

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja)

12 ta' Lulju 2011 *

Fil-Kawża C-324/09,

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

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L'Oréal (UK) Ltd

VS

eBay International AG,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja),

komposta minn V. Skouris, President, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel u D. Šváby, Presidenti tal-Awla, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (Relatur), M. Safjan u M. Berger, Imħallfin,

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

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-22 ta' Ġunju 2010,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal L'Oréal SA *et*, minn H. Carr u D. Anderson, QC, kif ukoll minn T. Mitcheson, barrister,
- għal eBay International AG *et*, minn T. van Innis u G. Glas, avukati,
- għall-Gvern tar-Renju Unit, minn H. Walker u L. Seeboruth, bħala aġenti, assistiti minn C. May, barrister,
- għall-Gvern Franciż, minn G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha, J. Gstalster u B. Cabouat, bħala aġenti,
- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- għall-Gvern Pollakk, minn M. Dowgielewicz u A. Rutkowska, bħala aġenti,

— 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, ippreżentati fis-seduta tad-9 ta' Diċembru 2010,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 5 u 7 tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92) kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta' Mejju 1992 (ĠU 1994, L 1, p. 3, iktar 'il quddiem id-“Direttiva 89/104”), tal-Artikoli 9 u 13 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), tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta' Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399) kif ukoll tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta' April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32).

- 2 Dik it-talba giet ipprezentata fil-kuntest ta' kawża bejn L'Oréal SA u s-sussidjarji tagħha Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie u L'Oréal (UK) Ltd (iktar 'il quddiem flimkien imsejha, "L'Oréal") u tliet sussidjarji ta' eBay Inc., jiġifieri eBay International AG, eBay Europe SARL u eBay (UK) Ltd (iktar 'il quddiem flimkien imsejha, "eBay") u S. Potts, T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarke, J. Clarke, G. Fox u R. Bi (iktar 'il quddiem il-"persuni fiżiċi konvenuti"), dwar l-offerta għall-bejgħ, minghajr il-kunsens ta' L'Oréal, ta' prodotti ta' din tal-aħħar permezz tas-suq online operat minn eBay.

I — Il-kuntest ġuridiku

A — *Id-Direttiva 89/104 u-Regolament Nru 40/94*

- 3 Id-Direttiva 89/104 u r-Regolament Nru 40/94 ġew mħassra rispettivament mid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kkodifikata) (ĠU L 299, p. 25), li dahlet fis-seħh fit-28 ta' Novembru 2008 u mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 78, p. 1), li dahlet fis-seħh fit-13 ta' April 2009. Madankollu, fid-dawl tad-data tal-fatti, il-kawża prinċipali tibqa' rregolata mid-Direttiva 89/104 u mir-Regolament Nru 40/94.
- 4 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", kien redatt kif ġej:

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

- (a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi reġistrata;
- (b) kwalunkwe sinjal li, minhabba l-identità ma', jew li jixbah it-trade mark u l-identità jew xebh tal-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 tal-aħħar għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta' dak is-simbolu minghajr raġuni valida jiehu 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 taht paragrafi 1 u 2:

- (a) li jitwaħħal is-simbolu mal-merkanzija jew mal-imballaġġ ta' dan;
- (b) li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jahznuhom 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.

[...]"

- 5 Il-kliem tal-Artikolu 9(1)(a) u (b) tar-Regolament Nru 40/94 kien essenzjalment jikkorrispondi ma' dak tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104. L-Artikolu 9(2) kien jikkorrispondi mal-Artikolu 5(3). L-Artikolu 9(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 kien jipprovdi:

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

[...]

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

- 6 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark", kien jiddikjara:

"1. It-trade mark ma tagħtix lill-proprietarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' merkanzija li tqiegħdet fuq is-suq [ta' parti kontraenti taż-Zona Ekonomika Ewropea] taht dik it-trade mark mill-proprietarju jew bil-kunsens tiegħu.

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

- 7 Skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 40/94, “[t]rade mark Komunitarja ma tintitolax lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq fil-Komunità [fl-Unjoni Ewropea] taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu”. Il-kliem tal-paragrafu 2 tal-istess Artikolu huwa identiku għal dak tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104.

B — *Id-Direttiva 2000/31 (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”)*

- 8 L-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2000/31 kien jiddefinixxi “servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni” billi jirreferi għall-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ġunju 1998, li tistabbilixxi proċedura għall-ġoti ta' informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 20, p. 337), kif emendata bid-Direttiva 98/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-20 ta' Lulju 1998 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 21, p. 8, iktar 'il quddiem id-“Direttiva 98/34”), bħala “kull servizz normalment ipprovdut għal rimunerazzjoni, mill-bogħod, b'mezzi elettronici u fuq it-talba individwali ta' riċevitur ta' servizzi”.
- 9 L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34 kien jipprovdi wkoll:

“[...]

Għall-għanijiet ta' din id-definizzjoni:

- 'mill-bogħod' tfisser illi servizz jiġi pprovdut mingħajr ma l-partijiet ikunu preżenti simultanjament,
- 'b'mezzi elettronici' tfisser illi fil-bidu s-servizz jintbagħat u jiġi rċevut fid-destinazzjoni tiegħu permezz ta' tagħmir elettroniku għall-ipproċessar (inkluża kompressjoni diġitali) u l-ħażna ta' data, u dan jiġi trasmess, imwassal u rċevut għal kollox permezz ta' wajers, bir-radjo, b'mezzi ottiċi jew b'mezzi oħra elettro-manjetiċi,
- 'fuq it-talba individwali ta' riċevitur tas-servizzi' tfisser illi s-servizz jiġi pprovdut permezz tat-trasmissjoni ta' data fuq talba individwali.

[...]"

¹⁰ L-Artikolu 6 tad-Direttiva 2000/31 jiddikjara:

"Minbarra l-htigijiet oħra għall-informazzjoni stabbiliti b'liġi tal-Komunità [Unjoni], Stati Membri għandhom jassiguraw li komunikazzjonijiet kummerċjali li huma parti minn, jew jikkostitwixxu, servizz għas-soċjetà tal-informazzjoni, [...] jkunu konformi mill-anqas ma' dawn il-kundizzjonijiet:

[...]

- b) il-persuna naturali jew ġuridika li f'isimha l-komunikazzjoni kummerċjali ssir għandha tkun identifikabbli b'mod ċar;

[...]"

¹¹ Il-Kapitolu II tad-Direttiva 2000/31 jinkludi Taqsima 4, intitolata “Responsabbiltà ta’ intermedjarji li jipprovdu servizz”, li tiġbor fiha l-Artikoli 12 sa 15.

¹² L-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, intitolat “Hosting”, jipprovdi:

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

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

jew

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

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

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

- 13 L-Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31, intitolat "L-ebda obbligu ġenerali li jsir monitoraġġ", jipprovdi:

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

[...]"

- 14 Il-Kapitolu III tad-Direttiva 2000/31 jinkludi b'mod partikolari l-Artikolu 18, intitolat "Azzjonijiet Ġudizzjarji", li jipprovdi:

"1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li azzjonijiet ġudizzjarji disponibbli permezz ta' liġi nazzjonali li tikkonċerna l-attivitajiet ta' servizz minn soċjetà tal-informazzjoni jippermettu l-adozzjoni rapida ta' miżuri, inklużi miżuri interim, intiżi biex iwaqqfu il-ksur allegat u ma jhallux aktar xkiel għall-interessi involuti.

[...]"

C — *Id-Direttiva 2004/48 ("Direttiva dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali")*

- 15 L-ewwel sat-tielet, it-tlieta u għoxrin, l-erba' u għoxrin u t-tnejn u tletin premessi tad-Direttiva 2004/48 jiddikjaraw:

“(1) Il-kisba tas-suq intern twassal għall-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-moviment u tgħawwiġ ta' kompetizzjoni, waqt li tohloq ambjent li jwassal għall-innovazzjoni u investiment. F'dan il-kuntest, il-protezzjoni tal-proprjetà intellettuali hija element essenzjali [...].

(2) [...] Fl-istess hin, ma għandix tfixkel il-libertà tal-espressjoni, il-moviment liberu tal-informazzjoni, jew il-protezzjoni ta' data personali, inkluż l-Internet.

(3) Madanakollu, mingħajr mezz effettiv għall-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali, l-innovazzjoni u l-kreattività huma skorraġiti u l-investiment jonqos. Għalhekk huwa neċessarju li jiġi assigurat li l-liġi sostantiva dwar proprjetà intellettuali, li llum tinsab fil-parti l-kbira bħala parti mill-acquis communautaire, hija applikkata b'mod effettiv [fl-Unjoni]. [...]

[...]

(23) [...] il-proprjetarji tad-dritt għandhom ikollhom il-possibilità li japplikaw għall-mandat kontra xi intermedjarju li s-servizzi tiegħu qeghdin jiġu użati minn parti terza biex jiġi miksur id-dritt tal-proprjetà industriali tad-detentur tad-drittijiet. Il-kondizzjonijiet u l-proċeduri relatati ma' dawn il-mandati għandhom jithallew għal-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri. Sa fejn il-kontravvenzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati huma konċernati, armonizzazzjoni

ta' livell komprensiv diġà jeżisti fid-Direttiva 2001/29/KE [tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230)]. L-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/29/KE m'għandux ikun affettwat b'din id-Direttiva.

- (24) Waqt li jiddipendi fuq il-każ partikolari, u jekk huwa ġġustifikat biċ-ċirkostanzi, il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji li huma stipulati m'għandhomx jinkludu miżuri ta' inibizzjoni bl-għan li jipprevjenu aktar kontravvenzjonijiet tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali. [...]

[...]

- (32) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali [...] rikonoxxuti b'mod partikolari bil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, din id-Direttiva tfittex li tassigura r-rispett shiħ għall-proprjetà intellettuali, skond l-Artikolu 17(2) ta' dik il-Karta."

- ¹⁶ L-Artikolu 2 tad-Direttiva 2004/48, li jiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni ta' din tal-aħħar, jipprovdi:

"1. Mingħajr preġudizzju għall-mezzi li huma jew li jistgħu jiġu pprovduti [fil-leġislazzjoni tal-Unjoni] jew fil-leġislazzjoni nazzjonali, sakemm daww il-mezzi jistgħu ikunu aktar favorevoli għall-proprjetarji tad-drittijiet, il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji provduti b'din id-Direttiva għandhom japplikaw [...] għal kull kontravvenzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali provduti bil-liġijiet tal-[Unjoni] u/jew bil-liġijiet tal-Istat Membru konċernat.

[...]

Din id-Direttiva ma għandix taffettwa:

- a) [...] id-Direttiva 2000/31/KE in ġenerali u b'mod partikolari l-Artikoli 12 sa 15 tad-Direttiva 2000/31/KE;

[...]"

- ¹⁷ Il-Kapitolu II tad-Direttiva 2004/48, intitolat "Il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji", fih sitt Sezzjonijiet, li l-ewwel waħda minnhom, intitolata "Id-Dispożizzjonijiet Ġenerali", tinkludi b'mod partikolari l-Artikolu 3, li jipprovdi:

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

2. Dawk il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikun [...] effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom ikunu applikati b'mod u manjiera li jevitaw il-ħolqien ta' barrieri biex jiġi legittimizzat il-kummerċ [għall-kummerċ legali] [...]"

- ¹⁸ Is-Sezzjoni 5 tal-Kapitolu II tad-Direttiva 2004/48 huwa intitolat "Il-miżuri li jirriżultaw minn deċiżjoni fuq il-merti tal-każ". Din hija kkostitwita mill-Artikoli 10 sa 12, intitolati, rispettivament, "Il-miżuri korrettivi", "Mandati", u "Il-miżuri alternattivi".

19 Skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48:

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

20 L-imsemmi Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/29 jipprovdi:

“L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi tad-drittijiet ikunu f’posizzjoni biex japplikaw għal restrizzjoni kontra intermedjarji li s-servizzi tagħhom jkunu użati minn terzi partijiet biex jiksru d-drittijiet tal-awtur jew dritt relatat.”

