KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
TRSTENJAK
ippreżentati fit-3 ta' Mejju 2012 [1]

Kawża C-376/11

Pie Optiek
vs
Bureau Geversvs
European Registry for Internet Domains

[talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d'Appel de Bruxelles (il-Belġju)]

"Politika industrijali — Internet — Dominju tal-ogħla livell .eu — Regolament (KE) Nru 874/2004 — Artikolu 12(2) u Artikolu 21(1)(a) — Kunċett ta' 'liċenzati [liċenzjati] ta' drittijiet ta' qabel' — Reġistrazzjonijiet spekulattivi u abbużivi — Reġistrazzjoni ta' isem mingħajr l-eżistenza ta' 'drittijiet jew interess leġittimu' — Liġi tat-trade marks"

I – Introduzzjoni

1. Din il-kawża hija bbażata fuq deċiżjoni ta' rinviju tal-Cour d'appel de Bruxelles skont l-Artikolu 267 TFUE, li permezz tagħha din adiet lill-Qorti tal-Ġustizzja b'żewġ domandi dwar l-interpretazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 733/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' April 2002, dwar l-implimentazzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell EU. [tad-dominju tal-ogħla livell .eu] [2] kif ukoll tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004, tat-28 ta' April 2004, li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni [3].

2. It-talba għal deċiżjoni preliminari nħolqot fil-kuntest ta' kontroversja bejn SPRL Pie Optiek (iktar 'il quddiem Pie Optiek) — kumpannija stabbilita taħt il-liġi Belġjana, li tbigħ prodotti ottiċi bl-internet — u SA Bureau Gevers (iktar 'il quddiem Bureau Gevers) — kumpannija stabbilita taħt il-liġi Belġjana li topera fil-konsulenza fil-qasam tal-proprjetà intellettwali — kif ukoll l-ASBL European Registry for Internet Domains (aktar 'il quddiem EURid), fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-isem tad-dominju "www.lensworld.eu". Permezz tat-talbiet tagħha mressqa quddiem il-qrati nazzjonali, Pie Optiek tixtieq li, minn naħa, jiġi kkonstatat li r-reġistrazzjoni ta' dan l-isem ta' dominju favur Bureau Gevers saret b'mod spekulattiv u abbużiv. Min-naħa l-oħra, hija tixtieq li dan l-isem ta' dominju jiġi attribwit lilha.

3. Fil-motivi tagħha hija ssostni, essenzjalment, li Bureau Gevers ma għandhiex id-dritt li tirreġistra dan l-isem ta' dominju, għaliex din stess ma hijiex "detentriċi ta' drittijiet minn qabel" fis-sens tar-Regolament Nru 874/2004. Għall-kuntrarju, id-detentriċi ta' tali drittijiet hija l-kumpannija Amerikana Walsh Optical. Fil-fatt, din tal-aħħar ma għandhiex id-dritt li titlob ir-reġistrazzjoni, peress

1 — Lingwa oriġinali tal-konklużjonijiet: il-Ġermaniż
Lingwa tal-proċedura: il-Franċiż.

2 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 394.

3 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 34, p. 825.

li din stess għanda s-sede tagħha barra mill-Unjoni Ewropea, u għalhekk ma tissodisfax il-kundizzjonijiet legali. Skont Pie Optiek, iż-żewġ impriżi rrikorrew għal muntaġġ biex jevitaw il-kundizzjonijiet relattivi għad-dritt ta' reġistrazzjoni meta kkonkludew kuntratt imsejjaħ "kuntratt ta' liċenzjar" li fih Bureau Gevers obbligat ruħha li toffri isimha u l-indirizz tagħha fl-Unjoni Ewropea biex il-klijenta Amerikana tagħha tkun tista' tipproċedi għar-reġistrazzjoni tal-isem tad-dominju inkwistjoni. Barra minn hekk, Pie Optiek saħansitra tikkontesta li fil-kawża prinċipali ġie konkluż kuntratt ta' liċenzjar fis-sens ġuridiku tat-terminu, peress li Bureau Gevers kisbet biss id-dritt li tirreġistra u mhux li tuża t-trade mark sabiex tbigħ il-prodotti jew is-servizzi taħt din it-trade mark.

4. Għalhekk, is-suġġett tat-talba għal rinviju preliminari jittratta fuq kollox il-kwistjoni dwar jekk, fil-kawża prinċipali, wieħed jistax jitkellem fuq kuntratt ta' liċenzjar fis-sens ġuridiku tat-terminu fir-rigward tat-trade mark verbali "lensworld". Barra minn hekk, tqum il-kwistjoni dwar jekk huwiex konformi mad-dritt tal-Unjoni li kumpannija li ma tkunx awtorizzata tipproċedi għal reġistrazzjoni minħabba l-fatt li din tkun stabbilita fi Stat terz tipproċedi xorta waħda biex tirreġistra isem ta' dominju bl-użu ta' kuntratt ta' liċenzjar konkluż ma' kumpannija stabbilita fl-Unjoni. Il-kawża preżenti tqajjem kwistjonijiet fundamentali li jeżiġu eżami dettaljat, kemm f'dak li jirrigwarda n-natura ġuridika ta' kuntratti ta' liċenzjar u kemm fir-rigward tar-relazzjoni li teżisti bejn id-dritt ta' proprjetà intellettwali u d-dritt tal-Internet tal-Unjoni. Għal dan il-għan, għandhom jiġu interpretati mhux biss ir-regolamenti ċċitati iktar 'il fuq iżda wkoll id-Direttiva tal-Kunsill, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri [4] dwar it-trade marks (89/104/KEE) [5].

II – Il-kuntest ġuridiku

A – *Ir-Regolament Nru 733/2002*

5. L-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament Nru 733/2002 jipprovdi li l-imsemmi reġistru għandu "jirreġistra ta' l-ismijiet ta' qasam ta' .eu TLD permezz ta' Reġistratur.eu akkreditat mitlub minn [jirreġistra fit-TLD .eu, permezz ta' kwalunkwe uffiċċju ta' reġistrazzjoni akkreditat .eu, l-ismijiet ta' dominju mitluba minn kwalunkwe] impriża li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha, l-amministrazzjoni ċentrali [tagħha] jew il-post prinċipali tan-negozju [tagħha] ġewwa l-Komunità".

6. Skont l-Artikolu 5(1)(b) ta' dan ir-regolament, "[i]l-Kummissjoni għandha tadotta regoli ta' politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet ta' .eu TLD u l-prinċipji tal-politika pubblika dwar ir-reġistrazzjoni. Il-politika pubblika għandha tinkludi […] politika pubblika dwar reġistrazzjoni spekulattiva u abużiva ta' ismijiet ta' qasam [ta' dominju] inkluża l-possibiltà ta' reġistrazzjonijiet ta' ismijiet ta' qasam f'fażijiet [ta' dominju b'mod proġressiv] biex jiġu assigurati opportunitajiet temporanji xierqa għad-detenturi ta' drittijiet li kienu jeżistu qabel rikonoxxuti jew stabbiliti bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità u biex korpi pubbliċi jirreġistraw isimhom".

7. B'applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament Nru 874/2004.

B – *Ir-Regolament Nru 874/2004*

8. L-ewwel sat-tielet paragrafi tal-Artikolu 2 tar-Regolament Nru 874/2004 jipprovdu li :

"Parti eliġibbli, kif elenkata fl-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 733/2002, tista' tirreġistra isem wieħed jew aktar ta' dominju taħt l-.eu TLD.

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

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

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu IV, isem speċifiku ta' dominju għandu jiġi allokat għall-użu lill-parti eliġibbli li t-talba tagħha tkun ġiet riċevuta l-ewwel mir-Reġistru b'mod teknikament korrett u skont dan ir-Regolament. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-kriterju ta' l-ewwel riċeviment għandha ssir referenza għalih bħala l-prinċipju 'min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel'.

Malli isem ta' dominju jiġi reġistrat u ma għndux [dan ma għandux] ikun aktar disponibbli għal aktar reġistrazzjoni sakemm ir-reġistrazzjoni tiskadi mingħajr ma tiġġedded, jew sakemm l-isem tad-dominju jiġi revokat."

9. Il-Kapitolu IV ta' dan ir-regolament, li jinkludi l-Artikoli 10 sa 14 tiegħu, jirrigwarda r-reġistrazzjoni fi stadji. L-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 10(1) tal-imsemmi regolament huma redatti kif ġej:

"Id-detenturi ta' drittijiet minn qabel rikonoxxuti jew stabbiliti bil-liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità u korpi pubbliċi għandhom ikunu eliġibbli li japplikaw biex jirreġistraw l-ismijiet tad-dominju matul perjodu ta' reġistrazzjoni f'fażijiet qabel ma tibda r-reġistrazzjoni ġenerali tad-dominju .eu.

'Drittijiet ta' qabel' għandha tiftiehem li tinkludi, fost ħwejjeġ oħra, marki tal-kummerċ reġistrati nazzjonali jew tal-Komunità, […]".

10. L-ewwel sat-tielet subparagrafi tal-Artikolu 12(2) tal-imsemmi regolament jipprovdu:

"It-tul ta' żmien tar-reġistrazzjoni f'fażijiet għandu jkun ta' erba' xhur. Ir-reġistrazzjoni ġenerali ta' l-ismijiet tad-dominju ma għandhiex tibda qabel it-tlestija tal-perjodu tar-reġistrazzjoni f'fażijiet.

Ir-reġistrazzjoni f'fażijiet għandha tkun magħmula minn żewġ partijiet ta' xahrejn kull waħda.

Matul l-ewwel parti tar-reġistrazzjoni f'fażijiet, biss marki tal-kummerċ nazzjonali u tal-Komunità, indikazzjonijiet ġeografiċi, u l-ismijiet u l-akronimi msemmija fl-Artikolu 10(3), tista' ssir applikazzjoni għalihom bħala ismijiet ta' dominju minn detenturi jew persuni liċenzjati ta' drittijiet ta' qabel u mill-korpi pubbliċi msemmija fl-Artikolu 10(1)."

11. L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 21 tar-Regolament Nru 874/2004, intitolat "Reġistrazzjonijiet spekulattivi u abużivi", jipprovdi:

"Isem reġistrat ta' dominju għandu ikun suġġett għar-revoka, bl-użu ta' proċedura xierqa extra-ġudizzjarja jew ġudizzjarja, fejn dak l-isem ikun identiku jew simili b'tali mod li joħloq konfużjoni għal isem li fir-rigward tiegħu ikun rikonoxxut dritt jew stabbilit b'liġi nazzjonali u/jew tal-Komunità, bħad-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1), u fejn dan:

a) ikun ġie reġistrat mid-detentur tiegħu mingħajr drittijiet jew interess leġittimu fl-isem; jew

b) ikun ġie reġistrat jew ikun qed jintuża b'finijiet ħżiena."

