



Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
VILLALÓN
ipprezentati fis-16 ta' Frar 2012¹

Kawża C-523/10

Wintersteiger AG

vs

Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(talba għal decizjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija))

“Koooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili — Determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Vjolazzjoni ta' trade mark minhabba l-iskrizzjoni, minn kompetitur, ta' sinjal identiku għat-trade mark ma' fornitur ta' servizzi ta' tfittxija fuq l-internet — Iskrizzjoni ta' kelma prinċipali (AdWord) — Protezzjoni nazzjonali tat-trade mark fi Stat Membru differenti minn dak fejn il-kelma prinċipali giet iskritta — Determinazzjoni tal-post fejn il-fatt dannuż seħh jew fejn hemm riskju li jseħh”

1. L-Oberster Gerichtshof (Qorti suprema tal-Awstrija) għamlet żewġ domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar id-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-qrati Awstrijaċi fil-każ tal-vjolazzjoni allegata ta' trade mark Awstrijaka permezz tal-internet. Fil-każ preżenti, il-ksur allegat li dwaru qed tilmenta r-rikorrenti fil-kawża prinċipali, proprjetarja ta' trade mark Awstrijaka, seħh fil-Ġermanja, minhabba l-iskrizzjoni, min-naħa tal-konvenuta fil-kawża prinċipali, kompetitriċi tar-rikorrenti u stabbilita f'dan il-pajjiż, ta' isem ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, “Wintersteiger”, bħala kelma prinċipali fis-servizz ta' tfittxija pprovdut minn Google fuq it-top-level domain korrispondenti għall-Ġermanja.

2. Il-kawża preżenti toffri lill-Qorti tal-Ġustizzja l-possibbiltà li tikkjarifika kwistjoni li tikkonċerna kemm l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta' Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonnoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali², li jstabbilixxi l-ġurisdizzjoni fir-rigward ta' azzjonijiet li jikkonċernaw ir-responsabbiltà mhux kuntrattwali għal danni, kif ukoll id-dritt tal-proprjetà intellettuali. Il-kwistjoni żgur li hija waħda ta' konċiljazzjoni tad-diffikultajiet li tohloq in-natura territorjali nazzjonali tat-trade mark u l-possibbiltà tal-preżenza multipla ta' ksur, imwettaq permezz tal-internet, li jorigina fi Stat Membru ieħor.

I – Il-kuntest ġuridiku

3. L-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 jstabbilixxi li l-persuni domiciljati fi Stat Membru jistgħu jiġu mfittxija fi Stat Membru ieħor, “f'materji li għandhom x'jaqsmu ma' tort, delitt jew kwasi delitt, fil-qrati tal-post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq jew jista' jitwettaq”.

1 — Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

2 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42.

II – Il-fatti, il-proċedura quddiem il-qorti nazzjonali u d-domandi preliminari

4. Wintersteiger AG hija impriża li tipproduċi u tikkummerċjalizza, mad-dinja kollha, magni għall-manutenzjoni ta' skis u snowboards, kif ukoll partijiet ta' bdil (spare parts) u aċċessorji relatati mal-istess. Is-sede tagħha tinsab fl-Awstrija, fejn ilha proprjetarja tat-trade mark Awstrijaka "Wintersteiger" mill-1993. Għalkemm il-qorti tar-rinviju tindika li t-trade mark hija rreġistrata biss fl-Awstrija, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali semmiet fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha li t-trade mark hija protetta wkoll fi Stati oħra, fosthom il-Ġermanja.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (iktar 'il quddiem "Products 4U") hija impriża li għandha s-sede tagħha fil-Ġermanja, pajjiż li minnu tiżviluppa u tikkummerċjalizza, mad-dinja kollha, magni għall-manutenzjoni ta' skis u snowboards. Hija tbigh, fost oħrajn, aċċessorji għall-magni mmanifatturati mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali. Mill-proċess jirriżulta li Wintersteiger ma tforrix lil Products 4U u ma tawtorizzahix tbigh il-prodotti tagħha. Minkejja dan, l-impriża Ġermaniża rreġistrat, fl-1 ta' Diċembru 2008, il-kelma prinċipali "Wintersteiger" fis-servizz ta' tfittxija mal-pubblicità pprovduta minn Google, fejn hija llimitat madankollu din l-iskrizzjoni għal tiftix imwettaq fit-top-level domain li jikkorrispondi għall-Ġermanja (".de").

