

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

22 ta' Settembru 2011 \*

Fil-Kawża C-323/09,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ir-Renju Unit), permezz ta' deċiżjoni tas-16 ta' Lulju 2009, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-12 ta' Awwissu 2009, fil-proċedura

**Interflora Inc.,**

**Interflora British Unit**

vs

**Marks & Spencer plc,**

**Flowers Direct Online Ltd,**

\* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, J.-J. Kasel, M. Ilešič (Relatur), E. Levits u M. Safjan, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: N. Jääskinen,  
Reġistratur: L. Hewlett, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-13 ta' Ottubru 2010,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal Interflora Inc. u Interflora British Unit, minn R. Wyand, QC, u S. Malynicz, barrister,
  
- għal Marks & Spencer plc, minn G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, kif ukoll minn T. Savvides u E. Devlin, solicitors,
  
- għall-Gvern Portugiż, minn L. Inez Fernandes, bħala aġent,
  
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn H. Krämer, bħala aġent,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ipprezentati fis-seduta tal-24 ta' Marzu 2011,

tagħti l-preżenti

### **Sentenza**

- 1 It-talba għal decizjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5 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 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), kif ukoll tal-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146).
- 2 Din it-talba giet ipprezentata fil-kuntest ta' kawża bejn Interflora Inc. u Interflora British Unit, kontra Marks & Spencer plc (iktar 'il quddiem "M & S") u Flowers Direct Online Ltd. Wara l-konkluzjoni ta' ftehim bonarju ma' Flowers Direct Online Ltd, il-kawża prinċipali kompliet bejn Interflora Inc. u Interflora British Unit kontra M & S fir-rigward tal-pubblikazzjoni fuq l-internet ta' reklamar ta' M & S abbażi ta' kliem prinċipali li jikkorrispondi għat-trade mark INTERFLORA.

### **Il-kuntest ġuridiku**

- 3 Id-Direttiva 89/104 u r-Regolament Nru 40/94 ġew abrogati, rispettivament, bid-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 (ĠU L 299,

p. 25), li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008, u bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Madankollu, il-kawża prinċipali tista' titqies, fid-dawl tad-data meta seħhew xi wħud mill-fatti, bhala rregolata mid-Direttiva 89/104 u mir-Regolament Nru 40/94.

- 4 Konsegwentement, għalkemm il-Qortital-Ġustizzja ser tippovdi l-interpretazzjonijiet tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94 kif mitlub mill-qorti tar-rinviju, għandu madankollu jiġi indikat li, fil-każ fejn din il-qorti tibbaża ruħha, fid-deċiżjoni tal-kawża prinċipali, fuq ir-regoli tad-Direttiva 2008/95 u tar-Regolament Nru 207/2009, l-interpretazzjonijiet imsemmija jkunu trasponibbli għal dawn it-testi legiżlattivi l-godda. Fil-fatt, id-dispożizzjonijiet rilevanti għall-kawża prinċipali ma ġew milquta minn ebda emenda sostanzjali, fir-rigward tal-kliem, tal-kuntest, u tal-għan tagħhom, fl-adozzjoni ta' din l-aħħar direttiva u ta' dan l-aħħar regolament.
  
- 5 L-għaxar premessa tad-Direttiva 89/104 kienet tippovdi:

“Billi l-protezzjoni mogħtija lit-trade marks registrati, li l-funzjoni tagħhom hi partikolarment li jggarantixxu t-trade mark bhala indikazzjoni ta' origini, hi assoluta fil-każ ta' identità bejn il-marka u s-sinjal u l-merkanzija jew is-servizzi; billi l-protezzjoni tapplika wkoll f'każ ta' xebħ bejn il-marka u l-merkanzija jew is-servizzi; billi hu indispensabbli li tingħata interpretazzjoni tal-kunċett ta' xebħ fir-rigward tal-possibbiltà li jkun hemm konfużjoni; billi l-possibbiltà li jkun hemm konfużjoni, [...] tikkostitwixxi l-kondizzjoni specifika għal tali protezzjoni [...].”

- 6 Is-seba' premessa tar-Regolament Nru 40/94 kienet imfassla f'termini kważi identiċi.

7 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trade mark”, jipprovdi:

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

- a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x’jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi reġistrata;
- b) kwalunkwe sinjal li, minħabba l-identità ma’, jew li jixbaħ it-trade mark u l-identità jew xebħ ta’ l-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta’ konfużjoni da parti tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta’ assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ wkoll jistabbilixxi li l-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi lil terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu li jużaw matul il-kummerċ kwalunkwe sinjal li hu identiku ma’, jew simili għat-trade mark fejn għandhom x’jaqsmu merkanzija jew servizzi li mhux simili għal dawk li għalihom it-trade mark hi reġistrata, fejn ta’ l-aħħar għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta’ dak is-simbolu mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ mhux onest jew li hu ta’ detriment għall-karattru li jiddifferenza wiehed għall-iehor jew reputazzjoni tat-trade mark.

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

- a) li jitwaħħal is-simbolu ma’ l-merkanzija jew ma’ l-imballaġġ ta’ dan;

- b) li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jaħżnuhom għal dawn l-iskopijiet taht dak is-sinjal, jew li joffru u jfornu servizzi kif jidhru hawn taht;
- ċ) jimpurtaw jew jesportaw il-merkanzija taht is-simbolu;
- d) juzaw is-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar.

[...]"

- 8 Il-kliem tal-Artikolu 9(1)(a) u (b) tar-Regolament Nru 40/94 kien essenzjalment jikkorrispondi għal dak tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104. Il-paragrafu (2) tal-imsemmi Artikolu 9 kien jikkorrispondi għall-paragrafu (3) tal-imsemmi Artikolu 5. Fir-rigward tal-Artikolu 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, dan kien jipprovdi:

"It-trade mark Komunitarja tagħti lill-proprjetarju id-drittijiet esklussivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jistabbilixxi lil terzi persuni li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

[...]

- ċ) kull sinjal li huwa identiku għal jew li jixbaħ lit-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija reġistrata, meta din ta' l-aħħar għandha reputazzjoni fil-Komunità u fejn l-użu mingħajr raġuni valida tas-sinjal ikun jiehu vantaġġ ingust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trademark Komunitarja."

## Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

### *Is-servizz ta' referenzjar "AdWords"*

- 9 Meta utent tal-internet jagħmel riċerka abbazi ta' kelma jew numru ta' kliem fil-mutur ta' tfittxija Google, dan juri s-siti li jidhru li jikkorrispondu l-iktar ma' dan il-kliem, skont ir-rilevanza mill-iktar importanti għall-inqas importanti. Dan iwassal għal riżultati msejha "naturali" tar-riċerka.
  
- 10 Barra minn hekk, permezz ta' għażla ta' kelma jew numru ta' kliem prinċipali, is-servizz ta' referenzjar bi ħlas "AdWords", ta' Google, jippermetti lil kull operatur ekonomiku juri, fil-każ ta' korrelazzjoni bejn din jew dawn il-kliem, u bejn dik jew daww il-kliem li jinsabu fit-talba magħmula minn utent tal-mutur ta' tfittxija, link pubbliċitarja għas-sit tiegħu. Din il-link pubbliċitarja tidher fil-kategorija "links sponsorjati", li tidher jew fil-parti tal-lemin tal-iskrin, fuq il-lemin tar-riżultati, jew fil-parti ta' fuq tal-iskrin, 'il fuq mill-imsemmija riżultati.
  
- 11 Din il-link pubbliċitarja jkollha magħha messaġġ kummerċjali qasir. Flimkien, dan il-link u dan il-messaġġ jikkostitwixxu reklam li jidher fl-imsemmija kategorija.
  
- 12 Min jirreklama għandu jhallas miżata għas-servizz ta' referenzjar għal kull klikk fuq il-link pubbliċitarju. Din il-miżata hija kkalkolata abbazi, b'mod partikolari, tal-"prezz massimu għal kull klikk" li min jirreklama ddikjara li huwa lest li jhallas meta kkonkluda l-kuntratt ta' servizz ta' referenzjar ma' Google, kif ukoll tan-numru ta' klikks mill-utenti tal-internet fuq l-imsemmi link.