C – Id-Direttiva 89/104

12. L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark" jipprovdi, b'mod partikolari:

"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, minħabba l-identità ma', jew li jixbaħ it-trade mark u l-identità jew xebħ ta' l-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni da parti tal-pubbliku, li tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark."

13. L-Artikolu 8 ta' din id-direttiva intitolat "Liċenzjar", jipprovdi

"1. Trade mark tista' tkun liċenzjata għal ftit jew għall-merkanzija jew is-servizzi kollha li għalihom hi reġistrata u għal kollu jew parti mill-Istat Membru konċernat. Liċenzja tista' tkun esklużiva jew mhux esklużiva.

2. Il-proprjetarju ta' trade mark jista' jinvoka d-drittijiet mogħtija minn dik it-trade mark kontra liċenzjat li jikser kwalunkwe dispożizzjoni fil-kuntratt tal-liċenzja tiegħu dwar it-tul tagħha [,] l-formola koperta mir-reġistrazzjoni li fuqha tista' tintuża t-trade mark, l-iskop ta' l-merkanzija jew servizzi [in-natura tal-prodotti jew tas-servizzi] li għalihom il-liċenzja hi maħruġa, it-territorju fejn it-trade mark tista' titwaħħal, jew il-kwalità tal-merkanzija manifatturati jew tas-servizzi provduti minn min ingħata l-liċenzja."

III – Il-fatti, il-proċeduri fil-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

14. Pie Optiek hija kumpannija Belġjana li topera fis-settur tal-bejgħ bl-internet ta' lentijiet tal-kuntatt, ta' nuċċalijiet u prodotti oħra għall-għajnejn. Hija l-proprjetarja tat-trademark figurattiva Benelux li tinkludi s-sinjal verbali "Lensworld", ippreżentata fit-8 ta' Diċembru 2005 u reġistrata fl-4 ta' Jannar 2006, għal prodotti u servizzi li jaqgħu fil-klassijiet 5, 9 u 44 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957. Hija topera s-sit internet www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers hija kumpannija Belġjana li topera fil-konsulenza ta' proprjetà intellettwali.

16. Il-kumpannija Amerikana Walsh Optical Inc. li għandha s-sede tagħha f'New Jersey (iktar 'il quddiem "Walsh Optical") hija wkoll attiva fil-bejgħ bl-internet ta' lentijiet tal-kuntatt u prodotti oħra tal-vista. Din ilha topera s-sit internet www.lensworld.com sa mill-1998 u kienet proprjetarja tat-trade mark Benelux "Lensworld", ippreżentata fl-20 ta' Ottubru 2005 u reġistrata fis-26 ta' Ottubru 2005 għal prodotti u servizzi li jaqgħu fil-klassi 35. Din it-trademark tħassret fit-30 ta' Ottubru 2006.

17. Fit-18 ta' Novembru 2005, Walsh Optical iffirmat kuntratt intitolat "Licence Agreement" ("kuntratt ta' liċenzjar", iktar 'il quddiem il-"kuntratt") ma' Bureau Gevers. Skont il-Klawżola 1 tal-kuntratt, l-uniċi għanijiet tiegħu huma biex jippermetti lill-persuna liċenzjata biex tirreġistra isem ta' dominju f'isimha iżda fl-interess tal-konċedent tal-liċenzja (jiġifieri Walsh Optical), biex jiddefinixxi d-drittijiet u l-obbligi ta' kull parti matul dan l-istess kuntratt, kif ukoll biex jorganizza l-proċeduri li bihom il-persuna liċenzjata kellha tittrasferixxi l-isem jew l-ismijiet ta' dominju .eu lill-konċedent tal-liċenzja jew lil persuna indikata minn din tal-aħħar. Skont il-Klawżola 3 tal-kuntratt, il-konċedent tal-liċenzja

jobbliga ruħu li jħallas l-ispejjeż tal-persuna liċenzjata. Fil-Klawżola 4 tal-kuntratt, li fiha d-drittijiet tal-persuna liċenzjata, hemm ippreċiżat li din għandha toħroġ fattura għas-servizzi tagħha lill-konċedent tal-liċenzja. Skont il-Klawżola 5 tal-kuntratt, il-persuna liċenzjata għandha tagħmel sforzi raġonevoli biex tippreżenta applikazzjoni .eu waħda jew iktar u tikseb reġistrazzjoni .eu għal isem ta' dominju wieħed jew iktar.

18. Mill-osservazzjonijiet ippreżentati minn EURid jirriżulta li l-ewwel fażi tar-reġistrazzjoni fi stadji pprovduta fil-Kapitolu IV tar-Regolament Nru 874/2004 bdiet fis-7 ta' Diċembru 2005. F'din l-istess ġurnata, Bureau Gevers ippreżentat lill-EURid talba għar-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju "lensworld.eu" f'isimha proprju iżda fl-interess ta' Walsh Optical. Dan l-isem ta' dominju ġie attribwit lil Bureau Gevers fl-10 ta' Lulju 2006. Fis-17 ta' Jannar 2006, Pie Optiek ukoll talbet ir-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju "lensworld.eu", liema talba ġiet miċħuda minħabba l-preċedenza tat-talba ta' Bureau Gevers.

19. It-talba li tressqet minn Pie Optiek quddiem il-Cour d'arbitrage tar-Repubblika Ċeka, li huwa organu inkarigat biex isolvi kontroversji dwar ismijiet ta' dominju .eu b'mod extra-ġudizzjarju, sabiex tikkontesta l-attribuzzjoni tal-imsemmi isem ta' dominju lil Bureau Gevers, ġiet miċħuda. Fit-13 ta' April 2007 Pie Optiek ħarrket lil Bureau Gevers quddiem it-Tribunal de première instance de Bruxelles. Fit-8 ta' Mejju 2007 EURid intervjena f'din il-kawża. Permezz ta' deċiżjoni tal-14 ta' Diċembru 2007, dan ir-rikors ġie miċħud. L-appell ippreżentat quddiem il-qorti tar-rinviju huwa dirett kontra din is-sentenza.

20. Il-qorti tar-rinviju għandha dubji dwar kif għandhom jiġu interpretati l-kunċetti ta' "liċenzjati ta' drittijiet ta' qabel" fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Nru 874/2004 u ta' "drittijiet jew interess leġittimu" fl-Artikolu 21(1)(a) ta' dan l-istess regolament. Għal din ir-raġuni, din iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

1) L-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004 għandu jiġi interpretat fis-sens li, f'sitwazzjoni fejn id-dritt [ta' qabel] ikkonċernat huwa dritt ta' trade mark, il-kelmiet 'liċenzati [liċenzjati] ta' drittijiet ta' qabel' jistgħu jkopru persuna li kienet awtorizzata biss, mill-proprjetarju tat-trade mark, sabiex tirreġistra, f'ismha propju iżda għan-nom tal-persuna li tikkonċedi l-liċenzja, isem ta' dominju identiku jew li jixxiebah mat-trade mark, mingħajr madankollu ma ġiet awtorizzata tagħmel użi oħrajn mit-trade mark jew użu tas-sinjal bħala trade mark, bħal pereżempju, sabiex tikkummerċjalizza prodotti jew servizzi taħt it-trade mark?

2) Fil-każ ta' risposta pożittiva għal din id-domanda, l-Artikolu 21(1)(a) tar-Regolament Nru 874/2004 għandu jiġi interpretat fis-sens li 'drittijiet jew interess leġittimu' jeżistu anki jekk il-'liċenzat [liċenzjati] ta' drittijiet ta' qabel' irreġistra l-isem ta' dominju .eu f'ismu iżda għan-nom tal-proprjetarju tat-trade mark meta dan tal-aħħar ma huwiex eliġibbli skont l-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 733/2002?

IV – Proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

21. Id-deċiżjoni tar-rinviju, datata d-29 ta' Ġunju 2011, waslet fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-15 ta' Lulju 2011.

22. Il-partijiet fil-kawża prinċipali, EURid, kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea, ppreżentaw osservazzjonijiet bil-miktub fiż-żmien impost mill-Artikolu 23 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

23. Fis-seduta tal-21 ta' Marzu 2012, ir-rappreżentanti tal-partijiet fil-kawża prinċipali, ta' EURid u tal-Kummissjoni, dehru sabiex jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom.

V – Argumenti prinċipali tal-partijiet

24. Sa fejn dawn ikunu rilevanti, jiena sejjer neżaminahom iktar 'il quddiem.

VI – Analiżi

A – *Rimarki preliminari*

25. Is-7 ta' Diċembru 2005 hija d-data ta' bidu tar-reġistrazzjoni tal-ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell .eu. L-adozzjoni ta' dawn l-ismijiet ta' dominju hija bbażata fuq il-pjan ta' azzjoni "eEurope 2002" tal-Unjoni Ewropea [6], li taħt il-punt "Żieda tal-kummerċ elettroniku" iddefinixxa "l-adozzjoni ta' .eu bħala d-dominju tal-ogħla livell". Il-ħolqien ta' dawn id-dominji tal-ogħla livell speċifiċi għall-pajjiżi (li ġie miftiehem li jissejħu l-"country-code Top-level-Domain", imqassar ccTLD) kien intiż li jagħmel lis-suq intern tal-Unjoni iktar viżibbli fis-suq virtwali tal-internet u jżid il-kummerċ elettroniku. L-użu ta' dawn id-dominji kellu l-għan li juri b'mod iktar ċar ir-rabtiet ta' organizzazzjonijiet reġistrati, ta' impriżi u ta' persuni naturali mal-Unjoni, il-qafas ġuridiku tiegħu u s-suq Ewropew.

26. Sabiex tadotta dawn l-ismijiet ta' dominju Ewropej ġodda tal-ogħla livell, l-Unjoni ħolqot qafas ġuridiku ta' portata wiesgħa. Għalkemm, fil-bidu, is-sistema mondjali tal-ismijiet ta' dominju żviluppat ruħha, il-biċċa l-kbira, bħala fenomenu prinċipalment tekniku, mingħajr ma kienu definiti b'mod preċiż il-kundizzjonijiet qafas ta' reġistrazzjoni u ta' użu, sussegwentement l-Unjoni għamlet tajjeb għal dan billi adottat l-ismijiet ta' dominju .eu prinċipalment permezz ta' żewġ strumenti legali. Ir-Regolament qafas Nru 733/2002 u r-Regolament Nru 874/2004 li jimplementa r-regolament qafas jinkludu mhux biss dispożizzjonijiet dwar kwistjonijiet tekniċi iżda wkoll *corpus* ta' regoli fil-qasam tad-dritt tat-trade marks.

