijiet u l-proċeduri rigward dawn l-ordnijiet huma ddefiniti fid-dritt nazżjonali.”