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

*L-użu ta' kliem prinċipali fil-kawża prinċipali*

- 14 Interflora Inc., kumpannija stabbilita fl-Istat ta' Michigan (l-Istati Uniti) topera netwerk ta' kunsinna ta' fjuri madwar id-dinja. Interflora British Unit hija proprjetarja ta' liċenzja mahruġa minn Interflora Inc.
- 15 In-netwerk ta' Interflora Inc. u Interflora British Unit (iktar 'il quddiem, flimkien, “Interflora”) huwa magħmul minn bejjiegħa tal-fjuri mingħand min il-klijenti jistgħu jgħamlu ordnijiet, personalment jew permezz tat-telefon. Interflora għandha wkoll websites li jagħmluha possibbli li jsiru ordnijiet permezz tal-internet, ordnijiet li jiġu mwettqa mill-membri tan-netwerk li jkun l-iktar viċin tal-indirizz fejn għandhom jiġu kkonsenjati l-fjuri. L-indirizz tal-website prinċipali huwa [www.interflora.com](http://www.interflora.com). Dik il-website tidderiġi lill-utent lejn il-website speċifika tal-pajjiż, bħal [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).
- 16 INTERFLORA hija trade mark nazzjonali fir-Renju Unit u hija wkoll trade mark Komunitarja. Ma huwiex ikkontestat li, fir-rigward tas-servizz ta' konsenja ta' fjuri, dawn it-trade marks għandhom reputazzjoni sostanzjali fir-Renju Unit u fl-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea.



- 17 M & S, kumpannija rregolata mil-liġi Ingliża, hija waħda mill-bejjieġha bl-imnut prinċipali fir-Renju Unit. Hija tbigh bl-imnut firxa wiesgħa ta' prodotti u tipprovdi servizzi permezz tan-netwerk tagħha ta' hwienet u permezz tal-website tagħha [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com). Waħda mill-attivitajiet tagħha hija l-bejgħ u l-kunsinna ta' fjuri. Dik l-attività kummerċjali tinsab f'kompetizzjoni ma' dik ta' Interflora. Effettivament, ma huwiex ikkontestat bejn il-partijiet fil-kawża prinċipali li M & S ma tifformax parti min-netwerk ta' Interflora.
- 18 B'konnessjoni mas-servizz ta' referenzjar "AdWords", M & S irrizervat il-kelma prinċipali "Interflora", kif ukoll varjanti magħmulin minn dik il-kelma prinċipali bi żbalji minuri u espressjonijiet li jinkludu l-kelma "Interflora" (jigifieri "Interflora Flowers", "Interflora Delivery", "Interflora.com", "Interflora co uk", eċċ) bħala kliem prinċipali. Konsegwentement, meta utent tal-internet kien idahħal il-kelma "Interflora" jew waħda mill-varjanti jew espressjonijiet imsemmija bħala terminu ta' riċerka fil-mutur ta' riċerka ta' Google, kien jidher reklam ta' M & S taħt it-titolu "links sponsorjati".
- 19 Dan ir-reklam kien jidher b'mod partikolari b'dan il-mod:

"M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Fjuri friski u pjanti sbieħ ħafna.

Aghmel l-ordni sal-5pm għal kunsinna l-gurnata ta' wara."

("M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery").

- 20 Wara l-konstatazzjoni ta' dawn il-fatti, Interflora ressqet kawża minhabba l-ksur tad-drittijiet tat-trade mark tagħha kontra M & S quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, li ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq għaxar domandi preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Wara talba għal kjarifika mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-qorti tar-rinviju, b'deċiżjoni tad-29 ta' April 2010 li waslet għand il-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta' Ġunju 2010, irtirat mill-ħames sal-għaxar domanda li saret, u żammet biss l-erbgha domandi segwenti:

"1) Fil-każ fejn kummerċjant, li huwa kompetitur ta' proprjetarju ta' trade mark irreġistrata u li jbigħ merkanzija u servizzi identiċi għal dawk koperti mit-trade mark permezz tas-sit internet tiegħu:

- jagħżel sinjal li huwa identiku [...] għat-trade mark bħala kelma gwida għas-servizz tal-link sponsorjat propost mill-operatur ta' mutur ta' tfittxija,
- jindika dan is-sinjal bħala kelma gwida,
- jassoċja s-sinjal mal-URL tas-sit internet tiegħu,

- jiddetermina l-prezz għal kull click li ser iħallas fir-rigward ta' din il-kelma gwida,
  
- jipprogramma l-ħin li fih għandu jidher il-link sponsorjat u
  
- juża s-sinjal f'korrispondenza ta' negozju relatata mal-fatturazzjoni u l-ħlas ta' miżati jew mal-ġestjoni tal-kont tiegħu mal-operatur tal-mutur ta' tfittxija, iżda l-link sponsorjat ma jinkludix, fih innifsu, sinjal jew sinjali simili,

wiehed minn dawn l-atti jew dawn l-atti kollha jikkostitwixxu 'użu' tas-sinjal mill-kompetitur fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) [tad-Direttiva 89/104] u tal-Artikolu 9(1)(a) [tar-Regolament Nru 40/94]?

- 2) Tali użu huwa magħmul 'fir-rigward ta' merkanzija u servizzi identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata t-trade mark skont l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104] u tal-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94]?
  
- 3) Tali użu jaqá taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' waħda jew taż-żewġ dispożizzjonijiet segwenti:
  - (a) l-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94]; u
  
  - (b) [...] l-Artikolu 5(2) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(c) tar-[Regolament Nru 40/94]?

4) Ir-risposta għat-tielet domanda tkun differenti jekk:

- (a) il-prezentazzjoni tal-link sponsorjat tal-kompetitur bhala risposta għal tfittxija minn utent permezz tas-sinjal inkwistjoni tista' twassal sabiex parti mill-pubbliku temmen li l-kompetitur huwa membru tan-netwerk kummerċjali tal-proprjetarju tat-trade mark, li ma huwiex minnu, jew jekk
  
- (b) l-operatur tal-mutur ta' tfittxija ma jippermettix lill-proprjetarji tat-trade marks fl-Istat Membru [...] kkonċernat li jostakolaw l-għażla ta' sinjali identiċi għat-trade marks taġġhom bhala kliem gwida minn terzi?"

### **Fuq it-talba intiza għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali**

- 21 B'ittra tal-1 ta' April 2011, M & S talbet il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali billi osservat li l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, li nqraw fl-24 ta' Marzu 2011, huma bbażati fuq premissi żbaljati u jinjoraw il-prinċipji relattivi għat-tqassim tal-kompetenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-qorti tar-rinviju. Fir-rigward ta' dan tal-aħħar, M & S tosserva li l-Avukat Ġenerali, minflok ma llimita ruħu għal evalwazzjoni tar-regoli rilevanti tad-dritt tal-Unjoni, espona għal liema rizzultat kellha l-interpretazzjoni ta' dawn ir-regoli, fil-fehma tiegħu, twassal fil-kawża prinċipali.
  
- 22 Hija ġurisprudenza stabbilita li l-Qorti tal-Ġustizzja tista' tordna l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali, b'mod konformi mal-Artikolu 61 tar-Regoli tal-Proċedura taġġha, jekk hija tqis li ma għandhiex biżżejjed informazzjoni jew li l-kawża għandha tiġi deċiża fuq il-bażi ta' argument li ma ġiex diskuss bejn il-partijiet (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tas-26 ta' Ġunju 2008, *Burda*, C-284/06, *Gabra* p. I-4571, punt 37, u tas-17 ta' Marzu 2011, *AJD Tuna*, C-221/09, *Gabra* p. I-1655, punt 36).