27. Minn naħa, ġie provdut li l-adozzjoni tal-ismijiet ta' dominju .eu kellha ssir fil-kuntest ta' proċedura fi stadji ("Sunrise Period") [7], li fiha l-proprjetarji ta' drittijiet ta' qabel kellhom prijorità fl-għoti tal-ismijiet ta' dominju .eu li jikkorrispondu għas-sinjali li fuqhom dawn kellhom drittijiet. Fl-ewwel fażi tas-"Sunrise Period" ta' perijodu ta' xahrejn (mis-7 ta' Diċembru 2005 sas-6 ta' Frar 2006) il-propjetarji ta' trade marks nazzjonali u Komunitarji, ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u ta' indikazzjonijiet ta' oriġni, setgħu jressqu talbiet għar-reġistrazzjonijiet ta' dominju. Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004, dan kien japplika wkoll għall-persuni liċenzjati. Minn din id-dispożizzjoni Bureau Gevers tiddeduċi li hija kellha d-dritt li tirreġistra l-isem ta' dominju "lensworld.eu". Matul it-tieni fażi tas-"Sunrise Period" kien ukoll possibbli li jintalbu ismijiet ta' dominju li kienu bbażati fuq drittijiet oħra protetti mid-dritt nazzjonali, bħal, pereżempju, id-denominazzjonijiet kummerċjali, l-ismijiet ta' kumpanniji, it-titoli karatteristiċi ta' xogħolijiet litterarji jew artistiċi protetti, it-trade marks u l-ismijiet kummerċjali li ma kinux reġistrati.

28. Min-naħa l-oħra, id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti ġew adottati sabiex jipproteġu l-proprjetarji ta' drittijiet ta' qabel kif wkoll lil persuni oħra li kellhom id-dritt li jressqu talba kontra reġistrazzjonijiet spekulattivi u abbużivi ta' ismijiet ta' dominju .eu. Pie Optiek tibbaża ruħha wkoll fuq dawn id-dispożizzjonijiet biex tħassar ir-reġistrazzjoni fl-interess ta' Bureau Gevers. Fid-dawl tal-fatt li Bureau Gevers talbet l-isem ta' dominju "lensworld.eu" qabel Pie Optiek u kisbet ir-reġistrazzjoni, jidher li l-kwistjoni dwar jekk Bureau Gevers tistax effettivament titqies bħala "liċenzata [liċenzjata] ta' drittijiet ta' qabel" fis-sens tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004 hija

6 — "eEurope — soċjetà tal-informazzjoni għal kulħadd" [traduzzjoni mhux uffiċjali]: Komunikazzjoni dwar inizjattiva tal-Kummissjoni għall-Kunsill Ewropew straordinarju ta' Lisbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000, KUM (1999) 687 finali.

7 — Fir-rigward tal-proċedura ta' reġistrazzjoni progressiva ara T. Bettinger, "New European Top-Level Domain .eu", f'Domain Name Law and Practice, Oxford 2005, 44; R. Muñoz, "'L'enregistrement d'un nom de domaine .eu' ", Journaux des tribunaux — Droit européen, Ġunju 2005, Nru 120, p. 161 *et seq*.

determinanti għas-soluzzjoni tal-kontroversja. Jekk il-kwalità tagħha ta' persuna liċenzjata jkollha tiġi kkonfermata, id-deċiżjoni tal-EURid li ma taċċettax it-talba ta' reġistrazzjoni ta' Pie Optiek għandha titqies bħala legali. Huwa preċiżament dan is-suġġett tal-ewwel domanda preliminari li sejjer nipproċedi biex neżamina fl-ewwel lok iktar 'l isfel skont l-ordni tad-domandi.

1. Klassifikazzjoni bħala kuntratt ta' servizz

29. Forsi wieħed jista' legalment jikklassifika l-kuntratt inkwistjoni pjuttost bħala kuntratt ta' provvista ta' servizzi. Hekk kif iddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Falco Privatstiftung u Rabitsch, il-kunċett ta' "servizzi" fis-sens tat-tieni inċiż tal-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament Nru 44/2001 jimplika li l-parti li tipprovdihom twettaq attività speċifika inkambju għal remunerazzjoni [8]. Abbażi ta' din id-definizzjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja ddefiniet il-kuntratti ta' servizzi fir-rigward tal-kuntratti ta' liċenzjar u ddeċidiet, f'dan il-kuntest, li s-suġġett taż-żewġ tipi ta' kuntratti ma kienx jikkoinċidi [9].

30. Fil-konklużjonijiet tiegħi mogħtija f'din il-kawża [10], ipprovajt niddefinixxi, fl-ewwel lok b'mod astratt, il-kunċett ta' "servizzi". F'dan ir-rigward, enfasizzajt li żewġ karatteristiċi għandhom importanza fundamentali għad-definizzjoni tal-kunċett ta' "servizzi". L-ewwel nett, it-tifsira komuni tal-kunċett ta' "servizzi" teżiġi li l-persuna li tipprovdi s-servizz twettaq attività partikolari; għaldaqstant, il-provvista ta' servizzi teżiġi ċerta attività jew aġir min-naħa tal-persuna li tipprovdi dan is-servizz. Fit-tieni lok, is-servizzi għandhom ġeneralment ikunu provduti inkambju għal remunerazzjoni.

31. Fir-rigward tal-kawża prinċipali, għandu jiġi kkonstatat li Bureau Gevers obbligat ruħha kuntrattwalment, kontra remunerazzjoni, biex twettaq sforzi raġonevoli sabiex tapplika u tikseb reġistrazzjoni .eu għall-isem ta' dominju. F'dan il-kuntest, dak li huwa sorprendenti huwa li l-kliem tal-kuntratt jirreferi espliċitament għal "servizzi" [11]. Dan kollu jagħti x'jifhem li, fil-verità, Bureau Gevers obbligat ruħha fil-konfront ta' Walsh Optical li teżerċita negozju, jiġifieri servizz fis-sens tad-definizzjoni indikata iktar 'il fuq. Ċertament, ir-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju sar f'isem Bureau Gevers. Madankollu, fid-dawl tal-fatt li Bureau Gevers ma kienet tantiċipa l-ebda użu tat-trade mark u/jew tal-isem ta' dominju li jikkorrispondi għaliha b'mod konformi mad-destinazzjoni tagħhom, għandu jiġi kkunsidrat li dan is-servizz ġie pprovdut biss fl-interess ta' Walsh Optical. Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-kuntratt inkwistjoni jikkorrispondi għad-definizzjoni ta' kuntratt ta' servizz.

B – *L-ewwel domanda*

1. Nuqqas ta' kuntratt ta' liċenzjar

32. Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tixtieq tkun taf, essenzjalment, dak li għandu jinftiehem il-kunċett ta' "liċenzati [liċenżjati] ta' drittijiet ta' qabel" fis-sens tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004, meta d-dritt ta' qabel ikun trade mark.

33. L-ewwel nett, għandu jiġi ppreċiżat li r-Regolament Nru 874/2004 ma fih l-ebda definizzjoni ta' dan il-kunċett u lanqas ma jagħmel riferiment għall-ordinamenti ġuridiċi tal-Istati Membri. Skont il-ġurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja, jirriżulta mill-eżiġenzi kemm tal-applikazzjoni uniformi tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll mill-prinċipju ta' trattament ugwali, li t-termini ta' dispożizzjoni

8 — Ara sentenza Falco Privatstiftung u Rabitsch (iċċitata iktar 'il fuq fin-nota 14, punt 29).

9 — *Ibidem*, punt 14.

10 — Ara l-konklużjonijiet tiegħi Falco Privatstiftung u Rabitsch (iċċitati iktar 'il fuq fin-nota 11, punt 57).

11 — Il-Klawżola 4.2 tal-kuntratt tipprovdi: "il-persuna liċenzjata għandha toħroġ fattura għas-servizzi tagħha lill-konċedent tal-liċenzja" ("Licencee will charge Licensor for its services").

tad-dritt tal-Unjoni li ma jkun fihom ebda riferiment espliċitu għad-dritt tal-Istati Membri sabiex jiġi stabbilit is-sens u l-portata tagħha, u għandhom normalment jingħataw interpretazzjoni awtonoma u uniformi fl-Unjoni kollha li għandha tkun imfittxa bit-teħid inkunsiderazzjoni tal-kuntest tad-dispożizzjoni u l-għan segwit mil-leġiżlazzjoni inkwistjoni [12]. Peress li l-istrument ġuridiku jeżiġi interpretazzjoni, dan għandu jiġi interpretat, sa fejn ikun possibbli, fis-sens li jkun konformi mar-regolament bażiku [13].

34. Il-kunċett ta' "liċenzati [liċenzjati] ta' drittijiet ta' qabel" huwa magħmul minn żewġ elementi. L-ewwel nett, jinvolvi kunċett ta' "drittijet ta' qabel" li d-definizzjoni tiegħu ma tqajjimx problemi partikolari fil-kuntest tal-proċeduri preliminari preżenti, peress li r-regolament, fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(1) tiegħu, isemmi espliċitament id-diversi kategoriji ta' drittijiet. Fosthom jissemmew, b'mod partikolari, it-trade marks nazzjonali reġistrati. Fid-dawl tal-fatt li l-Belġju, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Lussemburgu jiffurmaw spazju ġuridiku uniformi li għandu liġi ta' trademarks uniformi u uffiċċju komuni ta' trade marks [14], it-trade mark Benelux reġistrata fl-interess ta' Walsh Optical tista' ġuridikament titqies bħala trade mark nazzjonali fis-sens ta' din id-dispożizzjoni.

35. Min-naħa l-oħra, id-definizzjoni ta' kuntratt ta' liċenzjar hija iktar kumplessa. Fil-fatt, minn din tiddependi r-risposta għad-domanda ċentrali fuq il-kwistjoni dwar jekk, permezz tal-kuntratt konkluż ma' Bureau Gevers, Walsh Optical tatx liċenzja b'mod illegali li għandha bħala s-suġġett tagħha t-trademark reġistrata. F'dan il-kuntest, għandu jiġi stabbilit jekk id-dritt tal-Unjoni fihx definizzjoni legali tal-kuntratt ta' liċenzjar. Sussegwentement, għandu jiġi eżaminat jekk il-kuntratt kontroversjali huwiex konformi ma' din id-definizzjoni.

