



PRIM'AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

Onor. Imħallef Henri Mizzi

Illum 27 ta' Diċembru 2024

Nru: 3

Rikors Ġuramentat Nru. 634/2024

Sportingbet Limited
rappreżentata mill-avukat Dr Paul Micallef Grimaud
bhala mandatarju speċjali

v

SB Entertainment Limited

Dahla

1. F'din il-kawża Sportingbet Limited ("Sportingbet") qiegħda, fost affarijiet oħra, titlob dikjarazzjoni li SB Entertainment Limited ("SB") qiegħda tikser id-drittijiet ta' Sportingbet fil-markju tagħha tal-Unjoni Ewropea, 'sportingbet'. Dan igib in-numru EUTM 003389897 (il-"marjkju ta' Sportingbet").

2. B'rikors ta' SB tat-13 ta' Mejju 2024, il-European Union Intellectual Property Office ("EUIPO") intalab jiddikjara l-invalidità tal-markju ta' Sportingbet.¹

3. L-artikolu 132(1) tar-Regolament (EU) 2017/1001 (ir-"Regolament") jaqra hekk:

Qorti għat-trademarks tal-UE li tkun qiegħda tisma' kawża msemija fl-Artikolu 124, hliet għal kawża għal dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' ksur għandha, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet speċjali sabiex jitkompla s-smieġh, minn jeddha u wara li tisma' lill-partijiet jew fuq talba ta' waħda mill-partijiet u wara li tisma' lill-partijiet l-oħrajn, tissospendi il-proċedimenti jekk il-validità ta' trademark tal-UE tkun diġa' qiegħda tiġi kontestata quddiem qorti għat-trademarks tal-UE oħra fuq bażi ta' kontrotalba jew jekk applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità tkun diġa' giet ipprezentata l-Uffiċċju.

4. SB kienet, fuq il-baži ta' dan l-artikolu, ressqet talba biex din il-kawża titwaqqaf. It-talba ta' SB tneħħiet mill-atti skont deċiżjoni mogħtija immedjatament qabel din, u dana billi SB giet, bl-istess deċiżjoni, dikjarata kontumaci.

5. B'danakollu, l-art. 132(1) tar-Regolament (EU) 2017/1001 jgħid (fost affarijiet oħra) li fejn ikun hemm talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trademark tal-UE quddiem l-EUIPO, qorti għat-trademarks tal-UE li tkun qiegħda tisma' kawża ta' ksur ta' trademark tal-UE għandha, jew fuq talba jew minn jeddha, tissospendi l-proċedimenti quddiemha sakemm ma jkunx hemm raġunijiet speċjali biex jitkompla s-smieġh.

6. Billi (i) din hi qorti għat-trademarks tal-UE; (ii) din hi kawża dwar ksur ta' trademark tal-UE; u (iii) hemm talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trademark tal-UE in kwistjoni quddiem l-EUIPO, hu d-dmir tal-qorti li twaqqaf is-smieġh minkejja li m'għandhiex talba f'tali sens, hliet jekk hemm 'raġunijiet speċjali' biex tkompli bis-smieġh.

It-tifsira ta' 'raġunijiet speċjali'

7. Ir-Regolament ma jagħti l-ebda indikazzjoni tat-tifsira tal-frazi 'raġunijiet speċjali'. Sportingbet tgħid li fejn strument ta' liġi Ewropea hu sieket, qorti nazzjonali għandha tapplika l-liġi nazzjonali u tislet gwida minn dik il-liġi sakemm din ma tikkozzax mal-liġi Ewropea.² Minn din il-premessa, Sportingbet tasal għall-konklużjoni li, fit-tfittxija għat-tifsira ta' din il-frazi, il-qorti għandha tiġi gwidta kemm mill-ġustizzja u r-raġuni, kif ukoll

¹ Kopja tar-rikors ta' SB kienet tressqet mar-risposta ġuramentata ta' SB, issa mneħħija. Kienet Dok. SB5. Il-fatt li tressaq dan ir-rikors quddiem l-EUIPO mhux kontestat minn Sportingbet. Ara risposta ta' Sportingbet, para 16(j), paġna 352

² Risposta, para. 11 u 12, paġni 349 - 350

mil-liġi tagħna, f'dak li għandu x'jaqsam mas-soprasessjoni, jew twaqqif, tal-kawzi.³ F'dan ir-rigward tiċċita l-ġurisprudenza, magħrufa sew, li trid li s-soprasessjoni hi miżura 'eċċezzjonalissima'⁴ u tikkonkludi, fil-prinċipju, hekk:

... il-prinċipju li trid tnissel bħala linja gwida għall-interpretazzjoni tal-kliem 'raġunijiet speċjali' din l-Onorabbli Qorti, huwa proprju dak tar-raġonevolezza tat-talba ta' soprasessjoni u l-*buona fede* o meno ta' min qed jitlobha, b'mod li, jekk jirriżulta, kif għandu jirriżulta fil-każ de quo, lill-Onorabbli Qorti illi t-talba għas-soprasessjoni hija tattika biex tiġi delungata l-kawża fil-mertu, din it-talba għandha tiġi respinta.⁵

8. Il-qorti ma taqbilx mal-teżi ta' Sportingbet li għandha tiġi gwidata mill-liġi – jew, f'dan il-każ, ġurisprudenza⁶ - nazzjonali fl-interpretazzjoni ta' strument Ewropew, bħal ma hu r-Regolament. Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li Sportingbet tistrieħ fuqha ma ssostnix it-teżi ta' Sportingbet. Fil-fatt, il-ġurisprudenza ma titkellimx dwar l-interpretazzjoni ta' strument Ewropew, imma dwar l-interpretazzjoni ta' liġi nazzjonali, u kif din trid tiġi interpretata biex tkun konformi mal-liġi tal-Unjoni.⁷
9. Il-pożizzjoni l-korretta hi differenti ferm. Kif deċiż mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'Każ C-316/05 *Nokia Corp. v Joacim Wardell* l-espressjoni in kwistjoni, in kwantu espressjoni fi strument Ewropew li ma jagħmilx referenza għall-liġi nazzjonali, għandha tingħata tifsira awtonoma u uniformi:

It follows from the need for uniform application of Community law and from the principle of equality that the terms of a provision of Community law which makes no express reference to the law of the Member States for the purpose of determining its meaning and scope must normally be given an autonomous and uniform interpretation throughout the Community, having regard to the context of the provision and the objective pursued by the legislation in question (see, inter alia, Case 327/82 *Ekro* [1984] ECR107, paragraph 11; Case C-287/98 *Linster* [2000] ECR I-6917, paragraph 43; and Case C-170/03 *Feron* [2005] ECR I-2299, paragraph 26).⁸

10. Għalhekk l-artikolu 132(1) tar-Regolament mhux biss m'għandux jiġi interpretat b'referenza għall-liġi tagħna, imma talli għandu jiġi interpretat b'mod awtonomu u uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha.⁹ Ġie deċiż ukoll li l-frazi 'raġunijiet speċjali' fl-

³ Risposta, para 13, paġna 350

⁴ Ara, fost oħrajn, App 821/2004 *Paraggi Holdings Limited v Darmanin*, Qorti tal-Appell, deċ. 28 ta' Novembru 2008, paġni 3 – 4

⁵ Risposta, para. 15, paġna 350

⁶ Il-liġi proċedurali tagħha hi siekta dwar it-twaqqif ta' kawzi, u l-prinċipji rilevanti ġew żviluppati mill-qorti.

⁷ Każ C-441/14, *Dansk Industri v Estate of Karsten Eigil Rasmussen*, deċ. 19 ta' April 2016, para. 31

⁸ [2006] ECR-I-12083, para. 21; ara ukoll para. 27 u 28

⁹ Ara *Guccio Gucci Spa v Shipton & Heneage Limited* [2012] EWHC 1939 (Ch). It-teżi li l-artikolu 132(1) għandu jiġi interpretat fid-dawl ta-ġurisprudenza tagħna dwar soprasessjoni, jew twaqqif, hi żbaljata anki jekk wiehed ma jikkunsidrax il-htieġa ta' interpretazzjoni awtonoma u uniformi. Dan għaliex filwaqt li, fis-sistema tagħna, s-

artikolu 132(1) tar-Regolament għandha tiġi trattata bħall-istess frażi fl-art. 130(1) tar-Regolament.¹⁰ Dan ifisser li l-frażi għandha tintrabat maç-çirkostanzi fattwali tal-każ partikolari;¹¹ u li l-frażi għandha tinghata interpretazzjoni stretta.¹² Ukoll ingħad li¹³

...the presumption in favour of a stay under Article 104(1) is a strong one. That is not just because of the usual rule that a derogation from an EU general rule is to be narrowly interpreted. It is also because of the importance of the policy of avoiding inconsistent decisions in the particular context of Community trade marks for the reasons I have given above, reflected in the specific references to that policy and the Judgments Regulation in the CTM Regulation ... It is obvious that inconsistent decisions in relation to a Community trade mark, with a unitary character throughout the EU, will potentially give rise to grave uncertainties and commercial difficulties.