- 23 F'dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja tqis li għandha fid-dispożizzjoni tagħha l-elementi kollha meħtieġa biex twieġeb id-domandi pprezentati mill-qorti tar-rinviju u li l-kawża ma għandhiex tiġi eżaminata abbażi ta' argument li ma ġiex diskuss quddiemha.
- 24 Fir-rigward tal-kritika għall-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, għandu jtifakkar li, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 252 TFUE, l-Avukat Ġenerali għandu d-dmir li jippreżenta fil-pubbliku, b'imparzjalità u b'indipendenza sħiħa, konklużjonijiet motivati dwar il-kawża li, skont l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, jeżiġu l-intervent tiegħu. Fl-eżerċizzju ta' dan il-kompitu huwa jista' jekk ikun il-każ, jeżamina talba għal deċiżjoni preliminari billi jqegħdha f'kuntast iktar wiesa' minn dak strettament definit mill-qorti tar-rinviju jew mill-partijiet fil-kawża prinċipali. Barra minn hekk, il-formulazzjoni tas-sentenza ma hija marbuta la mill-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali u lanqas mill-motivazzjoni li tagħti lok għall-imsemmija konklużjonijiet (sentenzi tal-11 ta' Novembru 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Ġabra p. I-11335, punt 26, kif ukoll AJD Tuna, iċċitata iktar 'il fuq, punt 45).
- 25 L-istess japplika għall-qorti tar-rinviju, li fl-applikazzjoni tagħha tad-deċiżjoni preliminari tal-Qorti tal-Ġustizzja, ma hijiex marbuta li ssegwi r-raġunament espost mill-Avukat Ġenerali.
- 26 F'dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li tiġi miċhuda t-talba ta' M & S intiza għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali.

## Fuq id-domandi preliminari

*Fuq id-domandi marbuta mal-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94*

- 27 Permezz tal-ewwel u t-tieni domanda, kif ukoll permezz tal-punt (a) tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi lil kompetitur milli jirreklama, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal dik it-trade mark li dan il-kompetitur, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom l-imsemmi trade mark hija rreġistrata.
- 28 Permezz tar-raba' domanda tagħha, il-qorti msemmiya tistaqsi jekk huwiex rilevanti, f'dan il-kuntest, il-fatt li r-reklam imsemmi jista' jwassal lil parti mill-pubbliku kkonċernat biex jaħseb b'mod żbaljat li min jirreklama huwa membru tan-netwerk kummerċjali tal-proprjetarju tat-trade mark, u l-fatt li min jipprovdi s-servizz ta' referenzjar ma jippermettix lill-proprjetarji ta' trade marks li jopponu ruħhom għall-għażla ta' sinjali identiċi għal dawn bħala kliem prinċipali.
- 29 Dawn id-domandi għandhom jiġu eżaminati flimkien.
- 30 Hekk kif diġà osservat il-Qorti tal-Ġustizzja, is-sinjal magħżul minn min jirreklama bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet huwa l-mezz użat minnu sabiex jagħti bidu għall-wiri tar-reklam tiegħu, u għalhekk jintuża matul il-kummerċ fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 9 tar-Regolament

Nru 40/94 (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punti 49 sa 52, kif ukoll tal-25 ta' Marzu 2010, BergSpechte, C-278/08, Ġabra p. I-2517, punt 18).

- 31 Barra minn hekk, dan huwa użu fir-rigward ta' prodotti jew servizzi ta' min jirreklama, anki meta s-sinjal magħżul bħala kelma prinċipali ma jidhirx fir-reklam stess (sentenza BergSpechte, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19, u d-digriet tas-26 ta' Marzu 2010, Eis.de, C-91/09, punt 18).
- 32 Madankollu, il-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jopponi ruħu għall-użu ta' sinjal identiku għat-trade mark tiegħu bħala kelma prinċipali jekk ma jkunux ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti għal dan il-għan fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u fl-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll mill-ġurisprudenza relatata magħhom.
- 33 Il-kawża prinċipali tidhol fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(a) tal-imsemmija Artikoli 5 u 9, jiġifieri dak imsejjaħ bħala ta' "identità doppja", fejn l-użu minn terza persuna ta' sinjal identiku għat-trade mark isir għal prodotti jew għal servizzi identiċi għal dawk li t-trade mark giet irreġistrata għalihom. Fil-fatt, huwa stabbilit li b'mod partikolari M & S għamlet użu, għas-servizz tagħha ta' konsenja ta' fjuri, mis-sinjal "Interflora", li essenzjalment huwa identiku għat-trade mark verbali INTERFLORA, irreġistrata għal servizzi ta' kunsinna ta' fjuri.
- 34 F'dan il-każ, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi l-imsemmi użu biss jekk dan jista' jikser waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Google France u Google, punt 79, kif ukoll BergSpechte, punt 21; ara wkoll is-sentenzi

tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et.*, C-487/07, Ġabra p. I-5185, punt 60, kif ukoll tat-8 ta' Lulju 2010, *Portakabin*, C-558/08, Ġabra p. I-6963, punt 29).

- 35 Interflora tqis li din il-kundizzjoni għandha, b'mod konformi mal-ġurisprudenza diġà stabbilita, tinftiehem fis-sens li l-imsemmi paragrafu 1(a) jipproteġi lill-proprjetarju tat-trade mark kontra kull ksur ta' kull funzjoni tat-trade mark. Madankollu, skont *M & S*, tali interpretazzjoni ma tirriżultax b'mod ċar mill-ġurisprudenza u tirriskja li tohloq żbilanċ bejn l-interess ta' protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u dak tal-kompetizzjoni hielsa. Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni Ewropea tqis li l-paragrafu 1(a) tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 40/94 jipproteġi lill-proprjetarju tat-trade mark biss kontra ksur tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini tat-trade mark. Il-funzjonijiet l-oħra tat-trade mark jistgħu, l-iktar, ikollhom rwol fl-interpretazzjoni tal-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, li jikkoncernaw id-drittijiet mogħtija minn trade marks li għandhom reputazzjoni.
- 36 Għandu jiġi rrilevat li mill-kliem tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 u mill-għaxar premessa tagħha jirriżulta li d-dritt tal-Istati Membri ġie armonizzat fis-sens li d-dritt esklużiv mogħti minn trade mark jagħti lill-proprjetarju tagħha protezzjoni "assoluta" kontra l-użu minn terzi persuni ta' sinjali identiċi għal din it-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi, filwaqt li, meta din l-identikità doppja tkun nieqsa, hija biss l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni li tippermetti lill-proprjetarju jinvoka b'mod utli d-dritt esklużiv tiegħu. Din id-distinzjoni bejn il-protezzjoni mogħtija mill-paragrafu 1(a) tal-imsemmi artikolu u dik stabbilita fil-punt (b) tal-istess paragrafu 1, għet riprodotta, fir-rigward tat-trade mark *Komunitarja*, mis-seba' premessa u mill-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 40/94.
- 37 Għalkemm il-leġiżlatur tal-Unjoni kkwalifika bħala "assoluta" l-protezzjoni kontra l-użu mingħajr awtorizzazzjoni ta' sinjali identiċi għal trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li din hija rreġistrata għalihom, il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat din il-kwalifika billi osservat li, għalkemm hija importanti, il-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 għandha biss l-għan li tippermetti



lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju tagħha, jiġifieri li jiżgura li din tal-aħħar tista' tissodisfa l-funzjonijiet tagħha stess. Minn dan, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeduċiet li l-eżerċizzju tad-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark għandu jiġi rrizervat għall-kazijiet fejn l-użu tas-sinjal minn terza persuna jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark u b'mod partikolari l-funzjoni essenzjali tagħha li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-provenjenza tal-prodott (sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 51).