6. Kif tindika l-qorti tar-rinviju, ir-reġistrazzjoni tal-kelma prinċipali timplika li kull darba li t-terminu "Wintersteiger" jiddaħhal fil-mutur tat-tfittxija ta' Google, li jikkorrispondi għat-top-level domain ".de", jidher, taħt "reklami" u fuq in-naħa tal-lemin, link pubbliċitarju kif ukoll link li jikkorrispondi għas-sit tal-internet tal-impriża Wintersteiger. It-test ta' dan ir-reklam jinkludi xi espressjonijiet bhas-segwenti: "materjal għal-workshops għat-tiswija ta' skis", "magni għal skis u snowboards"; "manutenzjoni u tiswija". Meta wiehed jikklikkja fuq il-link tar-reklam, l-utent jiġi dirett lejn sezzjoni tas-sit tal-internet ta' Products 4U bit-titolu ta' "Aċċessorji Wintersteiger".

7. Kif enfasizzat il-qorti tar-rinviju, għalkemm Google tuża top-level domain Awstrijak (".at"), is-sit tal-internet www.google.de jista' jiġi kkonsultat fl-Awstrija.

8. Wintersteiger bdiet proċedura għall-inibizzjoni mill-użu, quddiem il-qorti Awstrijaci filwaqt li pprezentat kontestwalment talba għal miżuri provvizorji, sabiex Products 4U tastjeni milli tuża t-trade mark "Wintersteiger" bħala kelma prinċipali fil-mutur ta' tfittxija ta' google.de. Fl-ewwel istanza, it-talba giet miċhuda minhabba nuqqas ta' ġurisidizzjoni internazzjonali, fejn il-qorti qieset li peress li l-kwistjoni tikkonċerna kelma prinċipali li hija limitata għal google.de, ma hemmx rabta suffiċjenti mat-territorju Awstrijak. Il-qorti tat-tieni istanza, l-Oberlandesgericht Linz, warrbet dan ir-raġunament u rrikonoxxiet il-ġurisidizzjoni tal-qorti Awstrijaci, anki jekk ċaħdet it-talba fuq il-mertu. Peress li d-deċiżjoni tal-qorti tal-appell kienet is-sugġett ta' appell għal reviżjoni quddiem l-Oberster Gerichtshof u li din tal-aħħar, fid-dawl tal-fatti, kienet dubjuża dwar il-ġurisidizzjoni tagħha, hija għamlet id-domandi preliminari segwenti lil-Qorti tal-Ġustizzja:

"1. Il-frazi 'post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq jew jista' jitwettaq' fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, meta jkun ikkonstatat preġudizzju, ikkawżat minn persuna stabbilita fi Stat Membru ieħor, għal trade mark tal-Istat tal-forum bl-użu ta' keyword (AdWord) li hija identika għal dik it-trade mark f'mutur ta' tfittxija tal-internet, li toffri s-servizzi tagħha f'diversi top-level domains nazzjonali, għandha tiġi interpretata fis-sens,

1.1. li l-ġurisidizzjoni hija stabbilita biss fil-każ meta l-keyword tintuża fis-sit tal-mutur ta' tfittxija li t-top-level domain tiegħu huwa dak tal-Istat tal-forum;

1.2. li l-ġurisidizzjoni hija stabbilita biss mill-fatt li s-sit tal-internet tal-mutur ta' tfittxija li fuqu tintuża l-keyword jista' jiġi kkonsultat fl-Istat tal-forum;

1.3. li l-ġurisidizzjoni tiddependi, minbarra l-possibbiltà li s-sit tal-internet jiġi kkonsultat, mir-realizzazzjoni ta' kundizzjonijiet addizzjonali?

2. Fil-każ ta' twegiba pożittiva għad-domanda 1.3:

Skont liema kriterji għandu jiġi ddeterminat jekk, fil-każ tal-użu ta' trade mark tal-Istat tal-forum bħala keyword (AdWord) fuq is-sit tal-internet ta' mutur ta' tfittxija b'top-level domain nazzjonali li ma jkunx dak tal-Istat tal-forum, il-ġurisdizzjoni skont l-Artikolu 5(3) hijiex stabbilita?"

9. Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, il-konvenuta fil-kawża prinċipali, kif ukoll il-Gvern Awstrijaku, dak Spanjol, dak Brittaniku, dak Taljan u l-Kummissjoni ipprezentaw osservazzjonijiet bil-miktub f'din il-kawża.

III – Analizi tad-domandi preliminari

A – Osservazzjonijiet preliminari

10. Preliminarjament, jeħtieġ li jiġu ttrattati xi punti li jikkundizzjonaw l-analizi sostantiva tad-domanda preliminari.