D — *Id-Direttiva 76/768 (“Direttiva dwar il-prodotti kozmetiċi”)*

21 L-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 76/768, tas-27 ta’ Lulju 1976, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kozmetiċi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 3, p. 285), kif emendata bid-Direttiva 2003/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-27 ta’ Frar 2003, (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 31, p. 144), jipprovdi:

“1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li l-prodotti kosmetiċi jkunu jistgħu jinbiegħu biss jekk il-kontenitur u l-imballaġġ iġibu t-tagħrif li ġej f’karattri li ma jithassrux, li jinqraw faċilment u li jidhru sewwa; l-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tista’ b’danakollu, tkun indikata fuq l-imballaġġ biss:

- a) l-isem jew l-istil u l-indirizz jew uffiċċju registrat tal-manifattur jew tal-persuna responsabbli għat-tqehid fis-suq tal-prodott kosmetiku li jkun stabbilit fil-Komunità [...];
- b) il-kontenut nominali fil-ħin ta’ l-imballaġġ, [...];
- c) id-data tat-tul taż-żmien minimu [...];
- d) il-prekawzjonijiet partikulari li għandhom jiġu osservati waqt l-użu [...];
- e) in-numru tal-lott tal-manifattura jew ir-referenza għall-identifikazzjoni tal-oġġetti. [...]
- (f) il-funzjoni tal-prodott, sakemm ikun ċar mill-prezentazzjoni tal-prodott;
- g) il-lista tal-ingredjenti [...].

[...]”

E — *Il-legiżlazzjoni nazzjonali*

- ²² Id-Direttiva 89/104 ġiet trasposta fid-dritt nazzjonali permezz tal-liġi dwar it-Trade Marks (Trade Marks Act). It-traspożizzjoni tal-Artikolu 5(1) sa (3) tad-Direttiva 89/104 saret permezz tal-Artikolu 10 ta' din il-liġi.
- ²³ Id-Direttiva 2000/31 ġiet trasposta fid-dritt nazzjonali permezz ta' regolament dwar il-kummerċ elettroniku (Electronic Commerce Regulations). It-traspożizzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31 saret permezz tal-Artikolu 19 ta' dak ir-regolament.
- ²⁴ Fir-rigward tat-tielet frażi tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ma adottax regoli speċifiċi sabiex jimplementa din id-dispożizzjoni. Is-setgħa li jinħarġu ordnijiet hija madankollu rregolata mill-Artikolu 37 tal-liġi dwar il-qorti suprema (Supreme Court Act), li jipprovdi li l-High Court tista' tohroġ ordni fil-każijiet kollha fejn ikun jidher ġust u adegwat ("in all cases in which it appears to be just and convenient to do so").
- ²⁵ Id-Direttiva 76/768 hija trasposta fid-dritt nazzjonali permezz tar-regolament dwar il-prodotti kosmetiċi (Cosmetic Products Regulations). L-Artikolu 12 ta' dan tal-aħħar jikkorrispondi mal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/768 u l-ksur tiegħu jista' jikkostitwixxi ksur penali.

II — Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 26 L'Oréal hija produttriċi u fornitriċi ta' fwejjah, kozmetiċi u prodotti għall-kura tax-xagħar. Fir-Renju Unit, hija proprejtarja ta' diversi trade marks nazzjonali. Hija wkoll il-proprjetarja ta' trade marks komunitarji.
- 27 Id-distribuzzjoni tal-prodotti ta' L'Oréal issir permezz ta' network ta' distribuzzjoni magħluq, li fil-kuntest tiegħu d-distributuri awtorizzati huma pprojbti milli jforu prodotti lil distributuri oħra.
- 28 eBay topera suq online fejn jidhru reklami ta' prodotti offerti għall-bejgħ minn individwi rreġistrati għal dan il-għan ma' eBay u li jkunu fethu kont għall-bejgiegħa magħha. eBay tiġbor percentwal mit-tranzazzjonijiet li jsiru.
- 29 eBay tippermetti lix-xerrejja potenzjali li jipparteċipaw f'irkant fir-rigward tal-oġġetti offruti mill-bejgiegħa. Hija tippermetti wkoll li l-oġġetti jinbiegħu mingħajr irkant, u għalhekk bi prezz fiss, permezz ta' sistema msejha x-“xiri immedjat”. Barra minn hekk, il-bejgiegħa jistgħu jifthu “hwienet online” fuq siti ta' eBay. Tali hanut jelenka l-prodotti kollha offruti minn bejgiegħ f'mument preċiż.
- 30 Il-bejgiegħa u x-xerrejja huma obbligati li jaċċettaw il-kundizzjonijiet għall-użu tas-suq online stabbiliti minn eBay. Fost dawn il-kundizzjonijiet hemm il-projbizzjoni tal-bejgħ ta' oġġetti ffalsifikati u tal-ksur tat-trade marks.

- 31 Fejn ikun xieraq, eBay tgħin lill-bejjiegħa sabiex jtejjbu l-offerti tagħhom, sabiex jifthu l-ħwienet tagħhom online, sabiex jippromwovu u sabiex iżidu l-bejgħ tagħhom. Barra minn hekk, hija tirreklama ċerti prodotti offruti fuq is-suq online tagħha permezz tal-wiri ta' reklami minn operaturi ta' muturi ta' riċerka, bħal Google.
- 32 Fit-22 ta' Mejju 2007, L'Oréal permezz ta' ittra nnotifikat lil eBay bit-tħassib tagħha dwar l-eżistenza estensiva ta' tranżazzjonijiet li jiksru d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tagħha mwettqa permezz ta' siti Ewropej ta' eBay.
- 33 Peress li L'Oréal ma kinitx sodisfatta bir-risposta li nġhatat, hija ppreżentat rikorsi kontra eBay fi Stati Membri differenti, fosthom rikors quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
- 34 L'Oréal ippreżentat kawża quddiem il-High Court of Justice, bil-ġħan li jiġi kkonstatat, fl-ewwel lok, li eBay u l-persuni fiżiċi konvenuti huma responsabbli għall-bejgħ imwettaq minn dawn tal-aħħar, permezz tas-sit www.ebay.co.uk, ta' 17-il oġġett peress li dan il-bejgħ allegatament kiser id-drittijiet mogħtija lil L'Oréal b'mod partikolari, mit-trade mark figurattiva komunitarja li tinkludi l-kliem "Amor Amor" u mit-trade mark verbali nazzjonali "Lancôme".
- 35 Ma huwiex ikkontestat bejn L'Oréal u eBay li fost dawġ is-17-il oġġett, tnejn minnhom kienu prodotti ffalsifikati tat-trade mark L'Oréal.
- 36 Fir-rigward tal-ħmistax-il oġġett l-ieħor, għalkemm L'Oréal ma tallegax li dawn tal-aħħar huma prodotti ffalsifikati, hija madankollu tqis li l-bejgħ tagħhom kien jikser it-trade mark tagħha, peress li dawn l-oġġetti kienu kemm prodotti li ma humiex mahsuba għall-bejgħ, bħal oġġetti ta' dimostrazzjoni u kampjuni, kif ukoll

prodotti protetti mit-trade mark ta' L'Oréal maħsuba sabiex jinbiegħu fl-Amerika tat-Tramuntana u mhux fiż-Żona Ekonomika Ewropea (iktar 'il quddiem iż-“ŻEE”). Barra minn hekk, uħud mill-imsemmija oġġetti ġew mibjugħa mingħajr imballaġġ.

- 37 Filwaqt li tastjeni milli tagħti deċiżjoni, f'dan l-istadju, fuq il-kwistjoni dwar sa liema punt kien hemm ksur tat-trade mark ta' L'Oréal, il-High Court of Justice ikkonfermat li l-persuni fiżiċi konvenuti fil-kawża prinċipali wettqu l-bejgħ deskritt minn L'Oréal fuq is-sit www.ebay.co.uk.
- 38 Fit-tieni lok, L'Oréal issostni li eBay hija responsabbli għall-użu tat-trade marks ta' L'Oréal minhabba l-wiri ta' dawn tal-aħħar fuq is-sit tagħha kif ukoll minhabba l-wiri fuq is-sit ta' operaturi ta' muturi ta' riċerka bħal Google, ta' links kummerċjali li jidhru permezz tal-użu ta' termini prinċipali li jikkorrispondu għall-imsemmija trade marks.
- 39 Fir-rigward ta' dan tal-aħħar, huwa stabbilit li eBay, permezz tal-għażla ta' termini prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks ta' L'Oréal fil-kuntest tas-servizz ta' referenzer “AdWords” ta' Google, turi, kull darba li jkun hemm qbil bejn wieħed minn dawn it-termini u dak li jkun tniżżel fit-tfittxija tal-utent tal-internet fil-mutur ta' riċerka ta' Google, link promozzjonali lejn is-sit www.ebay.co.uk. Dan il-link kien jidher fit-taqsim “links kummerċjali”, li tidher kemm fuq in-naħa tal-lemin, kif ukoll fil-parti ta' fuq tal-iskrin muri minn Google.
- 40 Għalhekk, fis-27 ta' Marzu 2007, meta utent tal-internet kien idahħal il-kliem “shu uemura”, li essenzjalment jikkorrispondi għat-trade mark nazzjonali verbali “Shu Uemura” ta' L'Oréal, bħala terminu ta' riċerka fil-mutur ta' tfittxija ta' Google, kien jidher is-segwenti reklam ta' eBay fl-imsemmija taqsim “links kummerċjali”:

“Shu Uemura

Offerti vantaġġużi fuq Shu uemura

Ixtri minn eBay u ffranka!

www.ebay.co.uk”

(“Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”

⁴¹ Indivdu li jikklikkja fuq dan il-link pubbliċitarju kien jitwassal fuq paġna fuq is-sit ta' eBay li kienet turi “96 oġġetti misjuba għal shu uemura”. Fir-rigward tal-maġġoranza ta' dawn il-prodotti, kien ippreċizat espressament li kienu joriġinaw “minn Hong Kong”.

⁴² Bl-istess mod, fost eżempji oħra, meta utent tal-internet, fis-27 ta' Marzu 2007, kien idahħal il-kliem “matrix hair”, li jikkorrispondi parzjalment għat-trade mark nazzjonali verbali “Matrix” ta' L'Oréal, bħala terminu ta' riċerka fil-mutur ta' tfittxija ta' Google, kien jidher is-segwenti reklam ta' eBay fl-imsemmija taqsima “links kummerċjali”:

“Matrix hair

Prezzijiet baxxi fantastiċi hawnhekk

Għix il-passjoni tiegħek fuq eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”

(“Matrix hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”)

⁴³ Fit-tielet lok, L'Oréal sostniet li, anki jekk eBay ma kinitx responsabbli għal ksur tad-drittijiet marbuta mat-trade mark tagħha, kellu jinħargilha ordni skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48.

⁴⁴ L'Oréal ikkonkludiet ftehim bonarju ma' ċerti persuni fiżiċi konvenuti, jiġifieri Potts, Ratchford, Ormsby, Clarke u Clarke, u kisbet deċiżjoni ta' kundanna kontra oħrajn, jiġifieri Fox u Bi. Sussegwentement, matul ix-xahar ta' Marzu tas-sena 2009, saret seduta quddiem il-High Court of Justice, iddedikata għar-rikors ippreżentat kontra eBay.

- 45 Permezz tas-sentenza tat-22 ta' Mejju 2009, il-High Court of Justice, għamlet ċerti evalwazzjonijiet fattwali u ddeċidiet li l-kawża ma kinitx fi stat li tiġi deċiża, peress li diversi punti ta' dritt kien qabel kollox jirrikjedu interpretazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
- 46 Fl-imsemmija sentenza, il-High Court of Justice tikkonstata li eBay installat filtri bil-ghan li jiġu identifikati r-reklami li jistgħu jiksru l-kundizzjonijiet għall-użu tas-sit. L-imsemmija qorti tikkonstata wkoll li eBay żviluppat, permezz ta' programm imsejjah "VeRO" ("Verified Rights Owner"), sistema ta' notifika u intiża biex tgħin lill-proprjetarji ta' proprjetà intellettuali jneħħu mis-suq reklami li jiksru t-trade marks. L'Oréal irrifutat li tipparteċipa f'dan il-programm peress li qieset li dan tal-aħħar ma kienx sodisfaċenti.
- 47 Il-High Court of Justice irrilevat ukoll li eBay tapplika sanzjonijiet, b'has-sospensjoni temporanja kif ukoll permanenti ta' bejjiegh li jkunu kisru l-kundizzjonijiet għall-użu tas-suq online.
- 48 Minkejja l-konstatazzjonijiet esposti iktar 'il fuq, il-High Court of Justice qieset li eBay tista' tagħmel iktar biex tnaqqas il-bejgħ li jirriżulta fi ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali mwettaq permezz tas-suq online tagħha. Skont din il-qorti, eBay tista' tuża filtri addizzjonali. Hija tista' wkoll tinkludi fir-regolamenti tagħha l-projbizzjoni tal-bejgħ mingħajr il-kunsens tal-proprjetarji tat-trade marks ta' prodotti protetti minn trade mark li ma joriginawx miż-ZEE. Barra minn hekk, hija tista' timponi restrizzjonijiet addizzjonali fuq il-volumi ta' prodotti li jistgħu jiġu suġġetti għal reklami simultani u tapplika sanzjonijiet b'mod iktar rigoruż.
- 49 Madankollu, il-High Court of Justice tippreċiża li l-fatt li eBay tista' tagħmel iktar ma jfissirx neċessarjament li hija għandha l-obbligu legali li tagħmel iktar.