36. Hekk kif diġà rrilevajt fil-konklużjonijiet tiegħi mogħtija fil-kawża Falco Privatstiftung u Rabitsch [15], għalkemm ir-regoli Komunitarji fil-qasam tal-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali jirregolaw il-possibilità ta' konċessjoni ta' liċenzja [16], dawn ma fihomx dispożizzjonijiet fuq il-konklużjoni ta' kuntratt ta' liċenzjar. Mil-leġiżlazzjoni rilevanti jirriżulta biss li l-kuntratt ta' liċenzjar huwa kuntratt sinallagmatiku li essenzjalment jikkonsisti fil-fatt li l-konċedent tal-liċenzja jagħti lill-persuni liċenzjati d-dritt li jużaw ċerti drittijiet ta' proprjetà intellettwali, li inkambju jagħmlu ħlas lill-konċedent tal-liċenzja. Meta jagħti l-liċenzja, il-konċedent tal-liċenzja jippermetti lill-persuna liċenzjata li tagħmel ċerti affarjiet li, mingħajr l-għoti tal-liċenzja, ikunu jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Il-liċenzja, li toriġina mill-kelma Latina "*licet*", tfisser inizjalment "awtorizzazzjoni ta' użu ta' bene jew ta' eżerċizzju ta' negozju". Skont il-prinċipju tal-awtonomija tal-partijiet, jista' jsir qbil fuq limitazzjoni tal-liċenzja; din tista' tkun esklussiva jew mhux esklussiva jew tkun limitata ġeografikament, temporalment, jew skont il-natura tal-użu tagħha [17].

12 — Sentenzi tas-27 ta' Frar 2003, Adolf Truley (C-373/00, Ġabra p. I-1931, punt 35), u tad-19 ta' Settembru 2000, Linster (C-287/98, Ġabra p. I-6917, punt 43).

13 — Sentenza tal-24 ta' Ġunju 1993, Dr. Tretter (C-90/92, Ġabra p. I-3569, punt 11).

14 — Sa mill-1 ta' Jannar 1971, fil-Benelux, il-liġi tat-trade marks għat-trade marks kummerċjali individwali u kollettivi hija regolata mil-liġi uniformi Benelux fuq it-trade marks. Din tipprovdi li trade mark tista' tapplika biss fil-Benelux kollu; id-dritt ma jistax jiġi diviż fuq bażi territorjali. Għalhekk, fil-qasam tat-trade marks, fil-każ tal-liġi komuni tat-trade marks Benelux issostitwiet kważi għal kollox il-liġijiet nazzjonali speċifiċi li kienu jeżistu preċedentement (ara P. J./Peters, La Défence de la Marque dans le Benelux, it-tieni edizzjoni 2000, pp. 8 u 17; F. Verkade, "Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1992, p. 92).

15 — Konklużjonijiet tas-27 ta' Jannar 2009 (C-533/07, sentenza tat-23 ta' April 2009, Ġabra p. I-3327, punt 50).

16 — Fil-qasam tad-dritt tal-awtur, il-premessa 30 tad-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) tipprovdi li d-drittijiet imsemmija f'din id-Direttiva jistgħu jiġu ttrasferiti, assenjati jew mogħtija permezz ta' liċenzji kuntrattwali, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi nazzjonali rilevanti dwar id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati. Fil-qasam tal-liġi tat-trade marks, l-Artikolu 22(1) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi li t-trade mark Komunitarja tista' tiġi liċenzjata fir-rigward ta' xi whud mill-prodotti jew servizzi li għalihom hija reġistrata, jew fir-rigward ta' kollha kemm huma, għall-Komunità kollha jew għal parti minnha. Bl-istess mod, ir-Regolament tal-Kunsill dwar il-privattiva Komunitarja ser ikun fiha, fil-futur, dispożizzjonijiet dwar liċenzji kuntrattwali; għalhekk l-Artikolu 19 tal-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-privattiva Komunitarja (KUM (2000) 412 finali) jipprovdi li l-privattiva Komunitarja tista' tkun is-suġġett ta' liċenzja, fit-totalità tagħha jew parzjalment, għall-Komunità kollha jew għal parti minnha. Il-liċenzji jistgħu jkunu esklussivi jew mhux esklussivi.

17 — Ara A. Vögele, T. Borstell, G. Engler, Handbuch der Verrechnungspreise, it-3 edizzjoni, Munich 2011, punt 352, li jenfasizzaw li, bħala regola, il-prinċipju tal-libertà kuntrattwali japplika għall-konklużjoni ta' kuntratti ta' liċenzjar b'tali mod li l-partijiet kontraenti jistgħu jaqblu dwar ċerti limitazzjonijiet sostantivi tal-liċenzja, li jistgħu jkunu ta' natura ġeografika, temporali, materjali jew personali.

37. Il-Qorti tal-Ġustizzja taqbel ma' din il-perċezzjoni dwar l-elementi essenzjali ta' kuntratt ta' liċenzjar, peress li, fis-sentenza Falco Privatstiftung u Rabitsch, din ikkunsidrat li l-obbligu tal-proprjetarju ta' dritt ta' proprjetà intellettwali li jikkontestax l-użu ta' dan id-dritt inkambju għal ħlas huwa fattur karatteristiku ta' kuntratti ta' liċenzjar. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, teżisti hawnhekk differenza fundamentali jekk dan il-kuntratt jitqabbel ma' kuntratt ta' servizz. Għall-kuntrarju għal dan it-tip ta' kuntratt, meta jikkonċedi l-użu ta' dritt ta' proprjetà intellettwali, il-propjetarju tiegħu ma jwettaq l-ebda servizz u jobbliga ruħu biss li jħalli lill-parti l-oħra tal-kuntratt libera li tuża l-imsemmi dritt [18]. Min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li ma kienx rilevanti l-fatt dwar jekk il-persuna liċenzjata tkunx obbligata li tuża l-imsemmi dritt konċess ta' proprjetà intellettwali jew le [19].

38. Madankollu, skont duttrina ġdida difiża fil-letteratura, il-liċenzjar ma jistax jinftiehem bħala sempliċi tolleranza tal-użu u, għaldaqstant, bħala obbligu purament passiv tal-konċedent tal-liċenzja, fis-sens ta' rinunzja għall-eżerċizzju tad-drittijiet ta' oppożizzjoni tiegħu. Min-naħa l-oħra, id-difensuri ta' din id-duttrina jikkunsidraw li l-liċenzja tagħti wkoll dritt pożittiv ta' użu [20]. Hekk kif sejjer nirrileva iktar 'il quddiem, minn ċerti strumenti ġuridiċi tal-Unjoni jista' jiġi dedott li fid-dritt tal-Unjoni l-liċenzja hija effettivament mifhuma bħala awtorizzazzjoni reali tal-użu u mhux bħala sempliċi tolleranza. Il-parametri tal-kunċett ta' liċenzja jistgħu jiġu ddefiniti permezz ta' analiżi komparattiva ta' diversi strumenti ġuridiċi tal-Unjoni [21].

39. Dan jeżisti, b'mod partikolari, f'żewġ oqsma tad-dritt tal-Unjoni tar-regoli fil-qasam tal-liċenzjar. Minn naħa, il-liċenzjar jitqies bħala forma ta' użu tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fil-kuntest tar-regolamenti dwar il-protezzjoni mogħtija mill-Unjoni lill-proprjetà intellettwali. Preċedentement, permezz tad-dritt Komunitarju ta' protezzjoni ta' varjetajiet ġodda ta' pjanti, ir-regolament fuq it-trade mark u permezz tad-disinni jew il-mudelli Komunitarji, l-Unjoni kienet diġà ħolqot tliet sistemi oriġinali ta' protezzjoni Ewropea ta' dan it-tip u ġie ppreżentat abbozz ta' regolament għal privattiva Komunitarja. Hekk kif juri, bħala eżempju, l-Artikolu 22(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja [22], ir-redazzjoni tad-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-liċenzjar hija fformulata mill-perspettiva tal-persuna liċenzjata. L-ordni tal-kliem "kontra liċenzjat li jikser xi dispożizzjoni tal-kuntratt tal-liċenzja fir-rigward ta': (a) it-tul taż-żmien; (b) il-forma koperta mir-reġistrazzjoni taħt liema t-trademark tista' tiġi utilizzata […]" tippermetti li jiġi konkluż li tkun ingħatat awtorizzazzjoni lill-persuna liċenzjata. Il-fatt li, fid-dritt tal-Unjoni, il-liċenzjar huwa mifhum bħala awtorizzazzjoni tal-użu u mhux bħala sempliċi tolleranza jidher b'mod iktar ċar fid-duttrina dwar ir-regolament fuq it-trade mark Komunitarja, kif ukoll fid-direttivi tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern dwaru. B'hekk, fil-memorandum fuq it-trade mark Komunitarja [23], il-liċenzjar huwa definit bħala "kuntratt li fih trade mark tingħata lil terza persuna sabiex tiġi użata" [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Finalment, fid-direttivi relattivi għar-regolament dwar it-trade mark Komunitarja [24], jissemma li "sempliċi tolleranza jew kunsens mogħti unilateralment lil terza persuna mill-proprjetarju tat-trademark 5 […] ma jikkostitwixxix liċenzja" [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Dan l-approċċ huwa kkonfermat wkoll mill-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/48/KE,

18 — Sentenza tat-23 ta' April 2009, Falco Privatstiftung u Rabitsch (C-533/07, Ġabra p. I-3327, punt 31).

19 — *Ibidem*, punt 32.

20 — Ara H. Stumpf, M. Groß, Der Lizenzvertrag, it-8 edizzjoni, Frankfurt am Main 2005, punt. 13, p. 36; B. Ubertazzi, "IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 115.

21 — Għal iktar dettalji ara M.R. McGuire, "Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen — Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 — Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst", Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2010, p. 99.

22 — ĠU L 78, p. 1.

23 — Kummissjoni Ewropea, memorandum dwar il-ħolqien ta' trade mark Komunitarja, SEC (76) 2462 finali.

24 — Linji gwida dwar proċeduri quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (trade marks, disinni u mudelli), Parti E, Taqsima 5: Liċenzji (disponibbli fis-sit: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_fr.pdf)

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta' April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali [25], li jipprovdi li mill-istrumenti ta' protezzjoni maħluqa mid-direttiva, ma għandhomx jibbenefikaw biss il-proprjetarji ta' drittijiet iżda wkoll il-"persuni l-oħra kollha awtorizzati [li jużaw dawn id-drittijiet]" u jiċċita bħala tali, b'mod partikolari, il-persuni liċenzjati.