11. Kif diġà ġie indikat, l-Oberster Gerichtshof għandha d-dubbi tagħha dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001, applikat fil-konfront ta' azzjoni ta' inibizzjoni fir-rigward ta' aġir fuq l-internet li huwa ta' preġudizzju għal trade mark nazzjonali. Għal din ir-raġuni, il-qorti tar-rinviju għamlet żewġ domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja, li l-ewwel waħda fosthom hija maqsuma fi tliet sottodomandi u kull waħda minnhom tirrifletti l-interpretazzjonijiet differenti awtorizzati mill-artikolu ċċitat iktar 'il fuq. Madankollu, minflok issir analizi u tingħata risposta għal kull waħda minn dawn id-domandi, inqis li l-Qorti tal-Ġustizzja ser tipprova soluzzjoni li hija perfettament utli billi tillimita ruħha għall-kriterji li jistgħu, skont il-każ, jiġġustifikaw il-ġurisdizzjoni internazzjonali ta' qorti nazzjonali f'każ bħalma huwa dak fil-kawża preżenti. Konsewwentement, ser nittratta l-kawża preżenti billi nifformula mill-ġdid id-domandi magħmula f'domanda waħda.

12. Jidher ukoll li huwa opportun li jiġi enfasizzat li l-impriza Wintersteiger, rikorrenti fil-kawża prinċipali, talbet, fl-ewwel istanza, deċiżjoni ġudizzjarja dwar il-mertu kif ukoll dwar l-adozzjoni ta' miżuri provvizorji. Il-qorti tar-rinviju tfakkar din iċ-ċirkustanza fiktur minn okkażjoni waħda, għalkemm dawn id-domandi huma limitati esklużivament għall-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001.

13. Huwa magħruf tajjeb li l-adozzjoni ta' miżura provvizorja f'kuntest internazzjonali Ewropew tirrikjedi l-applikazzjoni tal-Artikolu 31 tar-regolament iċċitat iktar 'il fuq u tohloq problemi speċifiċi. Madankollu, minkejja li jidher li din il-kwistjoni ġiet ittrattata fil-varji istanzi tal-kawża prinċipali, id-domanda magħmula lill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari hija limitata esklużivament għall-azzjoni ta' inibizzjoni u, konsewwentement, għall-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) iċċitat iktar 'il fuq. Għalhekk, f'dawn il-konkluzjonijiet, ser nillimita ruħi strettament għas-sugġett tad-domanda preliminari u nwarrab fil-ġenb il-problematika tal-miżuri provvizorji li mid-dehra tissussisti fil-kawża prinċipali³.

14. Fl-aħħar nett, hemm ukoll lok li jiġi kkjarifikat punt li huwa suxxettibbli li jibdel l-approċċ meħtieġ sabiex jissolva l-każ preżenti. Fil-fatt, il-qorti tar-rinviju tindika li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali hija proprjetarja ta' trade mark Awstrijaka u jirriżulta mid-digriet tar-rinviju li din tal-aħħar hija l-uniku titolu ta' proprjetà industrijali li attwalment jipproteġi t-trade mark "Wintersteiger". Madankollu,

3 — Ftit wara l-prezentazzjoni ta' dawn il-konkluzjonijiet, ser nagħti l-opinjoni tiegħi dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 44/2001, f'kuntest li huwa relatat mad-drittijiet tal-proprjetà industrijali (Kawża Solvay, C-616/10).

ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali tikkontesta b'mod miftuħ, fl-osservazzjonijiet tagħha, din id-deskrizzjoni tal-fatti u tenfasizza li hija proprjetarja ta' "diversi trade marks internazzjonali li jinkludu l-element verbali "Wintersteiger". Għal dan il-għan, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali tirreferi għat-"trade marks internazzjonali 615.770 WINTERSTEIGER (WB) u 992.008 WINTERSTEIGER (WB), protetti f'diversi pajjiżi, fosthom il-Ġermanja".

15. Għalkemm ma hemmx dubju li l-portata tal-kawża prinċipali tinbidel jekk dan il-fatt jiġi kkonfermat, wieħed ma jistax jinjora l-fatt li l-qorti tar-rinviju qed tistaqsi esklużivament lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001, f'kuntest fejn hemm biss trade mark waħda li hija rreġistrata fl-Awstrija. L-eżami fid-dettall ta' sitwazzjonijiet fattwali oħra jkun jimplika t-twettiq ta' studju dwar suġġett li fuqu l-ebda waħda mill-partijiet, minbarra r-rikorrenti fil-kawża prinċipali, ma ppronunċjat ruħha. Għalhekk ser nillimita ruħi, minn issa 'l quddiem, biex nirrispondi għad-domanda kif magħmula mill-qorti tar-rinviju.

B – Fuq l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001

1. Il-post fejn seħħ id-dannu fis-sens tal-Artikolu 5(3), applikat għal aġir li huwa suxxettibbli li jippreġudika trade mark nazzjonali permezz tal-internet

16. Fil-kawża preżenti, il-punt problematiku tal-interpretazzjoni jikkonċerna d-determinazzjoni *tal-post jew postijiet fejn l-fatt dannuż seħħ jew seta' jseħħ* fis-sens tal-Artikolu 5(3), iċċitat iktar 'il fuq, u dan f'kuntest fejn l-aġir li allegatament ippreġudika t-trade mark nazzjonali twettaq b'mezz bħalma huwa l-internet.