Permezz ta' deċiżjoni tas-16 ta' Lulju 2009, li ttieħdet wara l-imsemmija sentenza tat-22 ta' Mejju 2009, il-High Court of Justice iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

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

- 2) Meta l-imballaġġ (jew imballaġġ estern ieħor) ikunu tnehhew mill-fwejjah u kożmetiċi mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark, dan jikkostitwixxi 'raġuni leġittima' sabiex il-proprjetarju ta' trade mark jopponi li tkompli l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti mahruġin mill-imballaġġ skont l-Artikolu 7(2) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 13(2) tar-[Regolament Nru 40/94]?

- 3) Ir-risposta għat-tieni domanda tkun differenti jekk:
 - a) bħala riżultat tat-tnehhija tal-imballaġġ (jew imballaġġ estern ieħor), il-prodotti mingħajr imballaġġ ma jkollhomx l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/768, u b'mod partikolari m'għandhomx fuqhom il-lista ta' ingredjenti jew 'data ta' skadenza'?

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

- 4) Ir-risposta għat-tieni domanda iktar 'il fuq tkun differenti jekk it-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni tikkawża dannu, jew hemm probabbiltà li tikkawża dannu, għall-immagħni tal-prodotti u għalhekk għar-reputazzjoni tat-trade mark? Jekk ikun il-każ, dan l-effett għandu jiġi preżunt, jew huwa mehtieġ li jiġi pprovat mill-proprietarju tat-trade mark?

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

- 6) Meta l-ikklikkjar fuq il-link sponsorizzat [kummerċjali] imsemmi fil-hames domanda iktar 'il fuq iwassal lil utent direttament għal reklami jew għal offerti għall-bejgħ ta' prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija rreġistrata taht is-sinjal impoġġi fuq is-sit minn terzi, li uħud minnhom jiksru t-trade mark u uħud minnhom ma jiksrux it-trade mark minhabba l-istatus differenti tal-prodotti rispettivi, dan jikkostitwixxi użu tas-sinjal mill-operatur tas-suq online fejn għandhom x'jaqsmu' prodotti li jiksru t-trade mark skont is-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94]?

- 7) Meta l-prodotti rreklamati u offerti għall-bejgħ fuq is-sit imsemmija fis-sitt domanda iktar 'il fuq ikunu jinkludu prodotti li ma jkunux tqiegħdu fuq is-suq fiż-ŻEE minn jew bil-kunsens tal-proprietarju tat-trade mark, huwa biżżejjed għal użu bħal dan li jaqa' fil-marġni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94] u barra mill-Artikolu 7(1) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 13(1) tar-[Regolament Nru 40/94], b'mod

li r-reklamar jew offerta għal bejgħ ikunu diretti lejn konsumaturi fit-territorju kopert mit-trade mark jew għandu l-proprjetarju tat-trade mark juri li r-reklam jew l-offerta għal bejgħ neċessarjament tfisser li jitqiegħdu l-prodotti inkwistjoni fis-suq fit-territorju kopert mit-trade mark?

- 8) Ir-risposti għall-ħames, is-sitt u s-seba' domandi iktar 'il fuq tkun differenti jekk l-użu li jilmenta dwaru l-proprjetarju tat-trade mark jikkonsisti fil-wiri tas-sinjal fuq is-sit tal-operatur tas-suq online stess minflok fil-link sponsorizzat [kummerċjali]?

- 9) Sabiex tali użu jaqa' fil-margni tal-Artikolu 5(1)(a) tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 9(1)(a) tar-[Regolament Nru 40/94] u barra mill-Artikolu 7 [...] tad-[Direttiva 89/104] u l-Artikolu 13 [...] tar-[Regolament Nru 40/94], ikun biżżejjed li r-reklam jew l-offerta għal bejgħ ikunu diretti lejn konsumaturi fit-territorju kopert mit-trade mark:
 - a) tali użu jikkonsisti fi jew jinkludi 'iż-żamma ta' informazzjoni ipprovduta minn dak li jirċievi s-servizz' fis-sens tal-Artikolu 14(1) tad-[Direttiva 2000/31]?

 - b) jekk l-użu ma jikkonsistix esklużivament f'attivitajiet li jaqgħu fil-margni tal-Artikolu 14(1) tad-[Direttiva 2000/31], imma jinkludi dawn l-attivitajiet, l-operatur tas-suq online huwa eżenti mir-responsabbiltà sa fejn l-użu jikkonsisti f'dawn l-attivitajiet u, jekk ikun il-każ, jistgħu jithallsu danni jew rimedji oħra finanzjarji fir-rigward ta' dan l-użu sakemm ma jkunx eżenti mir-responsabbiltà?

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

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

III — Fuq id-domandi preliminari

A — Fuq l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u s-seba' domandi fuq il-bejgħ ta' prodotti protetti minn trade mark fuq suq online

1. Kunsiderazzjonijiet preliminari

- ⁵¹ Kif ġie espost fil-punti 36 u 37 ta' din is-sentenza, huwa stabbilit li l-persuni fiżiċi konvenuti, permezz tas-sit www.ebay.co.uk, offrew għall-bejgħ u bieghu lil konsumaturi fl-Unjoni prodotti protetti minn trade mark ta' L'Oréal maħsuba minn din tal-aħħar għall-bejgħ fi Stati terzi, kif ukoll prodotti mhux maħsub għall-bejgħ,

bħal oġġetti ta' dimostrazzjoni u kampjuni. Barra minn hekk, ma huwiex ikkontestat li whud minn dawn il-prodotti ġew mibjugħa mingħajr imballaġġ.

- 52 L-offerta għall-bejgħ fuq is-sit www.ebay.co.uk ta' prodotti introdotti fi Stati terzi tirriżulta wkoll mill-konstatazzjonijiet li ngħatat sintezi tagħhom fil-punti 40 u 41 ta' din is-sentenza, li skonthom eBay għamlet reklami għal offerti għall-bejgħ, fuq l-imsemmi sit, ta' prodotti tat-trade mark Shu Uemura li tinsab f'Hong Kong (Iċ-Ċina).
- 53 eBay tikkontesta li tali offerti għall-bejgħ fuq suq online jistgħu jiksru d-drittijiet li jirriżultaw mit-trade marks. Permezz tal-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u s-seba' domandi preliminari tagħha, il-qorti tar-rinvju tistaqsi jekk din il-pożizzjoni ta' eBay hijiex korretta.
- 54 Qabel ma jiġu eżaminati dawn id-domandi, jeħtieġ li jittfakkar, kif għamel l-Avukat Ġenerali fil-punt 79 tal-konkluzjonijiet tiegħu, li d-drittijiet esklużivi mogħtija mit-trade marks jistgħu, bħala regola, jiġu invokati biss fil-konfront ta' operatori ekonomiċi. Fil-fatt, sabiex il-proprjetarju ta' trade mark ikun jista' jimpedixxi l-użu minn terz ta' sinjal identiku jew simili għal dik it-trade mark, jeħtieġ li dak l-użu jsir fil-kummerċ (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tas-16 ta' Novembru 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, Ġabra p. I-10989, punt 62, kif ukoll tat-18 ta' Ġunju 2009, *L'Oréal et*, C-487/07, Ġabra p. I-5185, punt 57).
- 55 Isegwi li, meta persuni fiżika tbiegħ prodott protett minn trade mark permezz ta' suq online meta din it-tranzazzjoni ma tkunx saret fil-kuntest ta' attività kummerċjali, il-proprejtarju tat-trade mark ma jistax jinvoka d-dritt esklużiv tiegħu ddikjarat fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94. Għall-kuntrarju, jekk il-bejgħ imwettaq fuq tali suq jmur lil hinn, minħabba l-volum tiegħu, il-frekwenza

tiegħu jew minhabba karattersitiċi oħra, mill-isfera ta' attività privata, il-bejjiegh jidhol fil-kuntest tal-“kummerċ” fis-sens tal-imsemmija artikoli.

56 Fis-sentenza tagħha tat-22 ta' Mejju 2009, il-qorti tar-rinviju kkonstatat li Potts, waħda mill-persuni fiżiċi konvenuti, kienet bieghet, permezz tas-sit www.ebay.co.uk, numru kbir ta' oġġetti protetti mit-trade mark ta' L'Oréal. Fid-dawl ta' dan il-fatt, il-qorti tar-rinviju kkonkludiet li l-imsemmija persuna kienet aġixxiet bħala negozjant. Saru konstatazzjonijiet simili fil-konfront ta' Ratchford, Ormsby, Clarke u Bi kif ukoll ta' Clarke u Fox.

57 Għalhekk, peress li l-offerti għall-bejgħ u l-bejgħ imsemmija fil-punt 51 ta' din is-sentenza u li jinkludu użu ta' sinjali identiċi jew simili għat-trade marks li L'Oréal hija proprjetarja tagħhom, saru fil-kuntest tal-kummerċ, u barra minn hekk, peress li ma huwiex ikkontestat li L'Oréal ma tatx il-kunsens tagħha, jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk din tal-aħħar tistax, fid-dawl tar-regoli kollha msemmija fl-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll kif ukoll tal-ġurisprudenza li tirrigwarda dawk l-artikoli, tipprekludi dawk l-offerti għall-bejgħ u dak il-bejgħ.

2. Fuq l-offerta għall-bejgħ, permezz ta' suq online maħsub għal konsumaturi fl-Unjoni, ta' prodotti protetti minn trade mark maħsuba, mill-proprietarju ta' din it-trade mark, għall-bejgħ fi Stati terzi

58 Permezz tas-seba' domanda tagħha, li jeħtieġ li tiġi eżaminata fl-ewwel lok, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk, sabiex proprjetarju ta' trade mark irreġistrata fi Stat Membru tal-Unjoni jew ta' trade mark komunitarja jkun jista' jopponi, skont ir-regoli ddikjarati fl-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94, l-offerta għall-bejgħ, fuq suq online, ta' prodotti protetti minn dik it-trade mark li preċedement ma ġewx ikkummerċjalizzati fiż-ŻEE jew, fil-każ ta' trade mark

komunitarja, li preċedement ma għewx ikkummerċjalizzati fl-Unjoni, ikunx suffiċjenti li l-offerta għall-bejgħ tkun maħsuba għal konsumaturi li jinsabu fit-territorju kopert mit-trade mark.

- ⁵⁹ Ir-regola ddikjarata fl-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94 tagħti lil proprjetarju tat-trade mark dritt esklużiv li jippermettilu li jimpedixxi lil terzi milli jimportaw prodotti protetti mit-trade mark tiegħu, milli joffruhom, milli li jqegħduhom fis-suq jew milli jzommuhom għal dawn l-għanijiet, filwaqt li l-Artikoli 7 tal-istess direttiva u 13 tal-istess regolament pprevedew eċċezzjoni għal din ir-regola, billi pprovdew li d-dritt tal-proprjetarju jkun eżawrit meta l-prodotti jkunu tqegħdu fis-suq fiż-ŻEE — jew, fil-każ ta' trade mark komunitarja, fl-Unjoni — mill-proprietarju stess jew bil-kunsens tiegħu (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-30 ta' Novembru 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Ġabra p. I-11313, punt 34; tal-15 ta' Ottubru 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel et*, C-324/08, Ġabra p. I-10019, punt 21, kif ukoll tat-3 ta' Ġunju 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Ġabra p. I-4965, punti 28 u 46).
- ⁶⁰ Fil-każ eżaminat fil-kuntest ta' din id-domanda, fejn il-prodotti fl-ebda mument ma tqiegħdu fis-suq fiż-ŻEE mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens ta' dan tal-aħħar, ma tistax tapplika l-eċċezzjoni ddikjarata fl-Artikoli 7 tad-Direttiva 89/104 u 13 tar-Regolament Nru 40/94. F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet diversi drabi li huwa essenzjali li l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata fi Stat Membru jkun jista' jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq tal-prodotti protetti minn dik it-trade mark fiż-ŻEE (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tal-20 ta' Novembru 2001, *Zino Davidoff u Levi Strauss*, C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691, punt 33; *Peak Holding*, iċċitata iktar 'il fuq, punti 36 u 37, kif ukoll *Makro Zelfbedieningsgroothandel et*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 32).
- ⁶¹ Filwaqt li tirrikonoxxi dawn il-prinċipji, eBay issostni li proprjetarju ta' trade mark irreġistrata fi Stat Membru jew ta' trade mark komunitarja ma jistax jinvoka b'mod utli d-dritt esklużiv mogħti minn din it-trade mark meta l-prodotti protetti minn din tal-aħħar u offruti għall-bejgħ fuq suq online jkunu jinsabu fi Stat terz u ma jkunux neċessarjament fi triqthom lejn it-territorju kopert mill-imsemmija trade mark. Għall-kuntrarju, *L'Oréal*, il-Gvern tar-Renju Unit, il-Gvern Taljan, Pollakk u Portugiż kif

ukoll il-Kummissjoni Ewropea jqisu li r-regoli tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94 japplikaw minn meta ssir offerta għall-bejgħ tal-prodotti protetti mit-trade mark li jkunu jinsabu fi Stat terz lil konsumaturi li jkunu jinsabu fit-territorju kopert mit-trade mark.