40. Minn naħa jeżistu wkoll regolamenti fuq il-liċenzjar fil-kuntest tad-dritt tal-kompetizzjoni. Għalhekk, pereżempju, huwa ċar li r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 772/2004, tas-27 ta' April 2004, fuq l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għall-kategoriji ta' ftehim dwar it-trasferiment ta' teknoloġija [26] kif ukoll il-linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni f'dan ir-rigward, huma bbażati fuq il-kunċett ta' liċenzjar bħala dritt kuntrattwali ta' użu. Barra minn hekk, il-kunċett ta' liċenzjar jista' jiġi dedott indirettament mir-regoli relattivi għall-liċenzji obbligatorji, bħal, pereżempju, dawk definiti fid-Direttiva 98/44/KE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Lulju 1998, dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi [27]. Dawn juru b'mod ċar li, bħala regola ġenerali, l-liċenzjar jikkostitwixxi awtorizzazzjoni ta' użu ta' dritt ta' proprjetà intellettwali inkambju għal rimunerazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-fatt li fid-dritt tal-Unjoni l-liċenzjar għandu jiġi kkunsidrat mhux sempliċement bħala rinunzja għall-eżerċizzju ta' drittijiet ta' oppożizzjoni bbażati fuq id-dritt ta' proprjetà intellettwali iżda tabilħaqq dritt pożittiv ta' użu, jirriżulta wkoll mir-regoli relattivi għall-prinċipju ta' eżawriment ta' rimedji.

41. Indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk, minn perspettiva dogmatika, il-karatteristika prinċipali ta' kuntratt ta' liċenzjar hijiex, skont it-teżi adottata, jew ir-rinunzja għall-eżerċizzju ta' dritt jew pjuttost l-għoti mill-konċedent ta' liċenzja ta' awtorizzazzjoni ta' użu, għandu jiġi kkunsidrat li l-opinjonijiet esposti iktar 'il quddiem fil-biċċa l-kbira tagħhom jikkoinċidu fis-sens li, bl-għoti ta' liċenzjar, il-persuna liċenzjata tispiċċa biex, fl-aħħar mill-aħħar, tingħata s-setgħa li tuża, temporanjament jew b'mod permanenti, dritt kummerċjali ta' proprjetà intellettwali (privattivi, trade marks, mudelli) u dan, b'tali mod li, fin-nuqqas tiegħu, l-użu jagħti lok għal ksur tad-dritt ta' projbizzjoni u ta' użu tal-propjetarju tad-dritt ta' proprjetà intellettwali [28].

25 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32.

26 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 3, p. 74.

27 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 20, p. 395.

28 — Ara L. Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen 2006, p. 182, li jsemmi diversi teżijiet tad-duttrina dwar l-elementi essenzjali tal-liċenzjar. Filwaqt li ċerti persuni jitkellmu fuq sempliċi "awtorizzazzjoni", oħrajn jargumentaw favur "dritt ta' użu". Skont Pahlow, wieħed għandu jibbaża ruħhu fuq "l-inqas denominatur komuni" u jħares lejn il-liċenzjar b'mod ġenerali bħala "dritt ta'użu". Fl-istess sens, ara wkoll P.A. Miguel Asensio, "Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado", Revista española de Derecho Internacional, 2009, p. 201, li jikkunsidra li l-kunċett ta' kuntratt ta' liċenzjar bħala sempliċi rinunzja għall-eżerċizzju ta' dritt fis-sens tas-sentenza Falco Privatstiftung u Rabitsch huwa ristrett wisq peress li dan ma huwiex il-każ f'diversi kuntratti. Barra minn hekk, id-dritt Spanjol jipprovdi, pereżempju, għal privattivi li fir-rigward tagħhom il-konċedent tal-liċenzja jrid jiggarantixxi l-possibilità ta' użu mill-persuna liċenzjata. Madankollu, l-awtur jikkunsidra li d-definizzjoni mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza ċċitata iktar 'il fuq ma hijiex żbaljata peress li din hija marbuta maċ-ċirkustanzi tal-każ speċifiku. A. Gouga, Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts, München 1996, p. 230, ġustament jenfasizza li, skont il-perspettiva ġuridika attwali, l-element essenzjali tal-liġi tat-trade marks jikkonsisti kemm f'setgħat negattivi ta' difiża u fi dritt pożittiv ta' użu, b'tali mod li huwa legali li l-liċenzjar ta' trade mark jitqies wkoll fis-sens ta' dritt pożittiv ta' użu. J. Bühling, "Die Markenlizenz im Rechtsverkehr", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 196, josserva li l-liċenzjar relattiv għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta' natura kummerċjali huwa ġeneralment deskritt bħala d-dritt ta' użu tal-proprjetà intellettwali b'tali mod li, mingħajru, l-użu jaqa' taħt id-dritt ta' projbizzjoni u ta' użu tal-proprjetarju tad-dritt. F'dan is-sens ara wkoll Martiny, Münchener Kommentar zum BGB, il-5 edizzjoni, 2010, punt 222; U. Stimmel, "Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 782; A. Vögele, T. Borstell, G. Engler, *ibid.* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 13), punt 351.

42. Naturalment, hawnhekk wieħed qiegħed jikkontempla biss *użu konformi mad-destinazzjoni* tad-dritt ta' proprjetà intellettwali [29], u dan bil-għan ta' kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti jew servizzi għaliex, altrimenti, l-għoti ta' liċenzja ma jkollu l-ebda sinjifikat mill-perspettiva ekonomika. L-għoti ġuridiku ta' dritt għal beni intanġibbli ma huwiex għan fih innifsu, iżda ġeneralment isir bil-għan li minnu jsir *użu ekonomiku* mill-persuna li tibbenefika minnu [30].

43. Anki l-leġiżlatur tal-Unjoni jibbaża ruħu manifestament fuq dawn il-premessi hekk kif dan kien diġà jidher, b'mod indirett, mill-kliem tal-Artikolu 22 tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 89/104 li jipprovdu li t-trade mark tista' tkun is-suġġett ta' liċenzji *għall-prodotti jew għas-servizzi li fir-rigward tagħhom hija ġiet reġistrata*. Hawnhekk isir riferiment għal żewġ tipi ta' kategoriji ta' prodotti (il-merkanzija u s-servizzi) li l-karatteristika tagħhom hija li dawn huma intiżi għall-kummerċjalizzazzjoni. Għalhekk, dawn id-dispożizzjonijiet tad-dritt tat-trade marks għandhom jiġu interpretati fis-sens li wara l-għoti ta' liċenzja l-persuna liċenzjata hija awtorizzata li tannetti t-trade mark ma' ċerti prodotti li din tikkummerċjalizza. Għaldaqstant, għandu jiġi kkunsidrat li, bħala regola ġenerali, il-persuna liċenzjata sejra tuża d-dritt ta' proprjetà intellettwali kkonċernat għal finijiet kummerċjali.

44. Jekk wieħed jibqa' juża approċċ ekonomiku, ma għandux jiġi minsi li, bħala regola ġenerali, il-konċedent tal-liċenzja għandu interess li t-trade mark tintuża fil-kummerċ. Fil-fatt, il-konċedent tal-liċenzja ma huwiex imħallas biss għat-trasferiment tad-dritt, li diġà jikkostitwixxi inċentiva ekonomika sinjifikanti għalih. Skont il-kuntratt konkluż, dan jista' jirċievi ħlas jew saħansitra parteċipazzjoni fil-profitti riċevuti mill-persuna liċenzjata [31]. Barra minn hekk, hekk kif jiena sejjer nargumenta iktar 'il quddiem, l-użu tat-trade mark mill-persuna liċenzjata jikkontribwixxi biex jiggarantixxi li din tibqa' tippreserva n-natura distintiva tagħha u li din tkun tista' tibqa' taqdi l-funzjonijiet tagħha fil-futur [32].

45. Dan l-aspett huwa partikolarment rilevanti fil-każijiet fejn, tkun xi tkun ir-raġuni, il-proprjetarju ta' dritt ta' proprjetà intellettwali ma jkunx kapaċi li juża t-trade mark huwa stess, liema każijiet ma humiex xi ħaġa mhux tas-soltu fid-dawl tal-kumplessità tas-sitwazzjoni ekonomika attwali. F'sistema ekonomika li fiha, minħabba ż-żieda tal-interdipendenza u tal-internazzjonalizzazzjoni tal-proċessi ekonomiċi, sar diffiċli li wieħed juża b'mod komplet u waħdu monopolju f'settur ekonomiku speċifiku, indipendentement mill-ħtieġa li jkompli bl-iżvilupp tekniku u kreattiv tal-prodotti [33], l-użu ta' beni intanġibbli ma għandux isir biss u direttament mill-proprjetarju tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali iżda tabilħaqq bil-parteċipazzjoni ta' atturi ekonomiċi oħra sabiex flimkien jiżguraw użu ottimali. L-għoti ta' liċenzji jippermetti li jiġu skoperti diversi possibilitajiet ta' użu u li jintrebħu partijiet ġodda tas-suq. Meta l-persuna liċenzjata timplementa politika ta' marketing fl-interess tagħha stess sabiex tiġbed klijenti ġodda, dan għandu fl-aħħar mill-aħħar l-effett li jsaħħaħ ir-reputazzjoni tat-trade mark li minnu dan jibbenefika, da parti tiegħu, il-konċedent tal-liċenzja [34]. Għaldaqstant, il-liċenzji

29 — Ara A. Gouga, *ibidem* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 24), p. 190, li jaħseb li l-kunċett ta' liċenzjar jirrigwarda kwalunkwe setgħa mogħtija mill-konċedent tal-liċenzja lill-persuna liċenzjata sabiex tutilizza d-dritt ta' proprjetà intellettwali jew id-drittijiet ta' qabel għalih bl-istess mod bħall-proprjetarju, anki jekk dan isir b'mod differenti.

30 — F'dan is-sens, ara D. Pfaff, S. Nagel, Lizenzverträge, it-3 edizzjoni, 2010, punt 7, li jirrilevaw li, skont il-ħsieb attwali, dak li huwa karatteristiku għall-kuntratti ta' liċenzjar huwa li l-proprjetarju ta' sitwazzjoni ġuridika protetta b'mod assolut (pereżempju, proprjetarju ta' privattiva) jagħti lil terza persuna l-awtorizzazzjoni li tuża u tisfrutta l-iskoperti jew il-proċessi protetti.

31 — Ara H. Stumpf, M. Gross, *ibidem* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 16), punt 117, p. 95.