- 38 Din l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 giet ikkonfermata kemm il-darba u giet trasposta fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 [ara b'mod partikolari, fir-rigward tad-Direttiva 89/104, is-sentenzi tal-11 ta' Settembru 2007, Céline, C-17/06, Ġabra p. I-7041, punt 16, kif ukoll tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK), C-533/06, Ġabra p. I-4231, punt 57 u, fir-rigward tar-Regolament Nru 40/94, id-digriet tad-19 ta' Frar 2009, UDV North America, C-62/08, Ġabra p. I-1279, punt 42, kif ukoll is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 75]. Barra minn hekk, din giet ippreċiżata fis-sens li d-dispożizzjonijiet imsemmija jippermettu lill-proprjetarju tat-trade mark jinvoka d-dritt esklużiv tiegħu fil-każ ta' ksur jew ta' riskju ta' ksur ta' waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark, kemm jekk tkun il-funzjoni essenzjali ta' indikazzjoni tal-origini tal-prodott jew tas-servizz kopert mit-trade mark jew waħda mill-funzjonijiet l-oħra tagħha, bħal dik li tiggarantixxi l-kwalità ta' dan il-prodott jew ta' dan is-servizz, jew dawk ta' komunikazzjoni, ta' investiment jew ta' reklamar (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq L'Oréal *et.*, punti 63 u 65, kif ukoll Google France u Google, punti 77 u 79).

- 39 Fir-rigward tal-funzjonijiet tat-trade mark differenti minn dik tal-indikazzjoni tal-origini, għandu jiġi rrilevat li, kemm il-legiżlatur tal-Unjoni, bl-użu tat-terminu "b'mod partikolari" fl-għaxar premessa tad-Direttiva 89/104 u fis-seba' premessa tar-Regolament Nru 40/94, kif ukoll il-Qorti tal-Ġustizzja, bl-użu tat-termini "funzjonijiet tat-trade mark" sa mis-sentenza Arsenal Football Club, iċċitata iktar 'il fuq, indikaw li l-funzjoni ta' indikazzjoni tal-origini tat-trade mark ma hijiex l-unika funzjoni tagħha li jisthoqqilha protezzjoni kontra ksur minn terzi persuni. Għalhekk, dawn hađu inkunsiderazzjoni l-fatt li trade mark ta' spiss tikkostitwixxi, minbarra indikazzjoni

tal-provenjenza tal-prodotti jew tas-servizzi, strument ta' strategija kummerċjali użat, b'mod partikolari, għal finijiet ta' reklamar jew biex tinholoq reputazzjoni sabiex tinkiseb il-fedeltà tal-konsumatur.

- 40 Ċertament, trade mark dejjem titqies li tissodisfa l-funzjoni taġġha ta' indikazzjoni tal-orijini, filwaqt li din tiżgura l-funzjonijiet l-oħra taġġha biss sa fejn il-proprietarju taġġha jużaha f'dan is-sens, b'mod partikolari għal finijiet ta' reklamar jew ta' investiment. Madankollu, din id-differenza bejn il-funzjoni essenzjali tat-trade mark u l-funzjonijiet l-oħra taġġha ma jistgħu bl-ebda mod jiġġustifikaw li, meta trade mark tissodisfa waħda jew iktar minn dawn il-funzjonijiet l-oħra, ksur ta' dawn tal-aħħar jiġi eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94. Bl-istess mod, ma jistax jitqies li huma biss it-trade marks li għandhom reputazzjoni li jistgħu jkollhom funzjonijiet differenti minn dik ta' indikazzjoni ta' orijini.
- 41 Huwa fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija iktar 'il fuq, kif ukoll tal-elementi ta' interpretazzjoni iktar preċiżi pprovduti iktar 'il quddiem, li l-qorti tar-rinviju jkollha tapplika l-kundizzjoni ta' ksur ta' waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark.
- 42 Fir-rigward tal-użu, fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, ta' sinjali identiċi għal trade marks bħala kliem prinċipali għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li dawn it-trade marks huma rreġistrati għalihom, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li, minbarra l-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini, dik ta' reklamar tista' tirriżulta rilevanti (ara s-sentenzi Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 81). Din il-kunsiderazzjoni tapplika wkoll f'dan il-każ, peress li Interflora invokat ukoll ksur tal-funzjoni ta' investiment tat-trade mark taġġha.

- 43 Konsegwentement, il-qorti tar-rinviju għandha tingħata elementi ta' interpretazzjoni fir-rigward tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini, tal-funzjoni ta' reklamar u tal-funzjoni ta' investment tat-trade mark.

#### Il-ksur tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini

- 44 Il-kwistjoni dwar jekk hemmx ksur tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini ta' trade mark meta l-utenti tal-internet jintwerew, fuq il-bażi ta' kelma prinċipali identika għal din it-trade mark, reklam ta' terz, bħala ta' kompetitur tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, jiddependi b'mod partikolari fuq il-mod kif dan ir-reklam ikun ipprezentat. Ikun hemm ksur ta' din il-funzjoni meta r-reklam 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 għejjin mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża ekonomikament konnessa miegħu jew, b'mod kuntrarju, minn terz (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Google France u Google, punti 83 u 84, kif ukoll Portakabin, punt 34). Fil-fatt, f'tali sitwazzjoni, li hija madankollu kkaratterizzata mill-fatt li r-reklam jidher minnufih wara d-dhul tat-trade mark bħala kelma ta' riċerka u jintwera fil-mument meta t-trade mark tintwera, bħala kelma ta' riċerka, ukoll fuq l-iskrin, l-utent tal-internet jista' jitfikkex fuq l-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 85).
- 45 Meta r-reklam tat-terz jissuġġerixxi l-eżistenza ta' rabta ekonomika bejn dan it-terz u l-proprjetarju tat-trade mark, il-konklużjoni għandha tkun li hemm ksur tal-funzjoni ta' indikazzjoni ta' orijini ta' din it-trade mark. Bl-istess mod, meta r-reklam, filwaqt li ma jissuġġerixxi l-eżistenza ta' rabta ekonomika, jibqa' vag dwar l-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni sa tali punt li utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent ma jkunx jista' jstabbilixxi, abbażi tal-link pubbliċitarju u tal-messaġġ kummerċjali anness miegħu, jekk minn jirreklama huwiex terz fir-rigward tal-proprjetarju tat-trade mark jew, bil-kuntrarju, ekonomikament konness miegħu, il-konklużjoni għandha wkoll tkun li hemm ksur tal-imsemmija funzjoni tat-trade

mark (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Google France u Google, punti 89 u 90, kif ukoll Portakabin, punt 35).

- 46 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha teżamina jekk il-fatti tal-kawża prinċipali humiex ikkaratterizzati minn ksur, jew riskju ta' ksur, tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-oriġini tat-trade mark bħal dak deskritt fil-punti preċedenti (ara, b'analogija, is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 88).
- 47 Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni, huwa irrilevanti l-fatt imsemmi fir-raba' domanda (b), li min jipprovi s-servizz ta' referenzjar ma ppermettix lill-proprjetarju tat-trade mark li jopponi ruħu għall-għażla tas-sinjali identiku għal din it-trade mark bħala kelma prinċipali. Hekk kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 40 tal-konklużjonijiet tiegħu, huwa biss il-każ kuntrarju, fejn min jipprovi s-servizz ta' referenzjar jagħti tali possibbiltà lill-proprjetarji tat-trade marks, li jista' jkollu konsegwenzi legali peress li, f'dan il-każ u taħt ċerti kundizzjonijiet, nuqqas ta' oppożizzjoni mingħand dawn il-proprjetarji, waqt l-għażla bħala kliem prinċipali tas-sinjali identiċi għal trade marks li huma proprjetarji tagħhom, jista' jiġi kkwalifikat bħala kunsens taċitu tagħhom. Madankollu, il-fatt, preżenti fil-kawża prinċipali, li ebda awtorizzazzjoni ma ntalbet jew ma nġatata mingħand l-imsemmi proprjetarju jikkonferma li l-użu tas-sinjali identiku għat-trade mark li huwa l-proprjetarju tagħha seħħ mingħajr il-kunsens tiegħu.
- 48 Min-naħa l-oħra, għall-applikazzjoni tar-regola stabbilita fl-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, tista' tkun rilevanti ċirkustanza bħal dik deskritta fl-inċiż (a) tar-raba' domanda.