- ⁶² It-teorija li ssemmiet l-aħħar għandha tintlaqa'. Fil-fatt, li kieku kien mod iehor, l-operaturi li jirrikorru għall-kummerċ elettroniku billi joffru għall-bejgħ, fuq suq online maħsub għal konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni, prodotti protetti minn trade mark li jinsabu fi Stat terz, peress li huwa possibbli li dawn jintwerew fuq l-iskrin u li jiġu ordnati permezz tal-imsemmi suq online, ma jkunux, fir-rigward tal-offerti għall-bejgħ ta' dan it-tip, obbligati li jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni fil-qasam tal-proprjetà intellettuali. Tali sitwazzjoni tkun taffettwa l-effett utli ta' dan ir-regoli.
- ⁶³ Ikun suffiċjenti li jiġi rrilevat, f'dan ir-rigward, li, skont l-Artikoli 5(3)(b) u (d) tad-Direttiva 89/104 u 9(2)(b) u (d) tar-Regolament Nru 40/94, l-użu, minn terzi, ta' sinjali identiċi jew simili għal trade marks li l-proprejtarju ta' dawn tal-aħħar jista' jopponi, jinkludi l-użu ta' tali sinjal f'offerti għall-bejgħ u fir-reklamar. Kif osservaw l-Avukat Generali fil-punt 127 tal-konklużjonijiet tiegħu u l-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, jkun ta' hsara għall-effettività ta' dawn ir-regoli jekk l-użu, f'offerta għall-bejgħ jew reklam fuq l-internet maħsub għal konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni, ta' sinjal identiku jew simili għal trade mark irreġistrata fl-Unjoni jevita l-applikazzjoni ta' dawn tal-aħħar sempliċiment minhabba l-fatt li t-terz li għamel din l-offerta jew dan ir-reklam huwa stabbilit fi Stat terz, li s-server tas-sit tal-internet li huwa juża jinsab fi Stat terz, jew inkella li l-prodott li huwa s-sugġett tal-imsemmija offerta jew tal-imsemmi reklam jinsab fi Stat terz.
- ⁶⁴ Madankollu, hemm lok li jiġi ppreċiżat li s-sempliċi aċċessibbiltà għal sit tal-internet f'territorju kopert mit-trade mark ma hijiex suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li l-offerti għall-bejgħ muriġa fuqu huma maħsuba għal konsumaturi li jinsabu f'dak it-territorju

(ara, b'analogija, is-sentenza tas-7 ta' Dicembru 2010, Pammer u Hotel Alpenhof, C-585/08 u C-144/09, Ġabra p. I-12577, punt 69). Fil-fatt, jekk l-aċċessibbiltà, mill-imsemmi territorju, għal suq online hija suffiċjenti sabiex ir-reklami murija fuqu jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94, siti u reklami evidentement maħsuba esklużivament għal konsumaturi fi Stati terzi, li huma madankollu teknikament aċċessibbli mit-territorju tal-Unjoni, ikunu indebitament suġġetti għad-dritt tal-Unjoni.

⁶⁵ Konsegwentement huma l-qrati nazzjonali li għandhom jevalwaw fuq bażi ta' każ b'każ jekk jeżistux indizji rilevanti sabiex jiġi konkluż li offerta għall-bejgħ, murija fuq suq online, li huwa aċċessibbli mit-territorju kopert mit-trade mark, hija maħsuba għall-konsumaturi li jinsabu f'dan tal-aħħar. Meta l-offerta għall-bejgħ tkun akkumpanjata minn preċiżjonijiet fir-rigward taż-żoni ġeografici fejn il-bejjieġh lest li jibgħat il-prodott, din it-tip ta' preċiżjoni hija ta' importanza partikolari fil-kuntest tal-imsemmija evalwazzjoni.

⁶⁶ Fil-kawża prinċipali, is-sit bl-indirizz "www.ebay.co.uk" jidher, fin-nuqqas ta' provi kuntrarji, li huwa maħsub għal konsumaturi li jinsabu fit-territorju kopert mit-trade marks nazzjonali u komunitarji invokati, b'tali mod li l-offerti għall-bejgħ li jidhru fuq dan is-sit u li huma s-suġġett tal-kawża prinċipali, jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni fil-qasam tal-protezzjoni tat-trade marks.

⁶⁷ Fid-dawl ta' dak li ntqal, jehtieġ li tingħata risposta għas-seba' domanda magħmula li, meta l-prodotti li jinsabu fi Stat terz, li jkunu protetti minn trade mark irreġistrata fi Stat Membru tal-Unjoni jew minn trade mark komunitarja u li precedentement ma jkunux ġew ikkummerċjalizzati fiż-ŻEE jew, fil-każ ta' trade mark komunitarja, li precedentement ma jkunux ġew ikkummerċjalizzati fl-Unjoni, jiġu mibjugħa minn operatur ekonomiku permezz ta' suq online u mingħajr il-kunsens tal-proprietarju ta' din it-trade mark lil konsumatur li jinsab fit-territorju kopert mill-imsemmija trade mark, jew li jkunu s-suġġett ta' offerta għall-bejgħ jew ta' reklamar fuq tali suq maħsub għal konsumaturi li jinsabu f'dak it-territorju, l-imsemmi proprietarju jista' jopponi dak il-bejgħ, jew dik l-offerta għall-bejgħ jew dak ir-reklamar skont ir-regoli ddikjarati

fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jew l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 40/94. Huma l-qradi nazzjonali li għandhom jevalwaw fuq bażi ta' każ b'każ jekk jeżistux indizji rilevanti sabiex jiġi konkluż li offerta għall-bejgħ jew reklam murija fuq suq online, li huwa aċċessibbli mit-territorju kopert mit-trade mark, huma maħsuba għall-konsumaturi li jinsabu f'dan tal-aħħar.

3. Fuq l-offerta għall-bejgħ ta' oġġetti ta' dimostrazzjoni u kampjuni

⁶⁸ Huwa stabbilit li, fiż-żmien li għaw il-fatti eżaminati mill-qorti tar-rinviju, il-persuni fiżiċi konvenuti offrew ukoll għall-bejgħ, fuq is-sit www.ebay.co.uk, oġġetti ta' dimostrazzjoni u kampjuni li L'Oréal kienet forniet b'xejn lid-distributuri awtorizzati tagħha.

⁶⁹ Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistqasi jekk il-forniment, mill-proprietarju ta' trade mark, ta' oġġetti koperti minn din tal-aħħar, maħsuba għad-dimostrazzjoni lill-konsumaturi fi hwienet awtorizzati, kif ukoll ta' fliexken li huma koperti minn dik it-trade mark, li minnhom jistgħu jittiehdu kwantitatjiet żgħira sabiex jingħataw lil konsumaturi bħala kampjuni b'xejn, jikkostitwixxix tqegħid fis-suq fis-sens tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94.

⁷⁰ F'dan il-kuntest, l-imsemmija qorti kkonstatat li L'Oréal kienet indikat b'mod ċar lid-distributuri awtorizzati tagħha li huma ma setgħux ibiegħu tali oġġetti u fliexken u barra minn hekk haqna drabi dawn kien ikollhom fuqhom il-kliem "bejgħ ipprobit".

- 71 Kif diġà iddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja, meta l-proprjetarju ta' trade mark ipogġi din tal-aħħar fuq oġġetti li huwa joffri b'xejn sabiex jippromwovi l-bejgħ tal-prodotti tiegħu, l-imsemmija oġġetti ma jaqgħux, fihom innifishom, taħt distribuzzjoni intiża sabiex huma jippenetraw fis-suq (ara s-sentenza tal-15 ta' Jannar 2009, Silberquelle, C-495/07, Ġabra p. I-137, punti 20 sa 22). Il-forniment b'xejn ta' tali oġġetti għaldaqstant ma jikkostitwixxi, bħala regola, tqegħid fis-suq ta' dawn tal-aħħar mill-proprejtarju.
- 72 Il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li, meta l-proprjetarju ta' trade mark ipogġi indikazzjonijiet bħal "dimostrazzjoni" u "bejgħ ipprojbit" fuq oġġetti bħal testers tal-fwieha, dan il-fatt jopponi, fin-nuqqas ta' provi kuntrarji, li jiġi konkluz li l-proprejtarju kien ta l-kunsens tiegħu għat-tqegħid fis-suq tal-imsemmija oġġetti (ara s-sentenza Coty Prestige Lancaster Group, iċċitata iktar 'il fuq, punti 43, 46 u 48).
- 73 F'dawn il-kundizzjonijiet, jeħtieġ li tingħata risposta għall-ewwel domanda magħmula li l-forniment mill-proprjetarju ta' trade mark, lid-distributuri awtorizzati tiegħu, ta' oġġetti koperti minn din tal-aħħar, maħsuba għad-dimostrazzjoni lil konsumaturi fil-ħwienet awtorizzati, kif ukoll ta' fliexken koperti minn din it-trade mark, li minnhom jistgħu jittiehdu kwantitatjet żgħir sabiex jingħataw lil konsumaturi bħala kampjuni b'xejn, ma jikkostitwixxi, fin-nuqqas ta' provi kuntrarji, tqegħid fis-suq fis-sens tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94.

4. Fuq il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti mingħar imballaġġ

- 74 Kif ġie espost fil-punti 36, 37 u 51 ta' din is-sentenza, ċerti eżempji ta' prodotti protetti mit-trade marks li L'Oréal hija proprejtarja tagħhom ġew mibjugħa, minn negozjanti li joperaw permezz tas-suq online ta' eBay, mingħajr imballaġġ estern.

- 75 Permezz tat-tieni, it-tielet u r-raba' domandi preliminari taghha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistharreg dwar jekk it-tnehhija tal-imballagg ta' prodotti, bhal dawk inkwistjoni fil-kawza prinċipali, tiksirx id-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark mpoġġija fuq dawn il-prodotti, u ghaldaqstant tippermetti li dan tal-aħhar li jopponi l-bejgħ mill-ġdid tal-prodotti li tnehhew mill-imballagg.
- 76 Fid-dawl taċ-ċirkustanza li l-prodotti inkwistjoni fil-kawza prinċipali li tnehhew mill-imballagg huma, fil-maġġoranza tagħhom, prodotti kozmetiċi, il-qorti tar-rinviju titlob li tingħata risposta għal dawn il-mistoqsijiet filwaqt li jittiehed kont tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/768, li jistabbilixxi li l-prodotti kozmetiċi jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk il-kontenitur u l-imballagg jispeċifikaw, b'mod partikolari, l-identità tal-manifattur jew ta' min hu responsabbli għat-tqegħid fis-suq, il-kompożizzjoni tal-prodott (kontenut u lista ta' ingredjenti), l-użu tal-prodott (il-funzjoni u l-prekawzjonijiet partikolari li għandhom jiġu osservati waqt l-użu) u l-konservazzjoni tagħhom (id-data tat-tul taż-żmien minimu). F'dan ir-rigward, hija essenzjalment tistharreg dwar jekk il-proprjetarju ta' trade mark jistax, skont id-dritt esklużiv tiegħu msemmi fid-Direttiva 89/104 jew, fil-każ ta' trade mark komunitarja, fir-Regolament Nru 40/94, jopponi l-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti protetti minn dik it-trade mark meta din il-kummerċjalizzazzjoni ssir bi ksur tar-rekwiziti ddikjarati fl-imsemmija dispozizzjoni tad-Direttiva 76/768.
- 77 L'Oréal tqis, bl-istess mod bhal Gvern Franciż, Pollakk u Portugiż kif ukoll bhall-Kummissjoni, li, indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk kienx hemm ksur tad-Direttiva 76/768, l-emballagg jikkostitwixxi parti essenzjali mill-immaġni ta' fwejjah u ta' prodotti kozmetiċi. Il-proprjetarju tat-trade mark impoġġija fuq dawn il-prodotti u fuq l-imsemmi imballagg għandu, konsegwentement, ikun jista' jopponi l-bejgħ mill-ġdid ta' dawn il-prodotti wara li jkun tnehhew mill-imballagg. Għall-kuntrarju, eBay tenfasizza li, fil-qasam tal-fwejjah u tal-kozmetiċi, huwa l-flixkun jew il-kontenitur tal-prodott u mhux l-imballagg estern li jkkaratterizza l-immaġni ta' prestigju u ta' lussu.
- 78 Jehtieg li jiġi kkunsidrat, fl-ewwel lok, li, fid-dawl tal-varjeta' ta' gammi ta' fwejjah u ta' prodotti kozmetiċi, il-kwistjoni dwar jekk it-tnehhija tal-imballagg ta' tali prodott jippreġudikax l-immaġni ta' dan tal-aħhar u, għalhekk, jippreġudikax ir-reputazzjoni

tat-trade mark li huwa protett minnha, għandha tiġi eżaminata fuq il-bażi ta' każ b'każ. Fil-fatt, kif spjega l-Avukat Ġenerali fil-punti 71 sa 74 tal-konklużjonijiet tiegħu, l-apparenza ta' fwieha jew ta' prodott kożmetiku mingħajr imballaġġ estern jista' xi drabi jittrażmetti b'mod effettiv l-immaġni ta' prestiġju u ta' lussu ta' dak il-prodott, filwaqt li, f'każijiet oħra, t-tneħħija tal-imsemmi imballaġġ tirriżulta preċiżament fi preġudizzju għal dik l-immaġni.