17. Preliminarjament, huwa utli li jitfakkar li, meta hemm avveniment wieħed iżda l-post ta' orijini tad-dannu u l-post tal-preġudizzju huma differenti, l-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001, kif ġie interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja sa mis-sentenza Mines de Potasse, jivvalida l-ġurisdizzjoni ta' żewġ qradi differenti: dik tal-post fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu u dik tal-post fejn seħħ l-aġir li kkawża d-dannu, u r-rikorrent ikollu għalhekk jagħzel il-forum li jikkorrispondi l-aħjar għall-interessi tiegħu⁴. Din is-soluzzjoni tiggarrantixxi effikaċja Prattika għar-regola stabbilita f'dan l-artikolu, filwaqt li tattribwixxi simultanjament lill-vittma tad-dannu margni ta' deċiżjoni li, fost oħrajn, iżzomm il-prossimità bejn il-qorti li quddiemha tressqet il-kawża u l-fatti rilevanti tal-kawża. Il-kwistjoni fundamentali fil-kawża preżenti hija, mingħajr dubju, dik li jiġi stabbilit jekk din il-ġurisprudenza tapplikax meta l-aġir li kkawża d-dannu allegat iseħħ permezz tal-internet. Madankollu, f'dan ir-rigward, għandhom jiġu integrati diversi kunsiderazzjonijiet addizzjonali fir-riflessjoni tiegħi.

18. Ir-regola li ħarġet mis-sentenza Mines de Potasse tirrikonoxxi xi eċċezzjonijiet, b'mod partikolari meta d-dannu jolqot l-istess vittma f'diversi Stati Membri. Dan huwa l-każ meta l-preġudizzju jolqot id-drittijiet tal-personalità. F'dawn il-każijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja introduċiet, fis-sentenza Shevill, limitu għall-portata tal-ġurisdizzjoni tal-qorti kompetenti⁵. Din is-sentenza introduċiet ir-regola msejha "prinċipju możajk" li bis-saħħa tagħha r-rikorrent jista' jressaq azzjoni kemm quddiem il-qradi tal-Istat Membru fejn oriġina l-avveniment li kkawża d-dannu, biex tintalab it-totalità tad-danni, kif ukoll quddiem il-qradi tal-Istati Membri fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu, iżda unikament biex jintalab kumpens għad-dannu soffert fit-territorji tagħhom.

4 — Sentenza tat-30 ta' Novembru 1976, Bier (21/76, Ġabra p. 1735, punti 24 u 25). Ara wkoll is-sentenzi tal-1 ta' Ottubru 2002, Henkel (C-167/00, Ġabra p. I-8111, punt 44); tal-5 ta' Frar 2004, DFDS Torline (C-18/02, Ġabra p. I-1417, punt 40), u tas-16 ta' Lulju 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, Ġabra p. I-6917, punt 24).

5 — Sentenza tas-7 ta' Marzu 1995 (C-68/93, Ġabra p. I-415).

19. Il-pożizzjoni meħuda fis-sentenza Shevill giet reċentement adattata għaċ-ċirkustanzi partikolari tal-internet. Fil-kawża eDate⁶, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li meta hemm ksur tad-drittijiet tal-personalità fuq l-internet, dan il-ksur jieħu xejra ta' gravità partikolari minħabba l-impatt ġeografiku tal-informazzjoni dannuża. Konsegwentement, il-kriterji ta' konnessjoni stabbiliti fis-sentenza Shevill ġew estiżi, għalkemm huma limitati għall-każijiet ta' ksur tad-dritt tal-personalità. Minbarra l-kriterji stabbiliti fil-punt preċedenti, is-sentenza eDate tippermetti lill-allegata vittma titlob it-totalità tad-danni u l-interessi għall-pregudizzju soffert quddiem il-qorti tal-Istat Membru fejn għandha ċ-“centru ta' interess” tagħha.

20. Madankollu il-pożizzjoni meħuda fis-sentenzi Shevill u eDate ma hijiex applikabbli għall-kawża preżenti. Fil-fatt, dawn iż-żewġ sentenzi jirrigwardaw ksur tad-drittijiet tal-personalità, li huma differenti ħafna mid-drittijiet tal-proprjetà industrijali, li jibbenefikaw minn protezzjoni territorjali u li għandhom bħala għan l-użu kummerċjali ta' assi partikolari⁷. Konsegwentement, il-kriterji ta' konnessjoni previsti fl-Artikolu 5(3) ma jistgħux japplikaw, mingħajr distinzjoni, għal sitwazzjonijiet bħal dawk fis-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq u għall-kawża preżenti u jeħtieġ li wiehed jipproċedi għal interpretazzjoni tal-artikolu ċċitat iktar 'il fuq li hija adattata għaċ-ċirkustanzi partikolari tad-dritt tal-proprjetà industrijali.