32 — Ara J. Bühling, *ibid* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 24), p. 199. Dan jirreferi għall-assenjazzjoni tal-liċenzja ta' trade mark. Din tipprovdi li l-liċenzja trid tiżgura t-twettiq tal-funzjonijiet tat-trade mark, iżda wkoll, fl-istess waqt, issaħħaħ it-trade mark innifisha u żżid il-valur tagħha għall-konċedent tal-liċenzja.

33 — Fir-rigward tal-kuntratti ta' liċenzjar fil-qasam teknoloġiku, ara I. Brinker, UE-Kommentar (editjat minn Jürgen Schwarze), it-2 edizzjoni, Baden-Baden 2009, Artikolu 81 KE, punt 96, p. 911, li jispjega li l-konklużjoni ta' kuntratti ta' liċenzjar tikkostitwixxi strument importanti li jissimplifika u jħaffef konsiderevolment it-tpoġġija ta' prodotti fis-suq komuni. Dak li jiżviluppa teknoloġija speċifika u li ma jkunx f'pożizzjoni li jutilizza b'mod sħiħ hu innifsu u li jimmanifattura prodotti, ta' spiss jagħżel li jagħti liċenzji lil kumpanniji terzi għal settur ġeografiku speċifiku li fih il-persuni liċenzjati joperaw b'mod esklussiv u jikkummerċjalizzaw il-prodotti manifatturati bl-użu tat-teknoloġija kkonċernata. Il-konċedenti tal-liċenzja u l-persuni liċenzjati, u wkoll il-pubbliku, jibbenefikaw mill-estenzjoni tat-teknoloġija abbażi ta' kuntratt ta' liċenzjar.

34 — Ara L. Pahlow, *ibidem* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 24), p. 218.

jikkostitwixxu strumenti li jippermettu użu ottimali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Huwa fuq kollox għal din ir-raġuni li llum dawn huma l-iktar forma komuni ta' użu kummerċjali ta' dawn id-drittijiet, flimkien mat-trasferiment u l-garanzija. F'dan il-kuntest, mill-perspettiva tal-konċedent ta' liċenzja, wieħed jista' jara wkoll għaliex liċenzja hija normalment mogħtija bl-anteċipazzjoni ta' użu fil-futur [35].

46. Ċertament, il-kliem "użu konformi mad-destinazzjoni" fis-sens indikat iktar 'il fuq jista' jiġi interpretat b'mod ieħor skont id-dritt ta' proprjetà intellettwali inkwistjoni. Tista' ssir distinzjoni bejn id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali skont il-portata tal-protezzjoni li huma joffru. F'dan il-kuntest, huwa għaqli li wieħed jipproċedi mill-ġdid għal analiżi ġuridika sabiex jiġi evalwat jekk is-setgħat ta' użu ta' dritt ta' proprjetà intellettwali humiex essenzjali għal kuntratt ta' liċenzjar speċifiku. Flimkien mal-leġiżlazzjoni li tirregola l-konklużjoni ta' kuntratti ta' liċenzjar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali u li tiddefinixxi l-karatteristiċi essenzjali ta' diversi drittijiet ta' proprjetà intellettwali, il-kuntratti konklużi bejn il-partijiet f'kull każ partikolari għandhom rwol determinanti. Mill-kuntratti ta' liċenzjar, li huma espressjoni tal-awtonomija kuntrattwali, jistgħu jiġu dedotti konklużjonijiet dwar il-portata tas-setgħat konċessi [36].

47. Fil-kawża prinċipali, Bureau Gevers u Walsh Optical ikkonkludew kuntratt intitolat "kuntratt ta' liċenzjar" li għandu bħala s-suġġett tiegħu dritt ta' trade mark. Madankollu, meħud waħdu, dan l-isem magħżul mill-partijiet jipprovdi biss ftit evidenza fuq il-mod li bih għandu jiġi klassifikat ġuridikament il-kuntratt [37]. Fil-fatt, huwa possibbli, minn naħa, li l-klassifikazzjoni magħżula mill-partijiet tkun tidher li hija ġuridikament żbaljata. Min-naħa l-oħra, għandu jiġi evitat ukoll li l-partijiet jagħżlu terminoloġija speċifika, possibilment b'mod intenzjonali, sabiex jeżentaw ruħhom mill-konsegwenzi ġuridiċi provduti mid-dritt tal-Unjoni fil-qasam ta' kuntratti ta' liċenzjar. Dan il-każ jinvolvi privileġġ li wieħed jipproċedi għar-reġistrazzjoni prijoritarja ta' isem ta' dominju fil-kuntest ta' żmien speċifiku għal reġistrazzjoni bikrija ("sunrise period"). F'dan il-kuntest, għandu jiġi adottat approċċ oġġettiv li jippermetti li jiġi eżaminat, essenzjalment, jekk l-għan ta' dan il-kuntratt huwiex li jippermetti lil Bureau Gevers li tutilizza t-trade mark inkwistjoni skont id-destinazzjoni tagħha.

48. Għal dan il-għan, huwa meħtieġ li titfakkar fil-qosor il-funzjoni ta' trade mark fil-kummerċ. Fil-fatt, huwa biss wara li jsir dan li wieħed jista' jiddetermina jekk il-partijiet kontraenti qablux dwar użu konformi mad-destinazzjoni, jiġifieri konformi mal-funzjoni tat-trade mark. F'dan il-kuntest, tagħtina risposta l-ġurisprudenza importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja relattiva għad-Direttiva 89/104 u għar-Regolament Nru 40/94.

49. Hekk kif esponiet il-Qorti tal-Ġustizzja ripetutament, it-trade mark taqdi diversi funzjonijiet. Il-funzjoni essenzjali tagħha hija li tiggarantixxi lill-konsumatur l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz [38]. Għalhekk, it-trade mark tikkostitwixxi mezz ta' identifikazzjoni u ta' individwalizzazzjoni fil-kummerċ. Madankollu, dik li bi qbil tissejjaħ il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini għandha diversi aspetti li ma għandhomx jiġu injorati matul l-evalwazzjoni tas-sinjifikat tat-trade mark għas-sistema ekonomika.

35 — *Ibidem*, p. 225.

36 — Ara L. Pahlow, *ibidem*, p. 187. L-awtur jispjega li dan jista' jiġi dedott mill-informazzjoni dwar il-kontenut tal-liċenzja, abbażi tal-ftehim konklużbejn il-partijiet u d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi.

37 — Skont A. Vögele, T. Borstell, G. Engler, *ibid*em (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 13), punt 362, sabiex issir distinzjoni bejn il-kuntratti ta' liċenzjar fir-rigward ta' beni intanġibbli li fir-rigward tagħhom tkun ingħatat il-liċenzja, l-isem tal-kuntratti ma huwiex determinanti. Dak li huwa ferm iktar rilevanti kemm mill-perspettiva ġuridika u kemm minn dik fiskali hija l-kwistjoni dwar liema huma l-beni intanġibbli li jkunu effettivament intużaw skont il-kuntratt.

38 — Ara s-sentenzi tat-23 ta' Mejju 1978, Hoffmann-La Roche vs Centrafarm (102/77, Ġabra p. 1139, punt 7); tal-10 ta' Ottubru 1978, Centrafarm vs American Home Products Corporation (3/78, Ġabra p. 1823, punti 11 u 14), u tas-17 ta' Ottubru 1990, HAG (C-10/89, Ġabra I-3711, punt 14). Dwar il-funzjoni tal-indikazzjoni ta' oriġini tat-trade mark, ara H. Wollmann, UE-und EG-Vertrag (editjat minn Heinz Mayer), Artikolu 81 KE, punt 156, p. 53).

50. Il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat dawn id-diversi aspetti fis-sentenza Arsenal Football Club [39], li fiha din elenkat ir-rabtiet reċiproċi li jeżistu bejniethom billi esponiethom b'mod konkret. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, il-liġi tat-trade marks tikkostitwixxi element essenzjali tas-sistema ta' kompetizzjoni ġusta li d-dritt tal-Unjoni għandu l-għan li jistabbilixxi u jżomm fis-seħħ. F'sistema bħal din, l-impriżi jridu jkunu f'pożizzjoni li jiġbdu l-klijentela permezz tal-kwalità tal-prodotti jew tas-servizzi tagħhom, li huwa possibbli biss permezz tal-eżistenza ta' sinjali distintivi li jippermettu li jidentifikawhom. F'dan il-kuntest, il-funzjoni essenzjali tat-trade mark hija li tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-utent finali l-identità tal-oriġini tal-prodott jew tas-servizz kopert mit-trade mark, billi tippermettilu jiddistingwi mingħajr il-possibbiltà ta' konfużjoni dan il-prodott jew servizz minn dawk li għandhom provenjenza differenti. Fil-fatt, sabiex it-trade mark tkun tista' taqdi r-rwol tagħha ta' element essenzjali fis-sistema ta' kompetizzjoni ġusta li t-Trattat għandu l-għan li jistabbilixxi u jżomm fis-seħħ, din għandha tikkostitwixxi l-garanzija li l-prodotti jew is-servizzi kollha koperti minnha ġew prodotti jew provduti taħt il-kontroll ta' impriża waħda li lilha tista' tiġi attribwita r-responsabbiltà għall-kwalità tagħhom.

51. Minn dak iż-żmien 'l hawn, il-Qorti tal-Ġustizzja żviluppat il-ġurisprudenza tagħha fil-liġi tat-trade marks billi insistiet fuq l-aspetti l-oħra tal-funzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini u billi rrikonoxxiet li, f'dan ir-rigward, dawn kellhom importanza li ma hijiex negliġibbli. Xhieda ta' dan huma s-sentenzi l'Oréal *et* [40] u Google France u Google [41], li fihom il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret, fl-ewwel lok, din il-funzjoni prinċipali sabiex sussegwentement tiċċara li l-trade mark ma għandhiex biss l-għan li tiggarantixxi l-provenjenza tal-prodott jew tas-servizz ikkonċernat, iżda li din tissodisfa wkoll funzjonijiet ta' komunikazzjoni, ta' investiment u ta' reklamar. Fid-dawl ta' din il-konstatazzjoni, ma għandux ikun hemm iktar dubju li, anki fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-funzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini hija biss waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark u din għandha valur ugwali meta mqabbla mal-funzjonijiet ta' kwalità jew ta' reklamar [42]. Għaldaqstant, matul l-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk l-użu previst ta' trade mark huwiex konformi mad-destinazzjoni tagħha, iridu jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll il-funzjonijiet l-oħra li din taqdi fis-sistema ekonomika.