- 49 Fil-fatt, kieku mill-evalwazzjoni tal-fatti mill-qorti tar-rinviju kellu jirriżulta li r-reklamar ta' M & S, li jidher b'risposta għat-tfittxija mwettqa minn utenti tal-internet bl-użu tal-kelma "Interflora", jirriskja li jwassal lil dawn tal-aħħar biex jaħsbu b'mod żbaljat li s-servizz ta' kunsinna tal-fjuri propost minn M & S jiffirma parti min-netwerk kummerċjali ta' Interflora, ikollu jiġi konkluż li r-reklamar imsemmi ma jippermettix li jinstab jekk M & S hijiex terza persuna fil-konfront tal-proprjetarju tat-trade mark jew jekk, b'mod kuntrarju, din l-aħħar kumpannija hijiex ekonomikament marbuta miegħu. F'dawn iċ-ċirkustanzi jkun hemm ksur tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini tat-trade mark INTERFLORA.
- 50 F'dan il-kuntest, hekk kif ġie mfakkar fil-punt 44 ta' din is-sentenza, il-pubbliku rilevanti huwa kompost minn utenti tal-internet normalment informati u raġonevolment attenti. Għalhekk, il-fatt li xi utenti tal-internet setgħu kellhom xi diffikultajiet biex jindunaw li s-servizz ipprovdut minn M & S huwa indipendenti minn dak ta' Interflora ma huwiex biżżejjed sabiex jiġi kkonstatat ksur tal-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini.
- 51 L-evalwazzjoni tal-fatti mwettqa mill-qorti tar-rinviju tista' tikkonsisti fl-evalwazzjoni, qabel kollox, ta' jekk l-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent jafx, abbażi tal-karatteristiċi ġeneralment magħrufa tas-suq, li s-servizz ta' kunsinna ta' fjuri ta' M & S ma jiffirma parti min-netwerk ta' Interflora iżda huwa, b'mod kuntrarju, f'kompetizzjoni miegħu, u, sussegwentement, fil-każ fejn ikun jidher li tali għarfien ġenerali huwa nieqes, jekk ir-reklam ta' M & S jippermettix lill-imsemmi utent tal-internet li jinduna li s-servizz imsemmi ma jappartjenix għan-netwerk imsemmi.
- 52 Il-qorti tar-rinviju tista', b'mod partikolari, tiegħu inkunsiderazzjoni l-fatt li, f'dan il-każ, in-netwerk kummerċjali tal-proprjetarju tat-trade mark huwa kompost minn numru ogħli ta' bejjieġha bl-imnut li bejniethom jipprezentaw diversità kbira f'termini ta' daqs u ta' profil kummerċjali. Fil-fatt, għandu jitqies li, f'tali kundizzjonijiet, jista' jkun partikolarment diffiċli għall-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jkun jaf, fin-nuqqas ta' indikazzjoni mogħtija minn min jirreklama, jekk dan tal-aħħar, li r-reklam tiegħu jidher bħala risposta għat-tfittxija bl-użu tat-trade mark imsemmija bħala terminu ta' riċerka, jiffirma parti jew le min-netwerk imsemmija.

- 53 Fid-dawl ta' dan il-fatt u tal-elementi l-oħra li hija tqis bħala rilevanti, il-qorti msemija għandha, jekk għarfien ġenerali bħal dak imsemmi fil-punt 51 ta' din is-sentenza huwa nieqes, tevalwa jekk l-użu ta' termini bħal "M & S Flowers" f'reklam bħal dak imsemmi fil-punt 19 ta' din is-sentenza, huwiex biżżejjed jew le sabiex l-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jkun dahħal it-termini ta' riċerka li jinkludu fihom il-kelma "Interflora" jkunx jista' jifhem li s-servizz ta' kunsinna ta' fjuri propost ma huwiex provenjenti minghand Interflora.

#### Il-ksur tal-funzjoni ta' reklamar

- 54 F'dak li jirrigwarda l-funzjoni ta' reklamar, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkonstatat li l-użu ta' sinjal identiku għal trade mark ta' ħaddiehor fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar bħal "AdWords" ma jiksirx lil din il-funzjoni tat-trade mark (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Google France u Google, punt 98, kif ukoll BergSpechte, punt 33).
- 55 Ċertament, l-użu msemmi jista' jkollu riperkussjonijiet fuq l-użu f'reklamar ta' trade mark verbali mill-proprjetarju tagħha.
- 56 B'mod partikolari, meta dan tal-aħħar jirreġistra t-trade mark stess tiegħu bħala kelma prinċipali mal-fornitur tas-servizz ta' referenzjar, sabiex ikollu reklam muri fit-taqsima "links sponsorjati", xi kultant ikollu, jekk it-trade mark tiegħu ntgħazlet ukoll bħala kelma prinċipali minn kompetitur, iħallas prezz għal kull klikk iktar għoli minn dan tal-aħħar jekk irid jiżgura li r-reklam tiegħu jidher qabel dak tal-kompetitur imsemmi (ara s-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 94).

- 57 Madankollu, is-sempliċi fatt li l-użu, minn terza persuna, ta' sinjal identiku għal trade mark għal prodotti jew servizzi identiki għal dawk li din it-trade mark giet irreġistrata għalihom, iġieghel lill-proprjetarju ta' din it-trade mark jintensifika l-isforzi pubbliċitarji tiegħu sabiex iżomm jew iżid il-vizibiltà tiegħu mal-konsumaturi, ma huwiex biżżejjed, f'kull każ, sabiex jiġi konkluż li hemm ksur tal-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark imsemmija. F'dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li għalkemm it-trade mark tikkostitwixxi element essenzjali mis-sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta li d-dritt tal-Unjoni għandu l-għan li jstabilixxi (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-23 ta' April 2009, Copad, C-59/08, Ġabra p. I-3421, punt 22), madankollu din ma għandhiex l-għan li tiproteġi lill-proprjetarju tagħha kontra prattiki inerenti għall-kompetizzjoni.
- 58 Ir-reklamar fuq l-internet abbażi ta' kliem prinċipali li jikkorrispondi għal trade marks jikkostitwixxi tali prattika, peress li dan għandu, bħala regola ġenerali, is-sempliċi skop li jipproponi lil-utenti tal-internet alternattivi fil-konfront tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarji tat-trade marks imsemmija (ara, f'dan ir-rigward, is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 69).
- 59 Barra minn hekk, l-għażla ta' sinjal identiku għal trade mark ta' haddieħor fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar li għandu l-karatteristiċi ta' "AdWords" ma għandhiex l-effett li ċċaħhad lill-proprjetarju ta' din it-trade mark mill-possibbiltà li juża t-trade mark tiegħu b'mod effettiv sabiex jinforma u jikkonvinċi lill-konsumaturi (ara, f'dan ir-rigward, is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 96 u 97).

#### Il-ksur tal-funzjoni tal-investment

- 60 Minbarra l-funzjoni ta' indikazzjoni tal-origini tagħha u, jekk ikun il-każ, il-funzjoni ta' reklamar tagħha, trade mark tista' tintuża wkoll mill-proprjetarju tagħha sabiex tohloq jew iżzomm reputazzjoni li tista' tiġbed u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi.