21. F'dan il-kuntest partikolari, wiehed għandu jitlaq mill-punt li, fl-ipoteżi ta' aġir li jista' jippreġudika trade mark nazzjonali, ir-Regolament Nru 44/2001 jagħti lir-rikorrent, bħala regola ġenerali, il-possibbiltà li jressaq kawża quddiem il-qorti fejn il-konvenut huwa domiciljat, abbażi tal-forum ġenerali previst fl-Artikolu 2 tiegħu, jew quddiem il-qorti tal-post fejn id-dannu seħħ jew seta' jseħħ, skont l-Artikolu 5(3) iċċitat iktar 'il fuq. Din ir-regola tieqaf tapplika meta l-avveniment li minnu jkun oriġina d-dannu jseħħ fi Stat Membru filwaqt li d-dannu jseħħ fi Stat Membru ieħor, f'liema każ jiġi applikat il-kriterju introdott fis-sentenza Mines de Potasse. B'hekk, meta tiġi ppreġudikata trade mark minħabba l-produzzjoni ta' merkanzija ffalsifikata fil-Ġermanja, intiża għas-suq Awstrijak, lil hinn mill-forum tal-konvenut, xejn ma jwaqqaf lill-proprjetarju tat-trade mark milli jinvoka l-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001 sabiex iressaq kawża quddiem il-qorti Germaniżi (il-post fejn seħħ l-aġir li kkawża d-dannu) jew il-qorti Awstrijaċi (il-post fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu)⁸.

22. Din is-soluzzjoni ssir problematika meta l-aġir dannuż jitwettaq bil-mezz tekniku tal-internet. F'dan il-każ, għandu jitqies li s-sempliċi aċċess għall-informazzjoni dannuża diġà jikkostitwixxi preġudizzju u dan jimmultiplika l-fora fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Bl-istess mod, il-persuna li tqassam l-informazzjoni dannuża fuq l-internet tkun qed tagħxi bħala attriċi tad-dannu u dan jifframmenta l-post tal-oriġini tal-ksur⁹.

23. Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja kemm-il darba warrbet, għalkemm f'ċirkustanzi li huma estranji għad-dritt tal-proprjetà industrijali, il-possibbiltà li s-sempliċi aċċess għall-informazzjoni dannuża jew is-sempliċi tqassim tagħha fuq l-internet huwa biżżejjed sabiex jiġġustifika l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 44/200 relatati mal-ġurisdizzjoni¹⁰.

6 — Sentenza tal-25 ta' Ottubru 2011 (C-509/09 u C-161/10, Ġabra p. I-10269).

7 — Ara f'dan ir-rigward M. Virgós Soriano u F. J. Garcimartín Alférez, *Derecho Procesal Civil Internacional, Litigación Internacional*, it-Tieni Edizzjoni, Thomson-Civitas, 2007, p. 194 u 195, u C. Heinze, *The CLIP Principles on Jurisdiction*, J. Basedow et (edituri), *Intellectual Property in the Global Arena — Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, p. 68 u 69.

8 — Dwar il-possibbiltà ta' ksur ta' dritt ta' trade mark permezz ta' aġir extraterritorjali, ara s-sentenza tat-12 ta' Lulju 2011, *L'Oréal et* (C-324/09, Ġabra p. I-6011, punt 63), għalkemm il-kuntest ta' din il-kawża ma għandux x'jaqsam ma' dak tal-ġurisdizzjoni.

9 — Ara D. Moura Vincente, *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, p. 398 sa 405.

10 — Sentenza tas-7 ta' Diċembru 2010, *Pammer u Hotel Alpenhof* (C-585/08 u C-144/09, Ġabra p. I-12527). Barra minn hekk, fil-punt 64 tas-sentenza *L'Oréal et*, iċċitata iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja twarrab il-possibbiltà li s-sempliċi aċċess jikkostitwixxi element li huwa legalment rilevanti, għalkemm din il-pożizzjoni tittiehed fil-kuntest ta' analiżi fuq il-mertu ta' trade mark, u mhux fil-kuntest tad-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni.

24. Konsegwentement, hemm lok li jifakkar li, għall-finijiet tad-determinazzjoni tat-territorju fejn id-dannu seħh jew seta' jseħh, meta dan gie kkawżat permezz tal-internet, l-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001 għandu jiġi interpretat, b'mod konformi mal-ġurisprudenza fil-kawża Mines de Potasse, fis-sens li jistabbilixxi l-ġurisdizzjoni, minn naħa, tal-qrati tal-post fejn seħh l-aġir li kkawża d-dannu u, min-naħa l-oħra, ta' dawk tal-post fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu skont kriterji partikolari li ser nesponi iktar 'l isfel.