79 Tali preġudizzju jista' jsehh meta l-imballaġġ estern jikkontribwixxi, b'mod ugwali jew b'mod iktar qawwi mill-flixkun jew il-kontenitur, lejn il-preżentazzjoni tal-immaġni tal-prodott maħluqa mill-proprietarju tat-trade mark u mid-distributuri awtorizzati tiegħu. Jista' jkun ukoll li n-nuqqas ta' ċerta informazzjoni jew tal-informazzjoni kollha rikjesta mill-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/768, jippreġudika l-immaġni tal-prodott. Huwa l-proprietarju tat-trade mark li għandu jstabbilixxi l-eżistenza tal-elementi li jikkostitwixxu dan il-preġudizzju.

80 Fit-tieni lok, jehtieg li jiġi mfakkar li t-trade mark, li għandha l-funzjoni essenzjali li tiżgura lil konsumatur l-identità tal-orijini tal-prodott, isservi b'mod partikolari sabiex tikkonferma li l-prodotti kollha li huma protetti minn din it-trade mark ġew immanifatturati jew forniti taht il-kontroll ta' impriza waħda li lilha tista' tiġi attribwita r-responsabbiltà tal-kwalità tagħhom (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 48, u tat-23 ta' April 2009, Copad, C-59/08, Ġabra p. I-3421, punt 45).

81 Issa, meta tkun nieqsa ċerta informazzjoni rikjesta mil-liġi, bħal dik dwar l-identifikazzjoni tal-manifattur jew ta' min hu responsabbli għat-tqeghid fis-suq tal-prodott kożmetiku, tkun giet ippreġudikata l-funzjoni tal-indikazzjoni tal-orijini tat-trade mark, peress li din tal-aħħar tkun giet imcaħħda mill-effett essenzjali tagħha li jikkonsisti fl-iżgurar li l-prodotti indikati minnha ġew forniti taht il-kontroll ta' impriza waħda li lilha tista' tiġi attribwita r-responsabbiltà tal-kwalità tagħhom.

- 82 Fit-tielet u l-aħħar lok, jeħtieg li jiġi rrilevat, kif għamel l-Avukat Ġenerali fil-punt 76 tal-konklużjonijiet tiegħu, li l-kwistjoni dwar jekk l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ ta' prodotti protetti minn trade mark li tneħhew mill-imballaġġ estern tagħhom u, għalhekk tneħhitilhom ċerta informazzjoni rikjesta mill-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 76/768 hijiex issanzjonata kriminalment mil-liġi nazzjonali ma tistax tinfluwenza l-applikabbiltà tar-regoli tal-Unjoni fil-qasam tal-protezzjoni tat-trade marks.
- 83 Fid-dawl ta' dak li ntqal, hemm lok li tingħata risposta għat-tieni, it-tielet u r-raba' domandi magħmula li l-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprietarju ta' trade mark jista', skont id-dritt esklużiv mogħti minn din tal-aħħar, jopponi l-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti, bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, minhabba li l-bejjiegh ikun neħħa l-imballaġġ estern ta' dawn il-prodotti, meta din it-tneħħija tal-imballaġġ tirriżulta fin-nuqqas ta' informazzjoni essenzjali, bħal dik dwar l-identifikazzjoni tal-manifattur jew ta' min hu responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' prodott kożmetiku. Meta t-tneħħija tal-imballaġġ estern ma jkunx wassal għal tali nuqqas ta' informazzjoni, il-proprietarju tat-trade mark jista' madankollu jopponi l-bejgħ mill-ġdid ta' fwieħa jew ta' prodott kożmetiku protett mit-trade mark li huwa proprietarju tagħha li jkun tneħħa mill-imballaġġ, jekk huwa jistabbilixxi li t-tneħħija tal-imballaġġ ippreġudikat l-immagni tal-imsemmi prodott u, għalhekk, ippreġudikat ir-reputazzjoni tat-trade mark.

B — Fuq il-ħames u s-sitt domandi dwar ir-reklamar imwettaq mill-operatur tas-suq online għas-sit tiegħu u għall-prodotti offruti fuqu

- 84 Jirriżulta mill-fatti tal-kawża prinċipali, li ġew riprodotti fil-qosor fil-punti 39 sa 42 ta' din is-sentenza, li eBay permezz tal-għażla, mal-operatur tal-mutur ta' riċerka Google, ta' kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks ta' L'Oréal, kien juri, hekk kif utent tal-internet kien idahħal f'dan il-mutur ta' riċerka tfittxija li tinkludi l-imsemmija kliem, link pubbliċitarju lejn is-sit www.ebay.co.uk, akkumpanjat minn messaġġ kummerċjali li jirrigwarda l-possibbiltà li l-prodotti tat-trade mark imfittxija

jinxtraw permezz tal-imsemmi sit. Dan il-link pubbliċitarju kien jidher fit-taqsimha “links kummerċjali”, li tidher kemm fuq in-naħa tal-lemin, kif ukoll fil-parti ta’ fuq tal-iskrin tar-riżultati tar-riċerka muri minn Google.

- ⁸⁵ Huwa stabbilit li, f’tali sitwazzjoni, l-operatur tas-suq online huwa min jirreklama. Huwa wera links u messaġġi li, kif spjega l-Avukat Ġenerali fil-punt 89 tal-konklużjonijiet tiegħu, jikkostitwixxu reklam mhux biss għal ċerti offerti għall-bejgħ fuq l-imsemmi suq, iżda wkoll għal dan is-suq bħala tali. Ir-reklami msemija, fost eżempji oħra, mill-qorti tar-rinviju u esposti fil-punti 40 u 42 ta’ din is-sentenza, juru din il-prassi.
- ⁸⁶ Permezz tal-hames u s-sitt domandi, li jeħtieġu li jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistqasi jekk l-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta’ trade mark huwa awtorizzat jimpedixxi operatur ta’ suq online milli jagħmel, permezz ta’ kelma prinċipali li tkun identika għal din it-trade mark u li tkun għet magħżula fil-kuntest ta’ servizz ta’ referenzar fuq l-internet minn dan l-operatur mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, reklami għal dan is-suq u l-prodotti tal-imsemmija trade mark li huma offruti fuqu.
- ⁸⁷ Fir-rigward tar-reklami murija fuq l-internet permezz ta’ kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà iddeċidiet li tali kelma prinċipali hija l-mezz użat minn min jirreklama sabiex jiġi attivat il-wiri tar-reklam tiegħu u għaldaqstant jikkostitwixxi użu “fil-kummerċ” fis-sens tal-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94 (sentenzi tat-23 ta’ Marzu 2010, Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punti 51 u 52, kif ukoll tal-25 ta’ Marzu 2010, BergSpechte, C-278/08, Ġabra p. I-2517, punt 18).

- 88 Bil-ghan li jiġi ddeterminat jekk reklam ta' dak it-tip jissodisfax ukoll il-kundizzjonijiet l-oħra li għandhom, skont ir-regoli ddikjarati fl-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, jiġu sodisfatti sabiex il-proprietarju tat-trade mark ikun jista' jopponih, hemm lok li jiġi eżaminat, minn naħa, jekk reklami bħal dawk murija minn eBay permezz ta' servizz ta' referenzar bħal dak ipprovdut minn Google humiex magħmula għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom giet irreġistrata t-trade mark, u, min-naħa l-oħra, jekk tali reklami jippreġudikawx jew jistgħux jippreġudikaw waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark (ara s-sentenza BergSpechte, iċċitata iktar 'il fuq, punt 21).
- 89 F'dak ir-rigward, jehtieg li jiġi rrilevat qabel kollox li, sa fejn eBay użat kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade mark ta' L'Oréal sabiex tippromwovi s-servizz tagħha stess li jikkonsisti fil-provvista ta' suq online lil bejjiegħa u lil xerrejja ta' prodotti, dak l-użu la sar għal prodotti jew servizzi "identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark hija reġistrata", fis-sens tal-Artikoli 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94, u lanqas, barra minn hekk, għal prodotti jew servizzi simili għal dawn tal-aħħar fis-sens tal-paragrafu 1(b) tal-istess artikoli.
- 90 Għaldaqstant dan l-użu, minn eBay, ta' sinjali li jikkorrispondu għal trade marks ta' L'Oréal bil-ghan li tippromwovi s-suq online tagħha, jista' l-iktar l-iktar jiġi eżaminat abbażi tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u tal-paragrafu 1(ċ) tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 40/94, peress li dawn id-dipożizzjonijiet jistabbilixxu, favur trade mark li għandhom reputazzjoni, protezzjoni iktar estiża minn dik prevista fil-paragrafu 1(a) u (b) tal-istess artikoli u jkopru b'mod partikolari l-każ meta terz jagħmel użu minn sinjali li jikkorrispondu għal tali trade marks għal prodotti jew servizzi li ma jkunux simili għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom dawn it-trade marks ikunu ġew irreġistrati.
- 91 Sussegwentement, għandu jiġi kkonstatat li, sa fejn eBay użat kliem prinċipali li jikkorrispondi għal trade marks ta' L'Oréal bil-ghan li tippromwovi offerti għall-bejgħ ta' prodotti ta' trade marks li joriginaw mill-klijenti bejjiegħa tagħha, hija għamlet użu

għal prodotti jew għal servizzi identiċi għal dawk li għalihom dawn it-trade marks ġew irreġistrati. Jehtieg li jinfakkar, f'dan ir-rigward, li l-espressjoni "għal prodotti jew għal servizzi" ma tirrigwardax biss il-prodotti jew is-servizzi ta' terzi li jagħmlu użu minn sinjali li jikkorrispondu għal trade marks, iżda tista' tirrigwarda wkoll il-prodotti jew is-servizzi ta' persuni oħra. Fil-fatt, iċ-ċirkustanza li operatur ekonomiku juża sinjal li jikkorrispondi għal trade mark għal prodotti li ma jkunux il-prodotti tiegħu stess, fis-sens li huwa ma jkollux titolu fuq dawn tal-aħħar, fiha nnifisha ma timpedixxi li dak l-użu jaqa' taħt l-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94 (ara s-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 60, kif ukoll id-digriet tad-19 ta' Frar 2009, UDV North America, C-62/08, Ġabra p. I-1279, punt 43).

- 92 Fir-rigward, b'mod preċiż, ta' sitwazzjoni fejn il-fornitur ta' servizz jagħmel użu minn sinjal li jikkorrispondi għal trade mark ta' haddiehor sabiex jippromwovi prodotti li wiehed mill-klijenti tiegħu jikkummerċjalizza bl-għajnuna ta' dak is-servizz, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra li tali użu jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-paragrafu 1 tal-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94, meta dan isir b'tali mod li tiġi stabbilita rabta bejn l-imsemmi sinjal u l-imsemmi servizz (ara d-digriet UDV North America, iċċitat iktar 'il fuq, punt 47 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 93 Kif enfasizza l-Avukat Ġenerali fil-punt 89 tal-konklużjonijiet tiegħu bl-istess mod bħal Gvern Franciż waqt is-seduta, tali rabta teżisti f'ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali. Fil-fatt, ir-reklami mwettqa minn eBay kienu jgħolqu rabta evidenti bejn il-prodotti protetti minn trade mark imsemmija fir-reklami u l-possibbiltà li dawn jinxtraw permezz ta' eBay.
- 94 Finalment, fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk l-użu ta' kelma prinċipali li tikkorrispondi għal trade mark jistax jippreġudika waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat, f'kawżi oħra, li jkun jeżisti tali preġudizzju meta r-reklamar ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprietarju tat-trade mark jew minn imprima li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi

(sentenzi Google France u Google, iċċitati iktar 'il fuq, punt 99; BergSpechte, iċċitata iktar 'il fuq, punt 41, kif ukoll tat-8 ta' Lulju 2010, Portakabin u Portakabin, C-558/08, Ġabra p. I-6963, punt 54).