52. Skont Bureau Gevers, ma kienx previst li Walsh Optical tagħtiha kuntrattwalment is-setgħa li toffri, hija stess, prodotti jew servizzi bl-użu tat-trade mark inkwistjoni. Lanqas ma kien maqbul li Bureau Gevers tirreklama l-prodotti ta' Walsh Optical fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Xejn ma juri li Bureau Gevers riedet tinvesti fit-trade mark. Fil-fatt, ma teżisti l-ebda rabta bejn Bureau Gevers u s-settur rilevanti tas-suq. Min-naħa l-oħra, il-kuntratt inkwistjoni jillimita ruħu biex jipprovdi li Bureau Gevers kienet sejra tingħata l-funzjoni li tirreġistra f'isimha l-isem ta' dominju "lensworld.eu". Għaldaqstant, ma ntlaħaq l-ebda ftehim bejn il-partijiet, lanqas b'mod approssimattiv, dwar l-użu tat-trade mark b'mod konformi mal-funzjonijiet speċifiċi tagħha. Għalhekk, wieħed ma jistax jitkellem dwar użu tat-trade mark b'mod konformi mad-destinazzjoni prevista.

53. Fl-aħħarnett, nixtieq nerġa' nirrileva li l-kuntratt inkwistjoni ma jinkludi l-ebda indikazzjoni li tipprovdi li l-persuna liċenzjata kienet ser ikollha s-setgħa li tasserixxi d-drittijiet ibbażati fuq it-trade mark kontra terzi persuni, għalkemm dan huwa normalment is-suġġett ta' kwalunkwe kuntratt ta' liċenzjar. Fil-fatt, il-kuntratti ta' liċenzjar jaqdu wkoll funzjoni ta' soluzzjoni ta' konflitti [43], jekk dawn ikun fihom dispożizzjonijiet relattivi għall-proċeduri li għandhom jittieħdu meta kompetituri jikkontestaw id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tal-persuna liċenzjata jew meta din tal-aħħar ma tosservax il-kundizzjonijiet maqbula tal-liċenzjar. L-ewwel aspett huwa partikolarment rilevanti fil-każ ta' liċenzja ta' trade mark peress li dan id-dritt ta' proprjetà intellettwali jagħti lill-proprjetarju tiegħu

39 — Ara s-sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Ġabra I-10273, punti 47 u 48).

40 — Sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et* (C-487/07, Gabra p. I-5185, punt 58).

41 — Sentenza tat-23 ta' Marzu, 2010, Google France u Google (sentenzi magħquda C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 77).

42 — Fl-istess sens, ara J. Bühling, *ibidem* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 24), p. 199. Ara W. Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 51, li jagħti importanza kbira lill-fatt li, fl-aħħar mill-aħħar, il-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenzi tagħha l'Oréal u Google, ikkunsidrat li l-funzjonijiet l-oħra tat-trade mark kienu wkoll denji ta' protezzjoni. F'dan il-kuntest, nixtieq infakkar li l-Avukat Ġenerali Ruiz-Jarabo Colomer kien diġà sostna, fil-konklużjonijiet tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2002 mogħtija fil-kawża Arsenal Football Club (sentenza ċċitata iktar 'il fuq fin-nota 35), li l-funzjonijiet l-oħra tat-trade mark kellhom ukoll jiġu protetti.

43 — Ara L. Pahlow, *ibidem* (iċċitat iktar 'il fuq fin-nota 24), p. 236.

d-dritt li jipprojbixxi l-użu mhux awtorizzat ta' trade mark identika minn terzi persuni, hekk kif jindika l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 u l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 40/94. Għaldaqstant, sabiex jikkwalifika għal kuntratt ta' liċenzjar ta' trade mark, kien essenzjali li l-kuntratt konkluż bejn Bureau Gevers u Walsh Optical ikopri dan l-aspett. Peress li dan ma kienx il-każ, huwa dubjuż jekk il-kuntratt jistax jitqies kuntratt ta' liċenzjar.

54. Jiena nikkunsidra li meta l-elementi essenzjali tal-kuntratt ta' liċenzjar ikunu nieqsa mill-kuntratt inkwistjoni, jiġifieri, l-ewwel nett, l-għoti tad-dritt li t-trade mark tkun tista' tintuża ekonomikament billi titpoġġa fuq prodotti jew servizzi, u t-tieni nett, is-setgħa li d-drittijiet ibbażati fuq it-trade mark ikunu jistgħu jiġu infurzati kontra terzi persuni, tqum il-kwistjoni dwar kif għandu jiġi evalwat ġuridikament il-fatt li, minkejja dan kollu, dan il-kuntratt kien jagħti s-setgħa li jiġi reġistrat isem ta' dominju. Għalhekk, il-kwistjoni li titqajjem hija dik tal-klassifikazzjoni ġuridika ta' dan il-kuntratt. F'dan ir-rigward, nixtieq nirrileva dan li ġej.

55. Minn naħa, fil-fehma tiegħi, ma jeżisti l-ebda dubju li l-għoti ta' setgħa ta' reġistrazzjoni għandu jiġi ġuridikament interpretat bħala rinunzja favur parti tad-drittijiet oriġinali li għandha Walsh Optical bħala l-propjetarju tat-trade mark. F'dan ir-rigward, dan huwa d-dritt ta' reġistrazzjoni ta' isem ta' dominju li huwa ġeneralment riżervat esklussivament għall-proprjetarju ta' trade mark nazzjonali u/jew trade mark Komunitarja. Fir-rigward tad-dritt relattiv għad-dominji.eu, dan il-privileġġ tal-proprjetarju tat-trademark jittieħed inkunsiderazzjoni mid-dispożizzjonijiet previsti fl-Artikolu 12 tar-Regolament Nru 874/2004 li, hekk kif diġà spjegajt fir-rimarki ta' introduzzjoni tiegħi, jagħtih il-prijorità fil-kuntest tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju. Dawn id-dispożizzjonijiet huma intiżi biex jipproteġu lill-proprjetarju tat-trade mark mir-riskju li terza persuna tirreġistra isem ta' dominju simili qablu.

56. Min-naħa l-oħra, wieħed ma għandux jinsa li rinunzja mill-proprjetarju ta' trade mark għad-dritt oriġinali tiegħu, jiġifieri li jitlob ir-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju li jikkorrispondi għat-trade mark tiegħu, ma tistax titqies li hija ekwivalenti għal rinunzja tad-drittijiet ibbażati fuq it-trade mark, li tipikament issir fil-każ ta' kuntratt ta' liċenzjar. Hekk kif diġà rrilevajt, il-kuntratt konkluż bejn Walsh Optical u Bureau Gevers effettivament ma kien jipprovdi għal ebda użu tat-trade mark u/jew tal-isem ta' dominju li jikkorrispondi għaliha għal skopijiet kummerċjali. Fil-fatt, dan il-kuntratt kellu għan kompletament differenti minn dak ta' kuntratt ta' liċenzjar normali. B'dan il-mod, oġġettivament jidher li dan ma jikkorrispondix għad-definizzjoni ta' kuntratt ta' liċenzjar bħal dak li fuqu jinsabu bbażati d-dispożizzjonijiet tal-Unjoni.

57. Għalhekk Bureau Gevers ma tistax tiġi kkunsidrata bħala "persuni liċenzjati [persuna liċenzjata] ta' drittijiet ta' qabel" fis-sens tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004.

2. Riskju ta' distorsjoni tal-għan tar-regolament

58. Il-kwistjoni li titqajjem fil-każ preżenti hija dik dwar jekk il-klassifikazzjoni tal-kuntratt bħala kuntratt ta' servizz tipprekludix, madankollu, l-applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004. Jiena nikkunsidra li din id-dispożizzjoni ma tapplikax għas-sitwazzjoni preżenti minħabba dawn ir-raġunijiet.

59. Nibda biex ngħid li nixtieq nenfasizza li, skont l-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament Nru 733/2002, iċ-ċirku ta' persuni li għandhom is-setgħa jitolbu isem ta' dominju .eu huwa limitat għall-impriżi u l-organizzazzjonijiet li "jkollha [jkollhom] l-uffiċċju reġistrat tagħha [tagħhom], l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju [tagħhom] [fl-Unjoni Ewropea]". F'dan il-kuntest, din ir-restrizzjoni tapplika wkoll għal persuni naturali peress li dawn irid ikollhom il-post ta' residenza

tagħhom fl-Unjoni Ewropea [44]. Minħabba ċ-ċarezza tagħha, din il-leġiżlazzjoni għandha tinftiehem bħala espressjoni ta' deċiżjoni ta' prinċipju tal-leġiżlatur tal-Unjoni li, fil-kuntest tal-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli, għandha dejjem tittieħed inkunsiderazzjoni. Huwa impossibbli li ssir deroga minn tali leġiżlazzjoni mingħajr ma jinkiser, b'dan il-mod, il-kliem tagħha.

60. Għalkemm jidher loġiku li dominju jista' jiġi rreġistrat biss fil-kuntest ta' dominju nazzjonali tal-ogħla livell meta l-applikant ikun stabbilit fil-pajjiż li jkun identifikat mid-dominju nazzjonali, għandu jiġi ppreċiżat, madankollu, li l-prattika internazzjonali ma hijiex omoġenja f'dan il-qasam [45]. In-numru ta' pajjiżi li fihom huwa meħtieġ li l-applikant ikollu s-sede tiegħu fit-territorju nazzjonali għar-reġistrazzjoni ta' dominju taħt is-ccTLD nazzjonali, prattikament jikkorrispondi għall-grupp ta' pajjiżi li jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit. Ħafna pajjiżi — inklużi l-Ġermanja u r-Renju Unit — ma jeżiġux li l-applikant ta' dominju jkollu s-sede tiegħu fit-territorju nazzjonali jew għallinqas jissodisfaw ruħhom bil-ħatra ta' rappreżentant tal-applikant li jkun stabbilit fil-pajjiż. Fir-rigward tad-dominji.eu, jidher b'mod ċar li l-leġiżlatur tal-Unjoni għażel approċċ iktar restrittiv. Il-leġiżlazzjoni prinċipali prevista fl-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament Nru 733/2002 turi b'mod ċar li l-Unjoni tixtieq issaħħaħ il-forza ta' identifikazzjoni tas-ccTLD "eu", billi tirrifjuta mill-ewwel ir-reġistrazzjoni lill-applikanti li ma jkunux stabbiliti fi Stat Membru [46].