...it will, therefore, be a rare and exceptional case where there are special grounds within Article 104(1). As was recognised by the Court of Appeal in *Samsung Electronics*, the parties themselves cannot determine the issue of a stay merely by reaching agreement between themselves. It is a matter for the decision of the court itself, which ought to be addressed at the earliest opportunity in the proceedings.

11. Il-ħtieġa li l-frażi tiġi interpretata fid-dawl taç-çirkostanzi partikolari tal-każ tfisser li differenzi fis-sistemi legali rispettivi, u l-konsegwenzi ta' dawk id-differenzi, inkluż dewmien, huma kriterji għal kollox irrilevanti.¹⁴ Irrelevanti ukoll hu l-fatt li talba biex tiġi invalidata trademark tkun saret b'rejazzjoni għal proċeduri ta' ksuri dwar l-istess trademark.¹⁵
12. Mill-banda l-oħra mhux irrilevanti li każ jitqies li, fuq il-fatti partikolari tiegħu, bħala wieħed li għandu jinstema' b'urgenza, bħal ma tqies il-każ ta' *Starbucks (HK) Limited et v British Sky Broadcasting Group Plc et* fl-ewwel istanza; sejbien li l-Qorti tal-Appell ma qiesitx li kellha tiddisturba.¹⁶

soprasessjoni hu rimedju eççeżżjonali żviluppat mill-qrati fl-assenza ta' rimedju fil-Kap. 12, l-artikolu 132(1) tar-Regolament jagħmel it-twaqqif ir-regola, u l-kontinwazzjoni l-eççeżżjoni.

¹⁰ Fil-verżjoni tar-Regolament bl-lingwa Ingliża, il-frażi fl-artikolu 130(1) hi 'special reasons' filwaqt li dik fl-artikolu 132(1) hi 'special grounds'.

¹¹ Każ C-316/05 *Nokia Corp. v Joacim Wardell* [2006] ECR-I-12083, para. 38

¹² *Ibid.*, para. 30. Ara ukoll *Guccio Gucci Spa v Shipton & Heneage Limited* [2012] EWHC 1939 (Ch); u *Starbucks (HK) Limited et v British Sky Broadcasting Group Plc et* [2012] EWCA Civ 1201

¹³ *Starbucks (HK) Limited et v British Sky Broadcasting Group Plc et* [2012] EWCA Civ 1201, para. 108 u 109. L-artikolu 104(1) imsemmi f'dan il-bran hu lllum l-artikolu 132(1).

¹⁴ *Ibid.*, para. 110.