- 61 Għalkemm din il-funzjoni, imsejha “ta’ investment”, tat-trade mark tista’ tippreżenta sovrapożizzjoni mal-funzjoni ta’ reklamar, madankollu din hija distinta minnha. Fil-fatt, l-użu tat-trade mark sabiex tinholq jew tinżamm reputazzjoni jsejnh mhux biss permezz tar-reklamar, iżda anki permezz ta’ diversi tekniċi kummerċjali.
- 62 Meta l-użu minn terza persuna, bħal kompetitur tal-proprjetarju tat-trade mark, ta’ sinjal identiku għal dik it-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li din giet irreġistrata għalihom, itellef b’mod sostanzjali l-użu, mill-proprjetarju msemmi, tat-trade mark tiegħu sabiex jikseb jew iżomm reputazzjoni li tista’ tiġbed u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi, għandu jitqies li dan l-użu jikser il-funzjoni ta’ investment tat-trade mark. Konsegwentement, il-proprjetarju msemmi jista’ jipprekludi tali użu abbażi tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 jew, f’każ ta’ trade mark Komunitarja, tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94.
- 63 F’sitwazzjoni fejn it-trade mark diġà tibbenefika minn tali reputazzjoni, il-funzjoni ta’ investment tinkiser meta l-użu mit-terza persuna ta’ sinjal identiku għal din it-trade mark għal prodotti jew għal servizzi identiċi jolqot ir-reputazzjoni u b’hekk jipperikola ż-żamma tagħha. Hekk kif il-Qorti tal-Gustizzja diġà ddecidiet, il-proprjetarju ta’ trade mark għandu jkun jista’ jopponi ruħu, abbażi tad-dritt esklużiv mogħti lilu mit-trade mark, għal tali użu (ara s-sentenza tat-12 ta’ Lulju 2011, *L’Oréal et.*, C-324/09, Ġabra p. I-6011, punt 83).
- 64 Min-naħa l-oħra, ma jistax jiġi aċċettat li l-proprjetarju ta’ trade mark ikun jista’ jopponi li kompetitur, f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni leali u li tirrispetta l-funzjoni ta’ indikazzjoni tal-orìġini tat-trade mark, jgħamel użu minn sinjal identiku għal din it-trade mark għal prodotti jew għal servizzi identiċi għal dawk li din giet irreġistrata għalihom, jekk dan l-użu għandu bħala konsegwenza biss li jobbliga lill-proprjetarju ta’ din it-trade mark jadatta l-isforzi tiegħu biex joħloq jew iżomm reputazzjoni li tista’ tiġbed u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi. Bl-istess mod, il-fatt li l-użu msemmi



jwassal lil ċerti konsumaturi biex jitbiegħdu mill-prodotti jew mis-servizzi koperti mit-trade mark imsemmija ma jistax jiġi invokat utilment mill-proprjetarju ta' din tal-aħħar.

- 65 Huwa fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet li l-qorti tar-rinviju għandha tivverifika jekk l-użu, minn M & S, tas-sinjal identiku għat-trade mark INTERFLORA jipperikolax iż-żamma, minn Interflora, ta' reputazzjoni li tista' tiġbed jew tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi.
- 66 Konsegwentement, ir-risposta għall-ewwel u għat-tieni domanda, għall-punt (a) tat-tielet domanda kif ukoll għar-raba' domanda għandha tkun li l-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jipprekludi lil kompetitur milli, abbażi ta' kelma prinċipali identika għal dik it-trade mark li dan il-kompetitur, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, jgħamel reklam għal prodotti jew għal servizzi identiċi għal dawk li t-trade mark imsemmija giet irreġistrata għalihom, meta dan l-użu jkun jista' jikser wahda mill-funzjonijiet tat-trade mark. Tali użu:
- jikser il-funzjoni ta' indikazzjoni tal-origini tat-trade mark meta r-reklam li jidher abbażi tal-kelma prinċipali msemmija ma jippermettix, jew jippermetti diffiċilment lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jkun jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi koperti mir-reklam joriginawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża ekonomikament marbuta miegħu jew, b'mod kuntrarju, minn terza persuna.
  - ma jiksirx, fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar li għandu l-karatteristiċi ta' dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark, u

- jikser il-funzjoni ta' investment tat-trade mark jekk itellef b'mod sostanzjali l-użu, mill-proprjetarju msemmi, tat-trade mark tiegħu sabiex jikseb jew iżomm reputazzjoni li tista' tiġbed u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi.

*Fuq id-domanda dwar l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(c) tar-Regolament Nru 40/94*

- 67 Permezz tal-inciż (b) tat-tielet domanda tagħha, moqri flimkien mal-ewwel u t-tieni domandi, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(c) tar-Regolament Nru 40/94 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark magħrufa jistax jipprekludi lil kompetitur milli jgħamel reklamar abbażi ta' kelma prinċipali li tikkorrispondi għal din it-trade mark li dan il-kompetitur, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet.
- 68 Qabel kolloxx, fir-rigward tal-applikabbiltà tar-regoli stabbiliti fil-paragrafu (2) tal-imsemmi Artikolu 5 u fil-paragrafu (1)(c) tal-imsemmi Artikolu 9, hija ġurisprudenza stabbilita li, anki jekk dawn id-dispożizzjonijiet b'mod espress jirreferu biss għall-każ fejn jintuża sinjal identiku jew simili għal trade mark magħrufa għal prodotti jew servizzi li ma humiex simili għal dawk li din it-trade mark giet irreġistrata għalihom, il-protezzjoni stabbilita fihom tapplika, b'iktar raġuni, anki fir-rigward tal-użu ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark magħrufa għal prodotti jew servizzi li huma identiċi jew simili għal dawk li għalihom it-trade mark giet irreġistrata (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tad-9 ta' Jannar 2003, Davidoff, C-292/00, Ġabra p. I-389, punt 30; tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux, C-408/01, Ġabra p. I-12537, punti 18 sa 22, kif ukoll Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 48).
- 69 Peress li t-trade mark INTERFLORA għandha reputazzjoni u l-użu minn M & S tas-sinjal identiku għal din it-trade mark bħala kelma prinċipali sar, hekk kif ġie kkonstatat fil-punt 33 ta' din is-sentenza, għal servizz identiku għal dak li għalih

it-trade mark imsemmija giet irreġistrata, l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom japplikaw fil-kawża prinċipali. Barra minn hekk, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li l-leġiżlazzjoni applikabbli fir-Renju Unit tinkludi r-regola stabbilita fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104.

- 70 Sussegwentement, fir-rigward tal-portata tal-protezzjoni mogħtija lill-proprjetarji ta' trade marks li għandhom reputazzjoni, mill-kliem tal-imsemmija dispożizzjonijiet jirriżulta li l-proprjetarji ta' tali trade marks jistgħu jipprekludu l-użu minn terzi persuni, fil-kummerċ, ta' sinjali identiċi jew simili għal dawn, mingħajr il-kunsens tagħhom u mingħajr raġuni valida, meta dan l-użu jikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta' dawn it-trade marks jew joħloq ħsara lil dan il-karattru distintiv jew lil din ir-reputazzjoni.
- 71 L-eżerċizzju ta' dan id-dritt mill-proprjetarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni ma jissupponix l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fost il-pubbliku kkonċernat (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Adidas-Salomon u Adidas Benelux, punt 31, kif ukoll tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et.*, punt 36). Barra minn hekk, peress li l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 jistabbilixxu li t-trade mark inkwistjoni u s-sinjal użat mit-terzi għandhom ikollhom ċertu livell ta' xebh, huwa biżżejjed li jiġi rrilevat li din il-kundizzjoni hija sodisfatta f'dan il-każ, fid-dawl tal-korrispondenza stretta bejn is-sinjal "Interflora" u l-varjanti tagħha użati minn M & S, min-naħa waħda, u t-trade mark INTERFLORA, min-naħa l-oħra.
- 72 Id-dannu li l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 jiżguraw il-protezzjoni kontrih huwa, fl-ewwel lok, dannu lill-karattru distintiv tat-trade mark, fit-tieni lok, dannu lir-reputazzjoni ta' din it-trade mark u, fit-tielet lok, vantaġġ inġust meħud mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark, fejn ksur wiehed biss ta' dawn huwa biżżejjed sabiex tapplika r-regola

stabbilita fid-dispożizzjonijiet imsemmija (ara s-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et.*, iċċitata iktar 'il fuq, punti 38 kif ukoll 42).