- ⁹⁵ Jehtieg li jif fakkar, f'dan il-kuntest, li l-htiega ta' wiri trasparenti tar-reklami fuq l-internet hija enfasizzata fil-legizlazzjoni tal-Unjoni fuq il-kummerċ elettroniku. Fid-dawl tal-interessi tal-lealtà tat-tranzazzjonijiet u tal-protezzjoni tal-konsumaturi, l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2000/31 jistabbilixxi r-regola li ttipprovi li l-persuna fiżika jew ġuridika li f'isimha l-komunikazzjoni kummerċjali li tiffirma parti minn servizz minn soċjetà tal-informazzjoni ssir, għandha tkun identifikabbli b'mod ċar (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 86).
- ⁹⁶ Ir-reklam li joriġina minn operatur ta' suq online u li jintwera' mill-operatur ta' mutur ta' riċerka għandu għaldaqstant, fi kwalunkwe każ, jikkomunika l-identità tal-imsemmi operatur kif ukoll il-fatt li l-prodotti protetti minn trade mark li huma s-sugġett tar-reklam huma offruti għall-bejgħ permezz tas-suq li huwa jopera.
- ⁹⁷ Fid-dawl ta' dak li ntqal, jehtieg li tingħata risposta għall-hames u s-sitt domandi magħmula 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-proprietarju ta' trade mark jista' jimpedixxi lil operatur ta' suq online milli jagħmel, permezz ta' kelma prinċipali identika għall-imsemmija trade mark li giet magħzula minn dan l-operatur fil-kuntest ta' servizz ta' referenzer fuq l-internet, reklamar għal prodotti protetti minn din it-trade mark offruti għall-bejgħ fuq l-imsemmi suq, meta dan ir-reklamar ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprietarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi.

C — Fuq it-tmien domanda dwar l-użu ta' sinjali li jikkorrispondi għal trade marks fl-offerti għall-bejgħ murija fuq is-sit tal-operatur tas-suq online

- ⁹⁸ Permezz tat-tmien domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi, kif għandu jiġi kklassifikat, fid-dawl tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94, il-wiri, fuq is-sit tal-operatur ta' suq online, ta' sinjali identiċi jew simili għal trade marks.
- ⁹⁹ F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġi rrilevat qabel kollox li, fil-kummerċ mwettaq permezz ta' swieq online, is-servizz fornut mill-operatur ta' tali suq jinkludi l-wiri, għall-klijenti bejjiegha tiegħu, ta' offerti għall-bejgħ li joriġinaw minn dawn tal-aħhar.
- ¹⁰⁰ Sussegwentement, għandu jiġi kkonstatat, li, meta tali offerti jkunu jirrigwardaw prodotti protetti minn trade mark, b'mod inevitabbli jkunu jidhru sinjali identiċi jew simili għat-trade marks fuq is-sit tal-operatur tas-suq.
- ¹⁰¹ Għalkemm huwa veru li, f'dawn il-kundizzjonijiet, dawn is-sinjali jkunu suġġetti għal "użu" fuq l-imsemmi sit, ma jirriżultax madankollu li dan l-użu, fis-sens tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94, ikun sar mill-operatur tas-suq.
- ¹⁰² Fil-fatt, l-eżistenza ta' "użu" ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark tal-proprjetarju minn terza persuna, fis-sens tal-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94, timplika tal-inqas li din tal-aħhar tagħmel użu mis-sinjal fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali tagħha stess. Issa, sa fejn din it-terza persuna tforni servizz li jippremetti lil klijenti tagħha li juru, fil-kuntest tal-attivitajiet kummerċjali tagħhom bhall-offerti għall-bejgħ tagħhom, sinjali li jikkorrispondu għal trade marks fuq is-sit tagħha, hija nnifisha ma tkunx qiegħda tagħmel użu fuq

l-imsemmi sit minn dawn is-sinjali fis-sens previst mill-imsemmija legizlazzjoni tal-Unjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 56 u 57).

¹⁰³ Kif ġie espost b'mod partikolari mill-Gvern tar-Renju Unit u mill-Kummissjoni waqt is-seduta, bhalma ghamel l-Avukat Ġenerali fil-punti 119 u 120 tal-konklużjonijiet tiegħu, isegwi li l-użu ta' sinjali identiċi jew simili għal trade marks f'offerta għall-bejgħ murija f'suq online isir mill-klijenti bejjiegha tal-operatur ta' dak is-suq u mhux minn dak l-operatur innifssu.

¹⁰⁴ Sa fejn huwa jippermetti lil klijenti tiegħu li jagħmlu dan l-użu, ir-rwol tal-operatur fis-suq online ma jistax jiġi evalwat fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94, iżda għandu jiġi eżaminat mill-perspettiva ta' regoli oħra tad-dritt, bhal dawk iddikjarati fid-Direttiva 2000/31, b'mod partikolari fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu II ta' din tal-aħħar, li tirrigwarda r-“responsabilità ta' intermedjarji li jipprovdu servizz” fil-kummerċ elettroniku u li tinkludi l-Artikoli 12 sa 15 ta' dik id-direttiva (ara b'analogija, is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 57).

¹⁰⁵ Fid-dawl ta' dak li ntqal, jeħtieġ li tingħata risposta għat-tmien domanda magħmula li l-operatur ta' suq online ma jagħmilx “użu”, fis-sens tal-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94, minn sinjali identiċi jew simili għal trade marks li jidhru f'offerta għall-bejgħ fuq is-sit tiegħu.

D — *Fuq id-disa' domanda dwar ir-responsabbiltà tal-operatur tas-suq online*

¹⁰⁶ Permezz tad-disa' domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi,

- jekk is-servizz fornut mill-operatur ta' suq online jaqax taħt l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31 (*hosting*), u, f'każ ta' risposta affermativa,
- f'liema kundizzjonijiet jeħtieġ li jiġi konkluż li l-operatur ta' suq online għandu “tagħrif” fis-sens tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31.

1. Fuq il-hosting, mill-operatur tas-suq onlilne, ta' informazzjoni fornuta mill-klijenti bejjiegħa ta' dan tal-aħħar

¹⁰⁷ Kif diġà rrilevat il-Qorti tal-Ġustizzja, l-Artikoli 12 sa 15 tad-Direttiva 2000/31 huma intiżi sabiex jillimitaw il-każijiet fejn, skont id-dritt nazzjonali applikabbli fil-qasam, il-fornituri ta' servizzi intermedjarji jistgħu jitqiesu responsabbli. Għaldaqstant, huwa fil-kuntest ta' dan id-dritt nazzjonali li l-kundizzjonijiet sabiex tiġi kkonstatata tali responsabbiltà għandhom jiġu identifikati, fid-dawl tal-fatt, madankollu li, skont l-artikoli suesposti tad-Direttiva 2000/31, ċerti każijiet ma jistgħux jagħtu lok għal responsabbiltà tal-imsemmija fornituri (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 107).

- 108 Ghalkemm hija wkoll il-qorti tar-rinviju li għandha tiddetermina liema huma l-kundizzjonijiet għar-responsabbiltà bħal dik invokata minn L'Oréal fil-konfront ta' eBay, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha teżamina jekk l-operatur ta' suq online jistax jipprevalixxi ruħu mid-deroga fil-qasam tar-responsabbiltà prevista mid-Direttiva 2000/31.
- 109 Kif ġie osservat b'mod partikolari mill-Gvern tar-Renju Unit, mill-Gvern Pollakk u mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Avukat Ġenerali fil-punt 134 tal-konklużjonijiet tiegħu, servizz fuq l-internet li jiffaċilita r-relazzjonijiet bejn il-bejjiegħa u x-xerrejja ta' prodotti huwa, bħala regola, servizz fis-sens tad-Direttiva 2000/31. Din id-Direttiva tirrigwarda, kif indikat mit-titolu tagħha, is-“servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku”. Jirriżulta mid-definizzjoni, ċċitata fil-punti 8 u 9 ta' din is-sentenza, tal-kunċett ta' “servizz minn soċjetà tal-informazzjoni” li dan tal-aħħar jinkludi s-servizzi li jingħataw mill-bogħod permezz ta' tagħmir elettroniku għall-ipproċessar u l-ħażna ta' data, fuq it-talba individwali ta' riċevitur tas-servizzi u, normalment, bi ħlas. Evidentement, il-ġestjoni ta' suq online jista' jissodisfa dawn l-elementi kollha.
- 110 Fir-rigward tas-suq online inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma huwiex ikkontestat li eBay taħżen, jiġifieri terfa f'memorja fis-server tagħha, informazzjoni fornuta mill-klijenti tagħha. eBay twettaq dan il-ħżin kull darba li klijent jiftaħ kont ta' bejjiegħ magħha u jforniha b'informazzjoni dwar l-offerti għall-bejgħ tiegħu. Barra minn hekk, eBay normalment tithallas billi tircievi perċentwal minn fuq it-tranzazzjonijiet imwettqa mill-imsemmija offerti għall-bejgħ.
- 111 Madankollu, il-fatt li s-servizz furnut mill-operatur ta' suq online jinkludi l-ħżin ta' informazzjoni li tiġi trażmessa lilu mill-klijenti bejjiegħa tiegħu, ma huwiex wahdu suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li dawn is-servizzi jaqgħu, fi kwalunkwe ċirkustanza, fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31. Fil-fatt din id-dispożizzjoni għandha tiġi interpretata mhux biss fid-dawl tal-kliem tagħha, iżda

wkoll billi jittiehed kont tal-kuntest tagħha u tal-għanijiet imfittxija mil-legizlazzjoni li hija tiffirma parti minnha (ara, b'analogija, is-sentenza tas-16 ta' Ottubru 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-298/07, Ġabra p. I-7841, punt 15 u l-ġurisprudenza ċċitata).

- 112 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ippreċiżat li, sabiex il-fornitur ta' servizz fuq l-internet jkun jista' jaq' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, huwa essenzjali li huwa jkun "intermedjarju li jipprovdi servizz" fis-sens mitlub mill-legizlatur fil-kuntest tat-Taqsima 4 tal-Kapitolu II ta' din id-Direttiva (ara s-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 112).
- 113 Dan ma japplikax meta l-fornitur ta' servizz, minflok jillimita ruħu għall-forniment newtrali ta' dan tal-aħħar permezz ta' ipproċessar sempliċement tekniku u awtomatiku tad-data fornuta mill-klijenti tiegħu, jassumi rwol attiv ta' natura li jagħtih tagħrif jew kontroll tad-data (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punti 114 u 120).
- 114 Jirriżulta mill-proċess u mid-deskrizzjoni li tinsab fil-punti 28 sa 31 ta' din-sentenza li eBay tipproċessa l-informazzjoni mogħtija mill-klijenti bejjiegħa tagħha. Il-bejgħ li jista' jirriżulta mill-offerti jsir skont il-modalitajiet stabbiliti minn eBay. Fejn ikun xieraq, eBay tipprovdi wkoll assistenza intiza sabiex ittejjeb jew tippromwovi ċerti offerti għall-bejgħ.
- 115 Kif osserva għall-ġustament il-Gvern tar-Renju Unit, is-sempliċi fatt li l-operatur ta' suq online jaħžen fuq is-server tiegħu l-offerti għall-bejgħ, jistabbilixxi l-modalitajiet tas-servizz tiegħu, jithallas għal dan tal-aħħar, u jagħti pariri ta' natura ġenerali lil klijenti tiegħu, ma jistax ikollu l-effett li jelimina d-derogi fil-qasam tar-responsabbiltà previsti mid-Direttiva 2000/31 (ara, b'analogija, is-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 116).