25. Għal dak li jirrigwarda l-post fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu, diġà għidt li dan tal-aħħar huwa dejjem u fi kwalunkwe każ dak tal-Istat Membru fejn it-trade mark hija rreġistrata, peress li l-preġudizzju jseħh biss fejn teżisti protezzjoni legali. Madankollu, l-eżistenza ta' informazzjoni dannuża fuq l-internet ma hijiex biżżejjed sabiex tiġi rrikonoxxuta l-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-Istat Membru fejn it-trade mark hija rreġistrata. Sabiex dan ikun possibbli, inqis li huwa meħtieġ li l-informazzjoni inkwistjoni tkun tista' tippreġudika realment lit-trade mark.

26. Barra minn hekk, l-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001 jippermetti li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru fejn ikun seħh l-aġir li kkawża d-dannu. F'dan il-kuntest speċifiku tal-proprjetà industrijali, inqis li dan il-post huwa dak fejn ġew użati l-mezzi meħtieġa sabiex titwettaq il-vjolazzjoni effettiva tat-trade mark. Dan il-kriterju ma huwiex marbut man-natura intenzjonali tal-persuna li wettqet l-azzjoni dannuża u lanqas maċ-ċentru tal-interessi tal-vittma, iżda mal-kapaċità li titwettaq vjolazzjoni ta' trade mark fi Stat Membru ieħor permezz tal-internet. Huwa minnu li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dan il-post jikkoinċidi ma' dak tad-domicilju tal-konvenut, iżda hemm ukoll lok li jiġi enfasizzat li xi kultant dan id-domicilju u l-post fejn seħh l-aġir li kkawża d-dannu ma jkunux jinsabu fl-istess Stat Membru.

27. Sabiex jiġu ddeterminati kemm il-post fejn seħh l-aġir li kkawża d-dannu kif ukoll dak fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu, huwa meħtieġ li jiġu eżaminati serje ta' kriterji li ser jindikaw il-lokalizzazzjoni preċiża ta' dawn iż-żewġ avvenimenti. Kif ser naraw iktar 'il quddiem, il-kriterji li ser jiġu enumerati jservu wkoll sabiex jiġi ddeterminat il-post tal-fatt dannuż kif ukoll dak fejn id-dannu mmaterjalizza ruħu, peress li jirreferu għal ċirkustanzi fattwali applikabbli għal dawn iż-żewġ aspetti tal-problema.

28. Il-fattur jew kriterju fundamentali huwa dak li jiġi stabbilit jekk l-informazzjoni maħruġa fuq l-internet hijiex realment intiża li jkollha impatt fit-territorju fejn it-trade mark hija rreġistrata¹¹. Ma huwiex biżżejjed li l-kontenut tal-informazzjoni jkun jista' jikkostitwixxi vjolazzjoni tat-trade mark iżda huwa meħtieġ, barra minn hekk, li tiġi kkonstatata l-eżistenza ta' elementi oġġettivi li jippermettu li jiġi identifikat l-aġir li, fih innifsu, huwa intiż li jkollu dimensjoni extraterritorjali. Għal dan il-għan hemm diversi kriterji li jistgħu jkunu utli, bħal-lingwa li biha l-informazzjoni giet ipprovduta, l-aċċess għall-informazzjoni jew il-preżenza kummerċjali tal-konvenut fis-suq protett mit-trade mark nazzjonali.

29. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li tiġi ddeterminata l-portata tas-suq li fih topera r-rikorrenti u dak fejn l-informazzjoni giet ipprovduta fuq l-internet¹². F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġu evalwati ċirkustanzi bħal, fost oħrajn, it-top-level domain, id-domicilju u l-informazzjoni l-oħra ta' lokalizzazzjoni pprovduta fuq is-sit tal-internet, jew il-post fejn jinsab iċ-ċentru operazzjonali ta' attività fuq is-sit tal-persuna responsabbli mill-informazzjoni.

11 — Dwar dan il-punt, ara, pereżempju, is-sentenza *McBee vs Delica Co.*, United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F. 3d. 107 (2005), jew id-digriet tat-Tribunal de grande instance de Paris, tas-16 ta' Mejju 2008, *Rueducommerce vs Carrefour Belgium*.

12 — Ara pereżempju, is-sentenza *Zippo Manufacturing Company vs Zippo Dot Com, Inc.*, United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119, jew is-sentenza tal-Cour de cassation (Franza) tal-11 ta' Jannar 2005, *Société Hugo Boss vs Société Reemstma Cigarettenfabriken GMBH*.