61. Dan jikkorrispondi wkoll mal-għan tar-Regolament Nru 733/2002, kif jista' jinqara fil-premessa 6 tiegħu. Fil-fatt jirriżulta li d-dominji tal-ogħla livell .eu "għandu jipprovdi [għandhom jipprovdu] *rabta* identifikata b'mod ċar mal-Komunità, il-kwadru legali assoċjat, u s-suq Ewropew." Dawn għandhom jippermettu lin-negozji, lil organizzazzjonijiet u lil persuni naturali fil-Komunità li jirreġistraw ruħhom taħt dominju speċifiku, li jwassal biex jagħmel din ir-rabta evidenti. Din il-premessa tindika li għal-leġiżlatur tal-Unjoni jista' jkun hemm rabta suffiċjenti ta' impriża speċifika mal-Unjoni li tagħti s-setgħa ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju biss jekk din l-impriża jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha, l-amministrazzjoni ċentrali tagħha jew il-post prinċipali ta' negozju tagħha fl-Unjoni. Hekk kif ġustament irrilevat il-Kummissjoni [47], ir-rabta ta' impriża mas-suq intern tidher, minn naħa, mill-istabbiliment fit-territorju tal-Unjoni, iżda wkoll, min-naħa l-oħra, mill-użu tat-trade mark fil-kummerċ b'rabta ma' prodotti jew ma' servizzi.

62. Jekk wieħed japplika dawn il-kriterji ta' interpretazzjoni għall-kawża prinċipali, jidher b'mod ċar li f'dak li jirrigwarda lil Walsh Optical, tali rabta mal-Unjoni ma teżistix. Din l-impriża ma għandhiex is-sede tagħha fl-Unjoni u xejn ma jindika lil wieħed biex jemmen li kien mixtieq, jew minn Walsh Optical innifisha, jew minn Bureau Gevers bħala l-persuna liċenzjata prežunta, li t-trade mark tintuża b'mod konformi mad-destinazzjoni tagħha. L-ewwel nett, kif diġà spjegajt, dan ma huwiex kopert mill-kuntratt inkwistjoni. It-tieni nett, għandu jiġi ppreċiżat li t-trade mark Benelux, li fuqha kienet

44 — Ara K. Scheunemann, Die .eu Domain — Registrierung und Streitbeilegung, Münster 2008, p. 115.

45 — F'ċerti Pajjiżi (l-Arġentina, l-Awstrija, il-Belġju, iċ-Ċina, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, ir-Russja, l-Isvizzera, l-Iżvezja, ir-Renju Unit), l-ismijiet ta' dominju jistgħu jiġu rreġistrati taħt is-ccTLDs nazzjonali mingħajr ma dan jkun marbut ma' ċerti kundizzjonijiet bħal, pereżempju, fil-qasam ta' post ta' stabbiliment. Fil-prattika, kulħadd jista' jirreġistra ismijiet ta' dominju tkun xi tkun in-nazzjonalità, ir-residenza jew il-post ta' negozju tiegħu. L-unika restrizzjoni tikkonsisti fil-projbizzjoni ta' ismijiet ta' dominju meqjusa immorali; għalhekk dawn tal-aħħar huma jew eskludi mir-reġistrazzjoni jew imħassra *a posteriori*.
Il-biċċa l-kbira ta' reġistri nazzjonali jużaw sistema semi-restrittiva. Skont din tal-aħħar, ma huwiex meħtieġ li jiġu ppreżentati dokumenti li jistabbilixxu li trade mark reġistrata tikkorrispondi għal isem ta' dominju. Min-naħa l-oħra, iċ-ċirku ta' persuni li jistgħu jressqu applikazzjoni huwa limitat għal persuni li jistgħu juru preżenza lokali jew rabta territorjali mal-pajjiż tas-ccTLD. Il-kriterji użati f'dan il-kuntest huma differenti minn xulxin. F'ċerti pajjiżi huma rikjesti kemm in-nazzjonalità u kemm ir-residenza fil-pajjiż ikkonċernat; pajjiżi oħra jeżiġu prova tal-istabbiliment tal-persuna interessata u/jew ta' attività ekonomika fil-pajjiż (il-Bulgarija, il-Kanada, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġappun, l-Ungerija, Malta, in-Norveġja, Singapore, l-Istati Uniti) jew fl-Unjoni Ewropea (l-Italja), jew għallinqas li jinħatar aġent stabbilit fil-pajjiż inkwistjoni (il-Germanja, il-Lussemburgu). Reġistri nazzjonali oħra jawtorizzaw reġistrazzjoni biss jekk l-applikant jista' juri rabta territorjali mal-pajjiż jew stabbiliment f'dan il-pajjiż u jekk jista' juri permezz ta' dokumenti li huwa proprjetarju ta' dritt ta' proprjetà intellettwali li jkun konformi mal-isem ta' dominju (l-Awstralja). F'pajjiżi oħra, l-isem ta' dominju jrid jidher f'kategoriji iktar speċifici ta' drittijiet ta' trade marks jew ta' ismijiet, u l-applikant irid ikollu wkoll rabta reali mal-pajjiż (l-Irlanda). F'pajjiżi oħra, il-kundizzjonijiet restrittivi ta' reġistrazzjoni japplikaw biss għar-reġistrazzjoni diretta taħt is-ccTLD filwaqt li r-reġistrazzjoni taħt l-isem ta' dominju tal-ogħla livell hija suġġetta għal eżiġenzi inqas stretti jew għal ebda kundizzjonijiet (l-Indja, Hong Kong, Spanja). Ara, f'dan il-kuntest, T. Bettinger, "Registration requirements and dispute resolution", f'Domain Name Law and Practice, Oxford 2005, p. 44.

46 — Ara D. Kipping, Das Recht der .eu-Domains, München 2008, p. 4, punt 11.

47 — Ara l-punt 30 tal-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

oriġinarjament ibbażat id-dritt ta' reġistrazzjoni tagħha Bureau Gevers, kienet ġiet imħassra fit-30 ta' Ottubru 2006. Dan ifisser li, skont id-dritt tat-trade marks, l-indikazzjoni "lensworld" ma kinitx għadha tibbenefika mill-protezzjoni fil-qasam tad-dritt tat-trade marks Benelux. Fl-istess waqt, il-kundizzjonijiet ġuridiċi għar-reġistrazzjoni tal-isem ta' dominju huma, sa ċertu punt, imħassra *a posteriori*.

63. Għaldaqstant, ikun ukoll kuntrarju għall-għan tar-Regolament Nru 733/2002 li impriżi li ma humiex intitolati jippreżentaw applikazzjoni jiġu awtorizzati jiksbu r-reġistrazjoni tal-isem ta' dominju mixtieq. Dan għandu japplika wkoll għall-każijiet fejn id-dispożizzjonijiet relattivi għad-drittijiet ta' reġistrazzjoni jkunu finalment evitati minħabba l-fatt li r-reġistrazzjoni tinkiseb bl-użu ta' struttura legali bħalma huwa l-għoti ta' prokura lil organizzazzjoni oħra stabbilita fl-Unjoni, li għalhekk tkun tista' tapplika għar-reġistrazzjoni. Sabiex jiġi żgurat l-effett prattiku ta' din il-leġiżlazzjoni, hija meħtieġa interpretazzjoni stretta tal-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament Nru 733/2002 biex sitwazzjonijiet bħal dawk tal-każ preżenti jiġu esklużi. Interpretazzjoni li tippermetti tali mġiba jkollha l-konsegwenza li ma tkunx garantita b'mod komplet ir-rabta mal-Unjoni mixtieqa mil-leġiżlatur tal-Unjoni, li, fl-aħħar mill-aħħar, tagħti lok għad-distorsjoni tal-għan imfittex mir-regolament.

64. Dan ifisser li l-fatt li l-kuntratt konkluż bejn Walsh Optical u Bureau Gevers ma jistax jiġi legalment ikklassifikat bħala kuntratt ta' liċenzjar iżda pjuttost bħala kuntratt ta' servizz, u jipprekludi l-applikazzjoni tal-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament Nru 733/2002. Fid-dawl tal-fatt li, fil-kawża prinċipali, ma kinitx sodisfatta kundizzjoni essenzjali għar-reġistrazzjoni fil-mument tal-applikazzjoni, ir-reġistru ma kellux id-dritt li jirreġistra l-isem tad-dominju inkwistjoni. Għaldaqstant, peress li r-reġistrazzjoni saret b'mod illegali, ir-reġistru għandu, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, jirtira l-isem tad-dominju inkwistjoni skont l-Artikolu 20(2)(b) tar-Regolament Nru 874/2004.

3. Konklużjoni intermedjarja

65. Fid-dawl ta' dak li ntqal, ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda hi li l-kunċett ta' "liċenzati [liċenzjati] ta' drittijiet ta' qabel" fis-sens tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament Nru 874/2004, f'sitwazzjoni fejn id-dritt ta' qabel ikkonċernat ikun trade mark, ma jkoprix persuna li tkun ġiet awtorizzata biss mill-proprjetarju tat-trade mark, li tirreġistra, f'isimha propju iżda fl-interess tal-konċedent tal-liċenzja, isem ta' dominju identiku jew li jixxiebah mat-trade mark, mingħajr madankollu ma tkun ġiet awtorizzata tagħmel użu ieħor mit-trade mark jew mis-sinjal bħala trade mark, bħal, pereżempju, biex tikkummerċjalizza prodotti jew servizzi taħt it-trade mark.

C – *It-tieni domanda*

66. Peress li t-tieni domanda saret biss fil-każ li tingħata risposta pożittiva għall-ewwel domanda, ma huwiex meħtieġ li tingħata risposta għaliha.

VII – Konklużjoni

67. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, jiena nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja biex tirrispondi kif ġej għad-domandi preliminari magħmula mill-Cour d'appel de Bruxelles :

Il-kunċett ta' "liċenzjati [liċenzjati] ta' drittijiet ta' qabel" fis-sens tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 874/2004, tat-28 ta' April 2004, li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju ta' l-Ogħla Livell the.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni, għandu jiġi interpretat fis-sens li f'sitwazzjoni fejn id-dritt ta' qabel ikkonċernat ikun trade mark, dan ma jkoprix persuna li tkun ġiet awtorizzata biss mill-proprjetarju tat-trade mark, li tirreġistra, f'isimha propju iżda fl-interess

tal-konċedent tal-liċenzja, isem ta' dominju identiku jew li jixxiebah mat-trade mark, mingħajr madankollu ma tkun ġiet awtorizzata tagħmel użu ieħor mit-trade mark jew mis-sinjal bħala trade mark, bħal, pereżempju, biex tikkummerċjalizza prodotti jew servizzi taħt it-trade mark.