- ¹¹⁶ Għall-kuntrarju meta l-imsemmi operatur ikun ta assistenza li tkun b'mod partikolari sabiex ittejjeb il-preżentazzjoni tal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni jew sabiex tippromwovi dawk l-offerti, hemm lok li jiġi kkunsidrat li huwa ma jkunx okkupa pożizzjoni newtrali bejn il-klijent bejjiegħ ikkonċernat u x-xerrejja potenzjali, iżda li huwa jkun assuma rwol attiv ta' natura li jagħtih tagħrif jew kontroll tad-data relattiva għal dawk l-offerti. Ma jistax għalhekk jipprevalixxi ruħu, fir-rigward tal-imsemmija data, mid-deroga fil-qasam tar-responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31.
- ¹¹⁷ Hija l-qorti tar-rinviju li għandha teżamina jekk eBay assumietx rwol bħal dak deskritt fil-punt preċedenti inkonnessjoni mal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

2. Fuq it-“tagħrif” li jkollu l-operatur tas-suq online

- ¹¹⁸ Fil-każ li l-qorti tar-rinviju kellha tikkonkludi li eBay ma aġixxietx bil-mod previst fil-punt 116 ta' din is-sentenza, hija jkollha l-obbligu li tivverifika jekk, fiċ-ċirkustanzi tal-kawża prinċipali, din l-impreżiża ssodisfatx il-kundizzjonijiet li l-Artikolu 14(1)(b) tad-Direttiva 2000/31 jassuġġetta għalihom il-benefiċċju tad-deroga fil-qasam tar-responsabbiltà (ara, b'analoġija, is-sentenza Google France u Google, punt 120).
- ¹¹⁹ Fil-fatt, fis-sitwazzjoni fejn dak il-fornitur jillimita ruħu għal ipproċessar sempliċiment tekniku u awtomatiku tad-data u fejn, konsegwentement, tapplika għalih ir-regola ddikjarata fl-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31, huwa jista' madankollu jiġi eżonerat biss, skont l-imsemmi paragrafu 1, minn kull reponsabbiltà għad-data ta' natura illegali li huwa jkun hażen hlief bil-kundizzjoni li huwa ma jkollux “tagħrif ta' attività jew informazzjoni illegali” u, fir-rigward ta' talba għad-danni, hlief jekk huwa ma jkunx “konxju tal-fatti jew taċ-ċirkostanzi li minnhom l-attività jew l-informazzjoni illegali tkun apparenti” jew li, wara li jkun akkwista tali tagħrif, huwa jkun aġixxa

mingħajr dewmien sabiex inehhi d-data inkwistjoni jew sabiex jirredni impossibbli l-aċċess għaliha.

- 120 Peress li l-kawża prinċipali tista' tirriżulta f'kundanna għall-ħlas tad-danni, hija l-qorti tar-rinviju li għandha teżamina jekk eBay kellhiex, fir-rigward tal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni u sa fejn dawn tal-aħħar ippreġudikaw it-trade mark ta' L'Oréal, kinitx "konxju[a] tal-fatti jew taċ-ċirkostanzi li minnhom l-attività jew l-informazzjoni illegali tkun apparenti". F'dan ir-rigward, ikun suffiċjenti, sabiex fornitur ta' servizz għas-soċjetà tal-informazzjoni jiġi mċaħhad mill-benefiċċju tal-eżonorazzjoni tar-responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, li huwa jkollu konnoxxenza ta' fatti jew ta' ċirkustanzi li abbażi tagħhom operatur ekonomiku diliġenti kellu jikkonstata l-illegalità inkwistjoni u jaġixxi skont l-Artikolu 14(1)(b).
- 121 Barra minn hekk, sabiex ir-regoli ddikjarati fl-Artikolu 14(1)(a) tad-Direttiva 2000/31 ma jiġux imċaħhda mill-effett utli tagħhom, dawn għandhom jiġu interpretati fis-sens li huma jipprevedu kull sitwazzjoni fejn il-fornitur ikkonċernat ikun sar konxju, b'mod jew iehor, minn tali fatti jew ċirkustanzi.
- 122 Huma previsti wkoll, b'mod partikolari, is-sitwazzjoni fejn l-operatur ta' suq online jiskopri l-eżistenza ta' attività jew informazzjoni illegali wara eżami mwettaq fuq l-inizjattiva tiegħu, kif ukoll dik fejn huwa jiġi nnotifikat bl-eżistenza ta' tali attività jew ta' tali informazzjoni. F'dan it-tieni każ, għalkemm notifika ċertament ma tistax tiċhad b'mod awtomatiku l-benefiċċju tal-eżonorazzjoni mir-responsabbiltà previst fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31, peress li n-notifiki ta' attivitajiet jew ta' informazzjoni allegatament illegali jistgħu jirriżultaw insuffiċjentement preċiżi jew sostnuti, xorta jibqa' l-fatt li din tikkostitwixxi bħala regola ġenerali element li għandu jittiehed inkunsiderazzjoni mill-qorti nazzjonali sabiex tevalwa, fid-dawl tal-informazzjoni hemm trażmessa lill-operatur, ir-realtà tal-konoxxenza ta' dan tal-aħħar ta' fatti jew ċirkustanzi li abbażi tagħhom operatur ekonomiku diliġenti kellu jikkonstata l-illegalità.

- 123 Fid-dawl ta' dak li ntqal, jehtieg li tinghata risposta għad-disa' domanda li l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31 għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa japplika għal operatur ta' suq online meta dan ma jkunx assuma rwol attiv ta' natura li jagħtih tagħrif jew kontroll tad-data maħżuna. L-imsemmi operatur jassumi tali rwol meta jagħti assistenza maħsuba b'mod partikolari sabiex ittejjeb il-preżentazzjoni tal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni jew sabiex tippromwovi dawn tal-aħħar.
- 124 Meta l-operatur ta' suq online ma jkunx assuma rwol attiv fis-sens previst fil-punt preċedenti u meta l-forniment ta' servizz tiegħu konsegwentment jaqta' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31, huwa ma jistax madankollu, f'kawża li tista' tirriżulta f'kundanna għall-ħlas tad-danni, jipprevalixxi ruhu mill-eżonorazzjoni mir-responsabbiltà prevista f'dik id-dispożizzjoni jekk huwa kellu konozzenza ta' fatti jew ċirkustanzi li abbażi tagħhom operatur ekonomiku diliġenti kellu jikkonstata l-illegalità tal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni u, f'każ ta' tali konozzenza, ma jkunx aġixxa bla dewmien skont l-Artikolu 14(1)(b).

E — Fuq l-għaxar domanda dwar ordnijiet ġudizzjarji fil-konfront tal-operatur tas-suq online

- 125 Permezz tal-għaxar domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi:

— jekk l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 jirrekjidx lill-Istati Membri jagħtu lil proprjetarji ta' drittijiet tal-proprjetà intellettuali l-possibbiltà li jitolbu li jinħarġu fil-konfront ta' operatur ta' suq fuq l-internet, bħall-operatur ta' suq online li permezz tiegħu huwa jkun kiser d-drittijiet tagħhom, ordnijiet ġudizzjarji li jordnaw lil dan l-operatur li jiehu miżuri sabiex jiġi evitat ksur futur tal-imsemmija drittijiet; u, f'każ ta' risposta affermativa,

— x'jistgħu jkunu dawn il-mizuri.

¹²⁶ eBay tqis li ordni fis-sens tal-imsemmi artikolu tista' tikkonċerna biss ksur speċifiku u identifikat b'mod ċar ta' dritt tal-proprjeta' intellettuali. L'Oréal, il-Gvern tar-Renju Unit, il-Gvern Franċiż, Taljan, Pollakk u Portugiż kif ukoll il-Kummissjoni huma tal-opinjoni li l-ordnijiet previsti mid-Direttiva 2004/48 jistgħu jikkonċernaw ukoll il-prevenzjoni ta' ksur futur, sakemm jittiehdu inkunsiderazzjoni ċerti limitazzjonijiet.

¹²⁷ Kif jirriżulta mid-deċizzjoni tar-rinviju, id-domanda magħmula tikkonċerna, b'mod partikolari, it-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48, li tistabbilixxi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw "li d-detenturi tad-dritt huma f'pożizzjoni biex japplikaw għall-mandat [ordni] kontra l-intermedjarji li s-servizzi kienu użati minn parti terzi biex issir il-kontravvenzjoni [isir il-ksur] tad-dritt tal-proprjeta' intellettuali [...]". Hija tistaqsi jekk din id-dispożizzjoni tobbligax lill-Istati Membri li jiżguraw li l-operatur tas-suq online jkun jista', indipendentement mir-responsabbiltà eventwali tiegħu fil-fatti kkontestati, jiġi kostrett li jiehdu, minbarra mizuri intiżi sabiex iwaqqfu l-ksur tad-drittijiet tal-proprjeta' intellettuali mwettaq mill-utenti tas-servizzi tiegħu, mizuri intiżi sabiex jevitaw ksur ġdid ta' din in-natura.

1. Fuq l-obbligu tal-Istati Membri li jagħtu lill-qrati tagħhom is-setgħa li jimponu fuq fornituri ta' servizzi online li jiehdu mizuri sabiex jiġi evitat ksur futur tal-proprjeta' intellettuali

¹²⁸ Bil-għan li jiġi ddeterminat jekk l-ordnijiet previsti mit-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 għandhomx ukoll bħala s-sugġett tagħhom il-prevenzjoni ta' ksur ġdid, jehtieg li jiġi rrilevat qabel kollox li l-użu tat-terminu "mandat [ordni]" fit-tielet sentenza tal-imsemmi Artikolu 11 huwa sostanzjalment differenti mill-użu, fl-ewwel sentenza tal-istess artikolu, tat-termini "mandat [ordni] [...] bl-għan

li tipprojbixxi l-kontinwazzjoni tal-kontravvenzjoni [ksur]”, li jindikaw li l-ordnijiet jistgħu jinharġu kontra awturi ta’ ksur ta’ dritt tal-proprjetà intellettuali.

- 129 Kif osserva b’mod partikolari l-Gvern Pollakk, din id-differenza tispjega l-fatt li l-ordni mahruġa fil-konfront ta’ persuna li tikser drittijiet tikkonsisti, loġikament, fl-impediment tiegħu milli jkompli l-ksur, filwaqt li s-sitwazzjoni ta’ fornitur ta’ servizz li permezz tiegħu jitwettagħ il-ksur, hija iktar kumplessa u għaliha japplikaw ordnijiet ta’ tip differenti.
- 130 Għal din ir-raġuni, it-terminu “mandat [ordni]” użat fit-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 ma jistax jiġi assimilat mat-termini “mandat [ordni] [...] bl-għan li tipprojbixxi l-kontinwazzjoni tal-kontravvenzjoni [ksur]” li jinsabu fl-ewwel sentenza tal-ewwel artikolu.
- 131 Sussegwentement hemm lok li jiġi rrilevat li, fid-dawl tal-għan segwit mid-Direttiva 2004/48, li huwa li l-Istati Membri għandhom jiżguraw, b’mod partikolari fis-soċjetà tal-informazzjoni, il-protezzjoni effettiva tal-proprjetà intellettuali (ara f’dan is-sens, is-sentenza tad-29 ta’ Jannar 2008, Promusicae, C-275/06, Ġabra p. I-271, punt 43), il-kompetenza mogħtija b’mod konformi mat-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tal-imsemmija direttiva lil qراطي nazzjonali għandha tippermetti lil dawn tal-aħħar li jimponu fuq fornitur ta’ servizz online, bħal dak li jipprovdi suq online għall-utenti tal-internet, li jieħu miżuri li jikkontribwixxu b’mod effettiv, mhux biss sabiex jingiebi fi tmiemu l-ksur mwettagħ permezz ta’ dan is-suq, iżda wkoll sabiex jiġi evitat ksur ġdid.
- 132 Din l-interpretazzjon hija kkorroboarata mill-Artikolu 18 tad-Direttiva 2000/31, li jeżiġi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet ġudizzjarji disponibbli fid-dritt nazzjonali tagħhom li jirrigwardaw l-attivitajiet ta’ servizzi għas-soċjetà

tal-informazzjoni jkunu jippermettu l-adozzjoni ta' miżuri "intiżi biex iwaqqfu l-ksur allegat u ma jhallux aktar xkiel għall-interessi involuti".

- 133 Interpretazzjoni tat-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 li l-obbligu impost permezz tagħha fuq l-Istati Membri jikkonsisti biss fl-għoti lit-titulari ta' drittijiet tal-proprjetà intellettuali l-fakultà li jiksbu, fil-konfront ta' fornituri ta' servizzi online, ordnijiet intiżi sabiex iwaqqfu l-ksur tad-drittijiet tagħhom, iddgħajjed il-portata tal-obbligu ddikjarat fl-imsemmi Artikolu 18 tad-Direttiva 2000/31, fatt li jmur kontra r-regola stabbilita fl-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2004/48, li jistabbilixxi li d-Direttiva 2004/48 ma għandhiex taffettwa d-Direttiva 2000/31.
- 134 Fl-aħħar, interpretazzjoni restrittiva tat-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 ma tistax tiġi kkonċiljata mal-erba' u għoxrin premessa ta' din id-direttiva, li tiddikjara li, skont il-każ u jekk iċ-ċirkustanzi jkunu jiġġustifikawhom, għandhom jiġu previsti miżuri intiżi sabiex jiġi impeditu ksur ġdid tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali.