30. Wara dan l-eżami, il-qorti tkun tista' tiddeċiedi jekk għandhiex quddiemha l-mezzi meħtieġa li *a priori* jikkostitwixxu effettivament vjolazzjoni ta' trade mark fi Stat Membru iehor permezz tal-internet. B'hekk, ikun possibbli li jiġi ddeterminat kemm il-post fejn seħħ l-aġir li kkawża d-dannu kif ukoll dak fejn id-dannu effettivament immaterjalizza ruħu. Din is-soluzzjoni hija koerenti man-natura territorjali tat-trade mark nazzjonali, peress li fl-ebda mument ma tinjora l-fatt li l-effett dannuż immaterjalizza ruħu fl-Istat Membru fejn it-trade mark hija protetta. Għaldaqstant, hija tippermetti lir-rikorrent iressaq azzjoni quddiem il-fora fejn hemm rabta stretta bejn il-fatti dannużi u l-qorti, mingħajr frammentazzjoni fil-ġurisdizzjoni li tipperikola s-sens tar-Regolament Nru 44/2001. Għandu jidher ukoll ma' dak li diġà ntqal li din hija soluzzjoni adattata għaċ-ċirkustanzi partikolari tal-proprjetà intellettwali, li hija għal kollox konformi mal-ispirtu tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja mogħtija sal-ġurnata ta' llum.

31. Bla dubju, din l-analiżi tirrikjedi evalwazzjoni tal-fatti li tavvicina eżami fuq il-mertu tal-kawża, iżda dawn iż-żewġ livelli huma, b'mod ċar, differenti u ma għandhomx jiġu konfużi¹³. Il-kriterju tal-'mezzi meħtieġa', li huwa limitat għall-fażi tad-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni, ma jhux inkunsiderazzjoni l-ksur li twettaq u li seħħ, iżda l-potenzjal tal-ksur ta' aġir determinat. Din id-differenza bejn iż-żewġ livelli hija ċara fil-kawża preżenti: huwa opportun li jifakkar li l-qorti Awstrijaka li ttrattat il-kawża fit-tieni istanza, iddikjarat il-ġurisdizzjoni tagħha qabel ma ċaħdet it-talba fuq il-mertu.

2. Il-kriterju propost fir-rigward taċ-ċirkustanzi tal-kawża preżenti

32. Ladarba għet deċiżja l-kwistjoni tal-kriterju għall-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001, ser nanalizza, sabiex inkun nista' nipprovdri risposta utli lill-qorti tar-rinviju, il-konsegwenzi tal-proposta fiċ-ċirkustanzi tal-kawża preżenti.

33. Sa fejn ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali hija l-proprjetarja tat-trade mark Wintersteiger fl-Awstrija, il-kriterji preċedentement esposti jippermettu li jiġi invokat l-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001 sabiex tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti Awstrijaci. Fil-fatt, ladarba jiġi kkonstatat li ntuzaw il-mezzi meħtieġa sabiex, skont il-każ, titwettaq effettivament il-vjolazzjoni ta' trade mark, il-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-post fejn seħħ il-fatt dannuż tiġi kkonfermata, l-istess bħal dik tal-qorti li fit-territorju tagħhom id-dannu mmaterjalizza ruħu, li huma daww tat-territorju fejn it-trade mark hija protetta, jiġifieri, fil-kawża preżenti, il-qorti Awstrijaci.

34. Kif jirrizulta mill-proċess, Products 4U hija impriża ddomiciljata fil-Ġermanja li teżercita l-attivitajiet tagħha mad-dinja kollha. Madankollu, iċ-ċentru operazzjonali tagħha jinsab fl-Awstrija u ċerti attivitajiet pubbliċitarji huma limitati għal dan it-territorju, kif inhuwa l-każ għar-registrazzjoni ta' ċerti kliem prinċipali fuq Google. L-iskrizzjoni tal-kelma prinċipali "Wintersteiger", mitluba mill-konvenuta fil-kawża prinċipali għet limitata għas-servizzi ta' tfittxija offruti minn Google permezz ta' top-level domain determinat li jikkorrispondi għall-Ġermanja (".de").

35. Il-possibbiltà li titwettaq vjolazzjoni tat-trade mark Awstrijaka hija ċara.

36. Kif ikkonfermat il-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Google France u Google, fil-kuntest ta' domanda preliminari li, ta' min wiehed ifakkar, kienet tikkonċerna l-ksur ta' dritt ta' trade mark u mhux il-ġurisdizzjoni, il-funzjoni ta' trade mark tista' tiġi affettwata "meta l-utenti tal-internet jintwerew, fuq il-bażi ta' kelma prinċipali identika għal trade mark, reklam ta' terz, bħal dak ta' kompetitur tal-proprjetarju ta' din it-trade mark"¹⁴. Il-Qorti tal-Ġustizzja qalet ukoll fl-istess sentenza li l-ksur jiddependi madankollu mill-mod kif ir-reklam jiġi pprezentat. Minkejja dan, fi kwalunkwe każ,

13 — Ara s-sentenza tal-15 ta' Meju 1990, Hagen (C-365/88, Ġabra p. I-1845, punti 12 *et seq.*).