- 73 Id-dannu kkawżat lill-karattru distintiv tat-trade mark li għandha reputazzjoni, li huwa denominat ukoll bit-terminu, b'mod partikolari, "tahlit", iseħħ meta tiddgħajjed il-kapaċità ta' din it-trade mark li tidentifika l-prodotti jew is-servizzi li hija rreġistrata għalihom, filwaqt li d-dannu li jsir lir-reputazzjoni tat-trade mark, li huwa denominat ukoll bit-terminu, b'mod partikolari, "titbigħ", iseħħ meta l-prodotti jew is-servizzi li għalihom is-sinjal identiku jew simili jintuża minn terz jistgħu jintgħoġbu mill-pubbliku b'mod li s-saħħa ta' attrazzjoni tat-trade mark tonqos (ara s-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et.*, iċċitata iktar 'il fuq, punti 39 kif ukoll 40).
- 74 Min-naħa tiegħu, il-kunċett ta' "vantaġġ ingust mehud mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark", denominat ukoll bit-terminu, b'mod partikolari, "parassitiżmu", ma huwiex marbut mad-dannu subit mit-trade mark, iżda mal-vantaġġ miksub minn terzi mill-użu tas-sinjal identiku jew simili għaliha. Dan jinkludi b'mod partikolari l-każ fejn, minħabba trasferiment tal-immaġni tat-trade mark jew tal-karatteristiċi tagħha lejn prodotti koperti mis-sinjal identiku jew simili, ikun hemm użu manifest minn fuq dahar trade mark li għandha reputazzjoni (sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et.*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 41).
- 75 Mill-ispjegazzjonijiet ipprovduti b'risposta għat-talba għal kjarifiki msemmija fil-punt 20 ta' din is-sentenza jirriżulta li l-qorti tar-rinviju ma titlobx interpretazzjoni tal-kunċett ta' dannu kkawżat lir-reputazzjoni tat-trade mark (titbigħ), iżda tixtieq tkun taf f'liema kundizzjonijiet għandu jitqies li persuna li tirreklama, li, abbażi ta' sinjal identiku għal trade mark li għandha reputazzjoni li huwa għażel mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju ta' din it-trade mark fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, turi link pubbliċitarju lejn is-sit tagħha, tikkawża dannu lill-karattru distintiv ta' din it-trade mark li għandha reputazzjoni (tidjif) jew tikseb vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark imsemmija (parassitiżmu).

Id-dannu kkawżat lill-karattru distintiv tat-trade mark li għandha reputazzjoni (tidjif)

- 76 Hekk kif espona l-Avukat Ġenerali fil-punt 80 tal-konklużjonijiet tiegħu, dannu lill-karattru distintiv ta' trade mark li għandha reputazzjoni jiġi kkawżat meta l-użu ta' sinjal identiku jew simili għal din inaqqas il-kapaċità ta' din it-trade mark li tiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark minn dawk li għandhom oriġini oħra. B'konsegwenza ta' proċess ta' tidjif, it-trade mark ma tkunx iktar kapaċi li tohloq, fost il-konsumaturi, assoċjazzjoni immedjata ma' oriġini kummerċjali speċifika.
- 77 Sabiex il-proprjetarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni jkun protett b'mod effettiv kontra dan it-tip ta' dannu, l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati fis-sens li dan il-proprjetarju jista' jipprekludi kull użu ta' sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark li jnaqqas il-kapaċità distintiva tat-trade mark imsemmija, mingħajr ma għandu jistenna li jintemm il-proċess ta' tidjif, jiġifieri t-telf komplet tal-karattru distintiv tat-trade mark.
- 78 Insostenn tat-teżi tagħha li tgħid li sar dannu lill-kapaċità distintiva tat-trade mark tagħha, Interflora tosserva li l-użu minn M & S kif ukoll minn impropri oħra tat-terminu "Interflora" fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, iwassal progressivament lill-utenti tal-internet biex jaħsbu li dan it-terminu ma huwiex trade mark li tirreferi għas-servizz ta' kunsinna ta' fjuri pprovdut minn bejjiegha tal-fjuri tan-netwerk Interflora, iżda jikkostitwixxi terminu ġeneriku għal kull servizz ta' kunsinna ta' fjuri.
- 79 Huwa minnu li l-użu, minn terza persuna u fil-kummerċ, ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark li għandha reputazzjoni jnaqqas il-kapaċità distintiva tagħha u għalhekk jikkawża dannu lill-karattru distintiv ta' din it-trade mark fis-sens tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104 jew, fil-każ ta' trade mark Komunitarja,

fis-sens tal-Artikolu 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, meta jikkontribwixxi għall-iznaturament tat-trade mark imsemmija f'terminu ġeneriku.

- 80 Madankollu, kuntrarjament għal dak li tosserva Interflora, l-għażla ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark li għandha reputazzjoni bħala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet mhux neċessarjament jikkontribwixxi għal tali evoluzzjoni.
- 81 Għalhekk, meta l-użu, bħala kelma prinċipali, ta' sinjal li jikkorrispondi għal trade mark li għandha reputazzjoni jwassa l-għall-wiri ta' reklam li jippermetti lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jifhem li l-prodotti jew is-servizzi offruti ma humiex provenjenti mill-proprietarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni iżda, b'mod kuntrarju, minn kompetitur tiegħu, ikollu jiġi konkluż li l-kapaċità distintiva ta' din it-trade mark ma gietx imnaqqsa mill-użu msemmi, peress li din tal-aħħar serviet sempliċement sabiex tiġbed l-attenzjoni tal-utent tal-internet dwar l-eżistenza ta' prodott jew ta' servizz alternattiv meta mqabbel ma' dak tal-proprietarju tat-trade mark imsemmija.
- 82 Isegwi li, kieku l-qorti tar-rinviju kellha tikkonkludi li r-reklam muri minhabba l-użu, minn M & S, tas-sinjal identiku għat-trade mark INTERFLORA kien jippermetti lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jifhem li s-servizz reklammat minn M & S huwa indipendenti minn dak ta' Interflora, din l-aħħar imprima ma tkunx tista' tinvoka utilment, billi tibbaża ruħha fuq ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, li dan l-użu kkontribwixxa għal znaturament tat-trade mark imsemmija f'terminu ġeneriku.
- 83 Min-naħa l-oħra, kieku l-qorti msemmiya kellha tikkonkludi li r-reklam muri minhabba l-użu msemmi tas-sinjal identiku għat-trade mark INTERFLORA ma kienx jippermetti lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jifhem li s-servizz reklammat minn M & S huwa indipendenti minn dak ta' Interflora, u li din tal-aħħar kellha tinsisti li, apparti l-fatt li l-qorti tar-rinviju tqis li nkisret il-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini ta' din it-trade mark, tikkonstata li M & S ukoll

kisret il-karattru distintiv tat-trade mark imsemmija billi kkontribwixxiet għall-iznaturament tagħha f'terminu ġeneriku, il-qorti msemmija jkollha tevalwa, abbażi tal-ħjiel kollu li tressaq quddiemha, jekk l-għażla tas-sinjali korrispondenti għat-trade mark INTERFLORA bhala kliem prinċipali fuq l-internet kellhiex tali impatt fuq is-suq tas-servizzi ta' kunsinna ta' fjuri li t-terminu "Interflora" evolva sabiex jirreferi, f'moħħ il-konsumatur, għal kull servizz ta' kunsinna ta' fjuri.

Il-vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark (parassitiżmu)

- <sup>84</sup> Hekk kif diġà kkunsidrat il-Qorti tal-Ġustizzja, persuna li tirreklama li tkun għażlet, fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, kelma prinċipali li tikkorrispondi għal trade mark ta' haddieħor, ikollha l-intenzjoni li l-utenti tal-internet, meta jdaħħlu din il-kelma bhala kelma ta' riċerka, jikklikkjaw mhux biss fuq il-links murija li jiġu mill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark, iżda wkoll fuq il-link pubbliċitarju tal-imsemmija persuna li tirreklama (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 67).
- <sup>85</sup> Jidher ukoll li ċ-ċirkustanza li trade mark tgawdi minn reputazzjoni jagħmel probabbli l-fatt li numru kbir ta' utenti tal-internet jużaw isem din it-trade mark bhala kelma prinċipali biex jipproċedu għar-riċerka tagħhom fuq l-internet sabiex isibu informazzjoni jew offerti fuq il-prodotti jew is-servizzi ta' din it-trade mark.
- <sup>86</sup> F'dawn iċ-ċirkustanzi, hekk kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 96 tal-konklużjonijiet tiegħu, ma jistax jiġi kkontestat li, meta l-kompetitur ta' proprjetarju ta' trade mark li tgawdi minn reputazzjoni jagħzel lil din it-trade mark bhala kelma prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, dan l-użu jkollu l-għan li jinkiseb vantaġġ mill-karattru distintiv u mir-reputazzjoni tat-trade mark imsemmija. Fil-fatt,

l-għażla msemmija tista' twassal għal sitwazzjoni fejn il-konsumaturi, probabbilment numerużi, li jwettqu riċerka fuq l-internet ta' prodotti jew ta' servizzi tat-trade mark li għandha reputazzjoni bl-użu ta' din il-kelma prinċipali, jaraw fuq l-iskrin tagħhom ir-reklam ta' dan il-kompetitur.