¹⁵ Ara Każ. C-159/02 *Turner v Grovit* [2004] ECR I-3565, para. 28

¹⁶ [2012] EWHC 1842 (Ch); u [2012] EWCA Civ 1201

Hemmx raġunijiet speċjali f'dan il-każ

13. Sportingbet tgħid li meta saret taf li SB kienet irregistrat trademark simili għal tagħha u li SB kienet ukoll qiegħda tuża dak il-trademark, hi ħadet passi biex twaqqaf lil SB. Tkompli tgħid li kien biss wara li Sportingbet ħadet l-imsemmija passi li SB talbet li markju wiehed (biss) ta' Sportingbet jiġi invalidat, u li dan hi għamlitu in *mala fede* proprju biex 'tissospendi, ittawwal u eventwalment taħrab mill-effetti' tal-passi li ttiehdu minn Sportingbet.¹⁷ Tgħid ukoll li l-bażi li fuqha tressqet it-talba biex jiġi invalidat it-trademark tagħha hi waħda mhux biss frivola, u li probabbilment tiġi miċħuda, imma ukoll li t-talba tressqet b'*mala fede*.¹⁸
14. Sportingbet tkompli l-argument billi tgħid li, fejn għandha diskrezzjoni, il-qorti għandha tapplika l-liġi favur il-proprjetarju ta' markju li jkun qed jinkiser, b'mod li tagħtih rimedju effettiv. F'dan il-kuntest tgħid li l-EUIPO mhux mistenni jiddeċidi dwar it-talba għall-invalidazzjoni tal-markju tagħha qabel Ġunju 2025 u li d-deċiżjoni tista' ddum biex tittiehed sa Frar 2026; u li t-tardività ta' SB li tiegħu azzjoni għandha taħdem kontriha.¹⁹
15. Sportingbet tistrieħ ukoll fuq il-kontumacja ta' SB u fuq il-fatt li, skont dak li hi allegat, SB kisret l-ordni proviżorja ta' din il-qorti tat-12 ta' Ġunju 2024 fil-proċeduri għal ordni *interim* (rikors 636/2024 *Sportingbet Limited v SB Operations Ltd*).
16. Il-qorti ma tqisx li r-raġunijiet li ressqet Sportingbet huma 'speċjali'. Kif ġie osservat f'*Guccio Gucci Spa v Shipton & Heneage Limited*, il-kelma li juża r-Regolament jimplika xi haġa barra minn dak li ġeneralment jiġri f'kawżi ta' dan it-tip ('*something out of the ordinary run of cases*').²⁰
17. Ma hemm xejn speċjali fil-fatt li SB irrejaġixxiet għall-azzjonijiet ta' Sportingbet b'rikors biex tiġi invalidata trademark ta' Sportingbet; hi t-tip ta' rejazzjoni li wiehed jistenna. Lanqas ma hemm xejn speċjali fil-fatt li SB għażlet li titlob li tinvalida wiehed biss mill-varji trademarks reġistrati f'isem il-grupp li tiegħu Sportingbet tiffirma parti. Id-deċiżjoni f'dik it-talba tista' titqies bħala forma ta' *test case*.

¹⁷ Risposta, para 16(i), paġna 351; ara ukoll para. 16(j), (k) u (r).

¹⁸ Risposta, para 16(m) sa (p), paġna 352.

¹⁹ Risposta, para 18 - 21, paġna 353 - 354.

²⁰ [2012] EWHC 1739 (Ch), para. 19

18. Dwar l-allegazzjoni li dak ir-rikors sar in *mala fede*, il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tgħid li mhux kompitu ta' qorti tal-UE li tidhol f'dak li jingieb quddiem qorti oħra jew, f'dan il-każ, quddiem l-EUIPO.²¹ Inqas u inqas hu l-kompitu ta' qorti li tittenta tanticipa kif sejra tiddeċiedi dik il-qorti, jew dak l-uffiċju.
19. Dwar id-dewmien allegat min-naħa ta' SB jingħad li, anki jekk dan hu punt ta' relevanza, jekk wieħed jifli sewwa l-*iter* tal-fatti rilevanti qabel ma ttiehdu l-proċeduri kemm quddiem l-EUIPO u kif ukoll quddiem din il-qorti, id-dewmien iktar kien attribwibbli għal Sportingbet milli għal SB.²² In kwantu għad-dewmien mistenni fil-proċeduri quddiem l-EUIPO, ġa ġie osservat li din mhix konsiderazzjoni rilevanti.²³ Jiġi osservat sussidjarjament li ż-żmien mistenni għad-deċiżjoni mill-EUIPO mhux partikolarment twil, u mhux raġonevoli li wieħed jistenna li s-sentenza finali f'din il-kawża tista' tingħata qabel, jew ta' lanqas wisq qabel, Frar 2026. Fl-aħħar, u kif ġa rajna, il-kontumaċja hi kompletament, kif inhi irrelevanti ukoll, illum, il-kwistjoni tan-nuqqas ta' osservanza allegata minn Sportingbet tal-ordni proviżorja tat-12 ta' Ġunju 2024 (fil-proċeduri għal rimedju *interim*), billi din ġiet, fil-frattemp, revokata.

Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti qiegħda, skont l-artikolu 132(1) tar-Regolament, tissospendi din il-kawża sakemm tinqata' it-talba ta' SB biex jiġi dikjarat invalidu t-trademark f'isem Sportinbet bin-numru EUTM 003389897.

Spejjeż riżervati għas-sentenza finali.

Henri Mizzi
Imħallef

Tristan Duca
Deputat Registratur

²¹ Każ C-159 *Turner v Grovit* [2004] ECR I-3565, para. 28

²² Ara, għall-*iter* fattwali, id-deċiżjoni fl-atti tar-rikors 636/2024 fl-ismijiet *Sportingbet Limited v SB Entertainment Limited*, deċ. 4 ta' Ottubru 2024.

²³ Ara para. 11