2. Fuq il-miżuri imposti fuq fornituri ta' servizzi online

- 135 Kif jirrizulta mill-erba' u għoxrin premessa tad-Direttiva 2004/48, il-modalitajiet tal-ordnijiet li l-Istati Membri għandhom jipprevedu skont it-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tal-imsemmija direttiva, bħal daww relattivi għall-kundizzjonijiet li għandhom jiġi sodisfatti u l-proċedura li għandha tiġi segwita, jaqgħu taħt id-dritt nazzjonali.
- 136 Madankollu, dawn ir-regoli tad-dritt nazzjonali għandhom jiġu aġġustati b'mod li jkun jista' jintlaħaq l-għan segwit mid-direttiva (ara b'mod partikolari, fir-rigward tal-prinċipju ta' effettività, is-sentenzi tal-14 ta' Diċembru 1995, van Schijndel u

van Veen, C-430/93 u C-431/93, Ġabra p. I-4705, punt 17; tas-7 ta' Ġunju 2007, van der Weerd *et*, C-222/05 sa C-225/05, Ġabra p. I-4233, punt 28, u tas-6 ta' Mejju 2010, Club Hotel Loutraki *et*, C-145/08 u C-149/08, Ġabra p. I-4165, punt 74). F'dan ir-rigward, jehtieg li jinfakkar li, skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2004/48, il-mizuri kkonċernati għandhom ikunu effettivi u dissważivi.

137 Barra minn hekk, fid-dawl ta' ċirkustanza, esposta fid-deċiżjoni tar-rinviju u riprodotta fil-punt 24 ta' din is-sentenza, li fir-Renju Unit it-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 ma gietx trasposta permezz ta' miżuri speċifiċi ta' traspożizzjoni, jehtieg li jinfakkar li, waqt li tapplika d-dritt nazzjonali, il-qorti tar-rinviju hija obbligata li kemm jista' jkun tagħmel dan fid-dawl tat-test kif ukoll tal-ghan tat-tielet sentenza tal-Artikolu 11 (ara, b'analogija, is-sentenzi tat-13 ta' Nnovembru 1990, Marleasing, C-106/89, Ġabra p. I-4135, punt 8, kif ukoll tat-23 ta' April 2009, Angelidaki *et*, C-378/07 sa C-380/07, Ġabra p. I-3071, punt 106).

138 Ir-regoli stabbiliti mill-Istati Membri, bl-istess mod bħall-applikazzjoni tagħhom mill-qrati nazzjonali, għandhom ukoll josservaw il-limitazzjonijiet li jirriżultaw mid-Direttiva 2004/48 kif ukoll sorsi tad-dritt li tirreferi għalihom dik id-direttiva.

139 Fl-ewwel lok, jirriżulta mill-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31, moqri flimkien mal-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2004/48, li l-mizuri rikjesti minn naħa tal-fornitur ta' servizz online ikkonċernat ma jistgħux jikkonsistu f'sorveljanza attiva tad-data kollha ta' kull wiehed mill-klijenti tiegħu bil-ghan li jiġi evitat kull ksur futur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali permezz tas-sit ta' dak l-operatur. Barra minn hekk, tali obbligu ta' sorveljanza ġenerali jkun inkompatibbli mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/48, li jiddikjara li l-mizuri previsti minn din id-direttiva għandhom ikunu ġusti u proporzjonati u ma għandhomx ikunu eċċessivament għaljin.

- ¹⁴⁰ Fit-tieni lok, kif jirriżulta wkoll mill-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/48, il-qorti li toħroġ l-ordni għandha tiżgura li l-miżuri ddefiniti ma jikkawżawx ostakli għall-kummerċ legali. Dan jimplika li, f'każ bħal dak fil-kawża prinċipali, li jikkonċerna ksur eventwali ta' trade marks fil-kuntest ta' servizz fornit mill-operatur ta' suq online, l-ordni mahruġa fil-konfront ta' dan l-operatur ma jistax ikollha bħala l-għan jew l-effett tagħha l-istabbiliment ta' impediment ġenerali u permanenti tal-offerta għall-bejgħ ta' prodotti protetti minn din it-trade mark fuq dan is-suq.
- ¹⁴¹ Minkejja l-limitazzjonijiet esposti fil-punti preċedenti, ordnijiet li jkunu kemm effettivi kif ukoll proporzjonati jistgħu jinħarġu fil-konfront ta' fornituri bħal operatori ta' swieq online. Kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 182 tal-konklużjonijiet tiegħu, jekk l-operatur tas-suq online ma jiddeċidix, fuq inizzjattiva tiegħu stess, li jissospendi lill-awtur tal-ksur ta' drittijiet tal-proprietà intelletwali sabiex jiġi evitat li jsehh ksur ġdid ta' din in-natura mill-istess negozjant fil-konfront tal-istess trade marks, huwa jista' jiġi kostrett li jagħmel dan permezz ta' ordni ġudizzjarja.
- ¹⁴² Barra minn hekk, bil-għan li jiġi żgurat id-dritt għal rimedju effettiv kontra dawk li jkunu użaw servizz online sabiex jiksru drittijiet tal-proprietà intellettwali, operatur ta' suq online jista' jiġi ordnat jieħu miżuri li jippermettu li tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni tal-klijenti bejjiegħa tiegħu. F'dan ir-rigward, kif ġustament esponiet L'Oréal fl-osservazzjonijiet bil-mktub tagħha u kif jirriżulta mill-Artikolu 6 tad-Direttiva 2000/31, għalkemm huwa ċertament neċessarju li tiġi osservata l-protezzjoni ta' data ta' natura personali, xorta jibqa' l-fatt li meta l-awtur tal-ksur jkun jopera fil-kummerċ u mhux fil-ħajja privata, huwa għandu jkun identifikabbli b'mod ċar.
- ¹⁴³ Il-miżuri deskritti b'mod mhux eżawrjenti fil-punti preċedenti, bl-istess mod bħal kull miżura oħra li tista' tiġi imposta fil-forma ta' ordni fis-sens tat-tielet sentenza

tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48, għandhom jiżguraw bilanċ ġust bejn id-drittijiet u l-interessi differenti msemmija iktar 'il fuq (ara, b'analogija, is-sentenza *Promusicae*, iċċitata iktar 'il fuq, punti 65 sa 68).

- ¹⁴⁴ Fid-dawl ta' dak li ntqal, jehtieg li tinghata risposta għall-ghaxar domanda magħmula li t-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 għandha tiġi interpretata fis-sens li hija teżiġi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprietà intellettuali jkunu jistgħu jorndaw lill-operatur ta' suq online jiehhu miżuri li jikkontribwixxu, mhux biss sabiex jingieb fi tmiemu ksur ta' dawn id-drittijiet mill-utenti ta' dan is-suq, iżda wkoll sabiex jiġi evitat ksur ġdid ta' din in-natura. Dawn l-ordnijiet għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u ma għandhomx jikkawżaw ostakli għall-kummerċ legali.

IV — Fuq l-ispejjeż

- ¹⁴⁵ 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 jithallsu lura.

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

- 1) **Meta l-prodotti li jinsabu fi Stat terz, li jkunu protetti minn trade mark irregistrata fi Stat Membru tal-Unjoni jew minn trade mark komunitarja u li preċedentement ma jkunux ġew ikkummerċjalizzati fiż-Żona Ekonomika Ewropea jew, fil-każ ta' trade mark komunitarja, li preċedentement ma jkunux ġew ikkummerċjalizzati fl-Unjoni, jiġu mibjugħa minn operatur**

ekonomiku permezz ta' suq online u mingħajr il-kunsens tal-proprejtarju ta' din it-trade mark lil konsumatur li jinsab fit-territorju kopert mill-imsemmija trade mark, jew li jkunu s-suġġett ta' offerta għall-bejgħ jew ta' reklamar fuq tali suq maħsub għal konsumaturi li jinsabu f'dak it-territorju, l-imsemmi proprjetarju jista' jopponi dak il-bejgħ, dik l-offerta għall-bejgħ jew dak ir-reklamar skont ir-regoli ddikjarati fl-Artikolu 5 tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, kif emendata bil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, jew l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja. Huma l-qrati nazzjonali li għandhom jevalwaw fuq bazi ta' każ b'każ jekk jeżistux indizji rilevanti sabiex jiġi konkluż li offerta għall-bejgħ jew reklam murija fuq suq online, li huwa aċċessibbli mit-territorju kopert mit-trade mark, huma maħsuba għall-konsumaturi li jinsabu f'dan tal-aħħar.

- 2) Il-forniment mill-proprjetarju ta' trade mark, lid-distributuri awtorizzati tiegħu, ta' oġġetti koperti minn din tal-aħħar, maħsuba għad-dimostrazzjoni lil konsumaturi fil-hwienet awtorizzati, kif ukoll ta' fliexken koperti minn din it-trade mark, li minnhom jistgħu jittiehdu kwantitatijiet żgħira sabiex jingħataw lil konsumaturi bħala kampjuni b'xejn, ma jikkostitwixxix, fin-nuqqas ta' provi kuntrarji, tqegħid fis-suq fis-sens tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94.

- 3) L-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u 9 tar-Regolament Nru 40/94 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista', skont id-dritt esklużiv mogħti minn din tal-aħħar, jopponi għall-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti, bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, minhabba li l-bejjiegh jkun nehha l-imballaġġ estern ta' dawn il-prodotti, meta din it-tnehhija tal-imballaġġ tirriżulta fin-nuqqas ta' informazzjoni essenzjali, bħal dik dwar l-identifikazzjoni tal-manifattur jew ta' min hu responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' prodott kożmetiku. Meta t-tnehhija tal-imballaġġ ma jkunx wassal għal tali nuqqas ta' informazzjoni, il-proprejtarju tat-trade mark jista' madankollu jopponi l-bejgħ mill-ġdid ta' fwieha jew prodott kożmetiku protett mit-trade mark li huwa l-proprjetarju tagħha li jkun tnehhja mill-imballaġġ, jekk huwa jistabbilixxi li t-tnehhija tal-imballaġġ ippreġudikat l-immaġni tal-imsemmi prodott u, għalhekk, ippreġudikat ir-reputazzjoni tat-trade mark.

- 4) 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' jimpedixxi lil operatur ta' suq online milli jagħmel, permezz ta' kelma prinċipali identika għall-imsemmija trade mark li giet magħżula minn dan l-operatur fil-kuntest ta' servizz ta' referenzar fuq l-internet, reklamar għal prodotti protetti minn din it-trade mark offruti għall-bejgħ fuq l-imsemmi suq, meta dan ir-reklamar ma jippermettix, jew jippermetti b'mod diffiċli biss, lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jsir jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi msemmija mir-reklam joriġinawx mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża li għandha rabta ekonomika miegħu jew, għall-kuntrarju, minn terzi.
- 5) L-operatur ta' suq online ma jagħmilx "użu", fis-sens tal-Artikoli 5 tad-Direttiva 89/104 u tar-Regolament Nru 40/94, minn sinjali identiċi jew simili għal trade marks li jidhru f'offerti għall-bejgħ fuq is-sit tiegħu.
- 6) L-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta' Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern ("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa japplika għal operatur ta' suq online meta dan ma jkunx assumma rwol attiv ta' natura li jagħtih tagħrif jew kontroll tad-data mahżuna.

L-imsemmi operatur jassumi tali rwol meta jagħti assistenza mahsuba b'mod partikolari sabiex ittejjeb il-preżentazzjoni tal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni jew sabiex tippromwovi dawn tal-aħħar.

Meta l-operatur ta' suq online ma jkunx assumma rwol attiv fis-sens previst fil-punt preċedenti u meta l-forniment ta' servizz tiegħu konsegwentment jaqta' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2000/31, huwa ma jistax madankollu, f'kawża li tista' tirriżulta f'kundanna għall-hlas tad-danni, jipprevalixxi ruħu mill-eżonorazzjoni mir-responsabbiltà prevista f'dik id-dispożizzjoni jekk huwa kellu konossenza ta' fatti jew ċirkustanzi li

abbażi tagħhom operatur ekonomiku diliġenti kellu jikkonstata l-illegalità tal-offerti għall-bejgħ inkwistjoni u, f'każ ta' tali konossenza, ma jkunx aġixxa bla dewmien skont l-Artikolu 14(1)(b).

- 7) It-tielet sentenza tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta' April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali għandha tiġi interpretata fis-sens li hija teżiġi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali jkunu jistgħu jordnaw lill-operatur ta' suq online jiehu miżuri li jikkontribwixxu, mhux biss sabiex jingieb fi tmiemu ksur ta' dawn id-drittijiet mill-utenti ta' dan is-suq, iżda wkoll sabiex jiġi evitat ksur ġdid ta' din in-natura. Dawn l-ordnijiet għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u ma għandhomx jikkawżaw ostakli għall-kummerċ legali.

Firem