14 — Sentenza tat-23 ta' Marzu 2010 (C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 83).

il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-origini tat-trade mark tiddgħajef “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 ġejjin mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża konnessa miegħu jew, kuntrarjament, minn terz”¹⁵.

37. Infakkar li l-ġurisprudenza ċitata iktar ’il fuq tirreferi għal ksur li effettivament twettaq permezz tal-iskrizzjoni ta’ kelma prinċipali. Fil-kawża preżenti, li tikkoncerna biss id-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni, għandna biss nirreferu, min-naħa l-oħra, għad-dannu potenzjali, kif precedentement issemma’ fil-punt 31 ta’ dawn il-konklużjonijiet. Minn din il-perspettiva, jidher ċar li l-iskrizzjoni tal-kelma prinċipali limitata għat-top-level domain “.de”, li hija bil-lingwa Ġermaniża u li hija aċċessibbli fl-Awstrija, pajjiż li jmiss mal-Ġermanja, tista’ *a priori* twassal għall-vjolazzjoni effettiva tat-trade mark Awstrijaka.

38. Fil-fatt, kif iddikjarat ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali fl-osservazzjonijiet tagħha, il-fatt li l-iskrizzjoni tal-kelma prinċipali għandha, min-natura tagħha, dimensjoni ġeografika limitata għall-Ġermanja ma jimpedixxi, lil hinn minn dan, lill-klijenti fl-Awstrija tat-trade mark Wintersteiger, milli jirrikorru għas-servizz ta’ tfittxija google.de, kemm mill-Awstrija kif ukoll mill-Ġermanja. Il-fatt li s-suq tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali huwa internazzjonali, u li l-kompetitriċi Ġermaniża tagħha taġixxi minn pajjiż ġirien u b’mezz bħalma huwa Google.de, li l-aċċess għalih huwa liberu fl-Awstrija u li juża l-istess lingwa, huwa ċirkustanza li turi l-impatt li l-aġir tal-konvenuta fil-kawża prinċipali għandu oġġettivament fuq it-trade mark “Wintersteiger” fl-Awstrija.

39. Barra minn hekk, il-fatt li l-kelma prinċipali “Wintersteiger” fiha link li jirreferi lill-utent direttament għas-sit tal-internet tal-konvenuta fil-kawża prinċipali, mingħajr l-ebda referenza għall fatt li t-trade mark hija waħda nazzjonali marbuta ma’ impriża Awstrijaka, jikkostitwixxi fattur ieħor li jista’ oġġettivament jikkontribwixxi sabiex l-utent, li fl-Awstrija jista’ jkollu aċċess mingħajr limitu għal Google.de, jitfixkel bejn dawn iż-żewġ impriži, li huma kompetituri fis-suq intern Ewropew.

40. Konsegwentement, inqis li, fiċ-ċirkustanzi tal-kawża preżenti, il-konvenuta fil-kawża prinċipali użat il-mezzi meħtieġa sabiex, oġġettivament, tkun tista’ ssejtni vjolazzjoni effettiva tat-trade mark irregistrata fl-Awstrija. Konsegwentement, hemm lok li jiġi ddikjarat li, għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 44/2001, il-post fejn seħħ id-dannu ma huwiex biss limitat għall-Ġermanja, li huwa l-post fejn seħħ l-aġir li kkawża d-dannu, iżda jestendi wkoll għall-Awstrija, sa fejn il-konvenuta fil-kawża prinċipali adottat aġir li jista’ *a priori* jikkostitwixxi vjolazzjoni tat-trade mark Awstrijaka.

IV – Konklużjoni

41. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi kif ġej għad-domandi preliminari magħmula mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija):

“L-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta’ Dicembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonossiment u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, għandu jiġi interpretat, fl-ipoteżi ta’ aġir permezz tal-internet li jista’ jikkostitwixxi vjolazzjoni ta’ trade mark nazzjonali fi Stat Membru, fis-sens li jikkonferixxi l-ġurisdizzjoni:

- lill-qrati tal-Istat Membru fejn it-trade mark hija rregistrata,
- lill-qrati tal-Istat Membru fejn huma użati l-mezzi meħtieġa għall-vjolazzjoni effettiva tat-trade mark irregistrata fi Stat Membru ieħor.”

15 — Sentenza Google France u Google, iċċitata iktar ’il fuq (punti 84 u 99 kif ukoll l-ewwel punt tad-dispożittiv).