- 87 Barra minn hekk, ma jistax jiġi kkontestat li, meta utenti tal-internet jixtru, wara li jkunu raw ir-reklam tal-kompetitur imsemmi, il-prodott jew is-servizz offrut minn dan tal-aħħar minflok dak tal-proprjetarju tat-trade mark li inizjalment kien is-sugġett tar-riċerka tagħhom, dan il-kompetitur jikseb vantaġġ reali mill-karattru distintiv u mir-reputazzjoni ta' din it-trade mark.
- 88 Barra minn hekk, huwa stabbilit li bħala regola ġenerali, fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar, il-persuna li tirreklama li tagħżel sinjali identici jew simili għal trade marks ta' haddiehor ma tħallas ebda kumpens għal dan l-użu lill-proprjetarji ta' dawn it-trade marks.
- 89 Minn dawn il-karatteristiċi tal-għażla ta' sinjali li jikkorrispondu għal trade marks li għandhom reputazzjoni ta' haddiehor bħala kliem prinċipali fuq l-internet jirriżulta li tali għażla tista', meta ma jkunx hemm "raġuni valida" skont l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(c) tar-Regolament Nru 40/94, titqies bħala użu li permezz tiegħu min jirreklama japprofitta minn fuq dahar trade mark li għandha reputazzjoni sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestiġju tagħha, kif ukoll sabiex juża, mingħajr ebda kumpens finanzjarju u mingħajr ma jkollu juża r-rizorsi tiegħu stess għal dan il-għan, l-isforz kummerċjali li wettaq il-proprjetarju tat-trade mark sabiex joħloq u jzomm l-immagni ta' din it-trade mark. Jekk dan ikun il-każ, il-vantaġġ miksub mit-terza persuna b'dan il-mod għandu jitqies bħala indebitu (ara, f'dan ir-rigward, is-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et.*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 49).



- 90 Hekk kif diġà ppreċiżat il-Qorti tal-Ġustizzja, tali konklużjoni tista' b'mod partikolari tapplika f'każijiet fejn min jirreklama fuq l-internet joffri għall-bejgħ, permezz tal-għażla ta' kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks li għandhom reputazzjoni, prodotti li huma imitazzjonijiet tal-prodotti tal-proprjetarju tal-imsemmija trade marks (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 102 u 103).
- 91 Min-naħa l-oħra, meta r-reklamar li jidher fuq l-internet abbażi ta' kelma prinċipali li tikkorrispondi għal trade mark li għandha reputazzjoni jipproponi, mingħajr ma joffri sempliċi imitazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, mingħajr ma johloq tidjif jew titbigh u barra minn hekk mingħajr ma jikser il-funzjonijiet tat-trade mark imsemmija, alternattiva fil-konfront tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni, għandu jiġi konkluż li tali użu jiffirma parti, bhala prinċipju, minn kompetizzjoni b'saħħitha u leali fis-settur tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni u b'hekk hemm lok għal "raġuni valida" skont l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94.
- 92 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tevalwa, b'kunsiderazzjoni tal-elementi ta' interpretazzjoni msemmija iktar 'il fuq, jekk il-fatti tal-kawża prinċipali humiex ikkaratterizzati minn użu tas-sinjal mingħajr raġuni valida li jikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark INTERFLORA.
- 93 Minn dak li ntqal jirriżulta li r-risposta għat-tielet domanda (b) għandha tkun li l-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni jista' jipprekludi lil kompetitur milli jagħmel reklamar abbażi ta' kelma prinċipali li tikkorrispondi għal din it-trade mark li dan il-kompetitur, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, ikun għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, meta b'dan l-imsemmi kompetitur jikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark (parassitiżmu) jew meta r-reklamar imsemmi jikkawża dannu lill-karattru distintiv (tidjif) jew lir-reputazzjoni (titbigh).

- 94 Reklamar abbażi ta' tali kelma prinċipali jikkawża dannu lill-karattru distintiv tat-trade mark li għandha reputazzjoni (tidjif), b'mod partikolari, jekk din tikkontribwixxi għal żnaturament ta' din it-trade mark f'terminu ġeneriku.
- 95 Min-naħa l-oħra, il-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni ma jistax jipprekludi, b'mod partikolari, reklamar magħmul minn kompetituri abbażi ta' kliem prinċipali li jikkorrispondu għal din it-trade mark u jipproponi, mingħajr ma joffri sempliċi imitazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark imsemmija, mingħajr ma jikkawża tidjif jew titbiġh u barra minn hekk mingħajr ma jikser il-funzjonijiet tat-trade mark li għandha reputazzjoni, alternattiva fil-konfront tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tagħha.

### Fuq l-ispejjeż

- 96 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jiġihallu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi:

- 1) L-Artikoli 5(1)(a) tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, u 9(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jipprekludi lil

kompetitur milli, abbaži ta' kelma prinċipali identika għal dik it-trade mark li dan il-kompetitur, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, jagħmel reklam għal prodotti jew għal servizzi identiċi għal dawk li t-trade mark imsemmija giet irregiistrata għalihom, meta dan l-użu jkun jista' jikser lil waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark. Tali użu:

- jikser il-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini tat-trade mark meta r-reklam li jidher abbaži tal-kelma prinċipali msemmija ma jippermettix, jew jippermetti diffiċilment lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jkun jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi koperti mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriza ekonomikament marbuta miegħu jew, b'mod kuntrarju, minn terza persuna;
- ma jiksirx, fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar li għandu l-karatteristiċi ta' dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark, u
- jikser il-funzjoni ta' investiment tat-trade mark jekk itellef b'mod sostanzjali l-użu, mill-proprjetarju msemmi, tat-trade mark tiegħu sabiex jikseb jew iżomm reputazzjoni li tista' tiġbed u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi.

2) L-Artikoli 5(2) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni jista' jipprekludi lil kompetitur milli jgħamel reklamar abbaži ta' kelma prinċipali li tikkorrispondi għal din it-trade mark li dan il-kompetitur, mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, jkun għażel fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, meta b'dan l-imsemmi kompetitur jikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark

**(parassitiżmu) jew meta r-reklamar imsemmi jikkawża dannu lill-karattru distintiv (tidjif) jew lir-reputazzjoni (titbigh).**

**Reklamar abbażi ta' tali kelma prinċipali jikkawża dannu lill-karattru distintiv tat-trade mark li għandha reputazzjoni (tidjif), b'mod partikolari, jekk din tikkontribwixxi għal żnaturament ta' din it-trade mark f'terminu ġeneriku.**

**Min-naħa l-oħra, il-proprjetarju ta' trade mark li għandha reputazzjoni ma jistax jipprekludi, b'mod partikolari, reklamar magħmul minn kompetituri abbażi ta' kliem prinċipali li jikkorrispondi għal din it-trade mark u jipproponi, mingħajr ma joffri sempliċi imitazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark imsemmija, mingħajr ma jikkawża tidjif jew titbigh u barra minn hekk mingħajr ma jikser il-funzjonijiet tat-trade mark li għandha reputazzjoni, alternattiva fil-konfront tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprjetarju tagħha.**

Firem