



FIL-PRIM AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

ONOR. IMĦALLEF

IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum l-Erbgħa, 9 ta' Lulju, 2025

Kawża Nru. 5

Rik Nru. 1253/2024 ISB

Entain Operations Limited, soċjeta estera inkorporata u registrata ġewwa Ġibiltà bin-numru ta' registrazzjoni 112454, li topera wkoll ġewwa Malta permezz ta' fergħa registrata Malta bħala *oversea company* bl-istess isem ta' Entain Operations Limited u li għandha n-numru ta' registrazzjoni OC1314 bl-indirizz registrat ta' Entain Unit 6, Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta, kif hawn rappreżentata mill-Avukat Dr. Paul Micallef Grimaud (id. 67579M) bħala mandatarju speċjali tagħha

VS

SB Entertainment Limited (C 95797)

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors **Ġuramentat** tas-soċjeta' **Entain Operations Limited** tat-18 ta' Novembru 2024, li permezz tiegħu talbet lil din il-Qorti:

1. *Tiddikjara u tiddeċiedi illi d-digriet tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tal-4 ta' Ottubru 2024 fl-ismijiet premissi, fir-Rikors Numru 635/2024 għandu jiġi revokat; u*
2. *Tgħaddi biex tilqa' t-talba mressqa mis-soċjeta' attriċi fir-rikors tagħha tas-6 ta' Ġunju 2024 fl-atti bin-numru 635/2024 fl-ismijiet premissi, u cioe' toħroġ ordni kontra s-soċjeta ntimata SB Entertainment Limited, fuq bażi provviżorja fil-forma ta' projbizzjoni provviżorja ai termini tal-artikolu 8(1)(a) tal-Att li Jirregola L-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettuali (Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta) u taħt piena ta' ħlas ta' penali xierqa u rikorrenti, li tipprevjeni u tipprojbixxi l-istess intimata milli tkompli:*
 - (i) *tuża u b'xi mod topera, kemm direttament jew indirettament tramite kwalunkwe terzi, s-siti <sportingwin.com>, <sportingwin.net> u kwalunkwe sit ieħor li b'xi mod jinkludi s-sinjal "sportingwin", kemm fid-domain name jew fil-kontenut tiegħu, jew li jgħaqqad ma' sit li jinkludi "sportingwin" fid-domain name jew bħala parti mill-kontenut tiegħu; u*
 - (ii) *tagħmel ebda użu mis-sinjal "sportingwin" fil-kummerċ, inkluż fir-reklamar jew fuq il-midja soċjali jew bħala parti minn kwalunkwe domain name (bħal, iżda mhux limitat għal, <sportingwin.com> jew <sportingwin.net>), u fil-każijiet kollha kemm bħala terminu waħdu "sportingwin" jew f'wieħed minn dawn il-forom ta' logos li ġejjin jew b'mod simili:*

sportingwin

u



u dan minħabba li tali użu jikser u, sakemm ma jiġix ipprojbit, ser ikompli jikser b'mod irreparabbli d-drittijiet preċedenti li s-soċjeta rikorrenti għandha fil-markju "sportingbet", senjatament – għal dawn il-proċeduri – permezz ta' EUTMs 018458660 u 004997714, stante li jeżisti probabbiltà ta' konfużjoni skont l-artikolu 9(2)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u/jew għax b'xi mod ieħor jieħu vantaġġ ingust minn, u/jew ikun detrimental għall-karattru distintiv u/jew ir-reputazzjoni tad-drittijiet preċedenti tas-soċjeta attriċi msemmija hawn fuq, Entain Operations Limited, ai termini tal-artikolu 9(2)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea.

u dana wara li ppermettiet:

A. INTRODUZZJONI.

1. Illi din il-kawża qed issir sabiex jiġi mħassar id-digriet ta' din l-Onorabbli Qorti tal-4 ta' Ottubru 2024 fl-ismijiet hawn fuq premessi fil-proċeduri bin-numru 635/2004 liema digriet ingħata kameralment (id- "**Digriet Kontestat**");
2. Illi s-soċjeta rikorrenti, Entain Operations Limited, tiffirma parti mill-Entain Group, li huwa magħruf internazzjonalment bħala wieħed mill-akbar gruppi ta' sports-betting u gaming, li jopera kemm online u fis-settur retail. Il-parent company tal-grupp, Entain plc, hija kumpannija fuq il-lista FTSE 100 u listed fuq il-London Stock Exchange fil-waqt li l-grupp sħiħ huwa l-proprjetarju ta', u jopera portafoll ta' marki (brands) stabbiliti u rinomati mad-dinja kollha, li huma fundamentali għall-operat u suċċess tal-grupp, u jinkludu marki rinomati fl-industrija bħalma huma "Ladbrokes", "Coral", "FoxyBingo", "bwin" u, b'rilevanza għal dawn il-proċeduri, "**sportingbet**";
3. Illi, sa mill-2002, is-soċjeta attriċi u dik affiljata magħha, **Sportingbet Limited** ("**Sportingbet**"), huma l-proprjetarji tal-markji reġistrati "**sportingbet**" u, sal-lum, għandhom mill-anqas tnax (12) il-markju tal-Unjoni Ewropeja (EUTMs) separati li jirrelataw mal-marka (brand) tagħhom, li huma reġistrati f'isimhom mal-European Union Intellectual Property Office ("**EUIPO**"), u dawn ilhom jiġu użati fil-kummerċ b'mod kostanti sa mir-reġistrazzjoni tagħhom bħala parti essenzjali tal-operat rinomat tal-grupp fis-settur globali tal-logħob (gaming);
4. Illi ġie a konoxxenza tas-soċjeta attriċi u tal-grupp Entain illi s-soċjeta konvenuta, SB Entertainment Limited, adottat markju simili ħafna fil-kors tal-kummerċ tagħha, u li qed jintuża b'mod generalali kif ġej:

sportingwin

and



5. Illi, minħabba fl-użu ta' dan is-sinjal illegali da parti tas-soċjeta konvenuta u fl-isfond ta' dak li ser jiġi spjegat aktar 'l quddiem f'dan ir-rikors, is-soċjeta attriċi talbet, permezz ta' rikors datat is-6 ta' Ġunju 2024 li, ai termini tal-Artikoli 8(1)(a) u 8(4) tal-Kapitolu 488 tal-Liġijiet ta' Malta (l-"**Att li Jirregola L-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali**") din l-Onorabbli Qorti jogħġobha:

"

1. Toħroġ ordni kontra s-soċjeta ntimata SB Entertainment Limited, fuq bażi provviżorja fil-forma ta' projbizzjoni provviżorja ai termini tal-artikolu 8(1)(a) tal-Att li Jirregola L-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali (Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta) u taħt piena ta' ħlas ta' penali xierqa u rikorrenti, li tipprevjeni u tipprojbixxi l-istess intimata milli tkompli:
 - (i) tuża u b'xi mod topera, kemm direttament jew indirettament tramite kwalunkwe terzi, s-siti <**sportingwin.com**>, <**sportingwin.net**> u kwalunkwe sit ieħor li b'xi mod jinkludi s-sinjal "**sportingwin**", kemm fid-domain name jew fil-kontenut tiegħu, jew li jgħaqqad ma' sit li jinkludi "**sportingwin**" fid-domain name jew bħala parti mill-kontenut tiegħu; u

- (ii) tagħmel ebda użu mis-sinjal “**sportingwin**” fil-kummerċ, inkluż fir-reklamar jew fuq il-midja soċjali jew bħala parti minn kwalunkwe domain name (bħal, iżda mhux limitat għal, <**sportingwin.com**> jew <**sportingwin.net**>), u fil-każijiet kollha kemm bħala terminu waħdu “**sportingwin**” jew f’wieħed minn dawn il-forom ta’ logos li ġejjin jew b’mod simili:

sportingwin

u



u dan minhabba li tali użu jikser u, sakemm ma jiġix ipprojbit, ser ikompli jikser b’mod irreparabbli d-drittijiet preċedenti li s-soċjeta rikorrenti għandha fil-markju “**sportingbet**”, senjatament – għal dawn il-proċeduri – permezz ta’ EUTMs 018458660 u 004997714, stante li jeżisti probabbiltà ta’ konfużjoni skont l-artikolu 9(2)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u/jew għax b’xi mod ieħor jieħu vantaġġ ingust minn, u/jew ikun detrimental għall-karattru distintiv u/jew ir-reputazzjoni tad-drittijiet preċedenti tas-soċjeta rikorrenti msemmija hawn fuq ai termini tal-artikolu 9(2)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea; u

2. Mingħajr preġudizzju għas-suespost, toħroġ dawk il-miżuri mitluba hawn fuq mingħajr ma qabel tisma’ lis-soċjeta ntimata, u dan skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 8(4) tal-Att li Jirregola L-Infurzar ta’ Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettuali (Kap. 488 tal-Liġijiet ta’ Malta).

”

6. Illi t-talbiet tas-soċjeta attriċi kienet ġiet milqugħa minn din l-Onorabbli Qorti li ordnat il-ħruġ tal-interim injunction mitluba kontra s-soċjeta konvenuta, permezz ta’ digriet tat-12 ta’ Ġunju 2024 ;
7. Illi wara ffit taż-żmien (u cioe fis-6 ta’ Awissu 2024) is-soċjeta SB Entertainment Limited intavolat rikors fejn talbet lil din l-Onorabbli Qorti tirrevoka contrario imperio d-digriet tagħha tat-12 ta’ Ġunju 2024 li permezz tiegħu kienet inħarget l-interim injunction. Sussegwentement, din il-Qorti kif presjeduta fil-proċeduri msemmija ddekretat illi hija kienet qed tissospendi (u mhux tirrevoka) d-digriet tagħha tat-12 ta’ Ġunju 2024, fil-waqt li tat l-opportunità lis-soċjeta attriċi odjerna tressaq ir-risposta tagħha għar-rikors ta’ revoka, u eventwalment tat ukoll l-opportunità lill-partijiet iressqu s-sottomissjonijiet orali tagħhom, kif fil-fatt ġara fis-seduta tad-29 ta’ Awwissu 2024. Wara dik is-seduta, fuq stedina u bil-permess tal-Qorti tressqu noti ta’ referenzi oħra, b’mod partikolari mis-soċjeta attriċi odjerna fejn saret referenza għal każistika tal-Unjoni Ewropea (kemm il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Erwopea (CJEU) u qrati nazzjonali tal-membri sħab tal-UE fejn dawn kienu qed jaġixxu bħala Qorti tal-Markju tal-Unjoni Ewropea (**EUTM Court**));

8. Illi fl-4 ta' Ottubru 2024 din l-Onorabbli Qorti ddeċidiet ir-rikors tas-soċjeta konvenuta għar-revoka tal-interim injunction permezz tad-Digriet Kontestat, fejn laqgħet din it-talba u rrevokat l-interim injunction. Skont dak id-digriet:

“...għall-finijiet ta' miżura proviżorja, markju registrat għandu jitqies validu; u in kwantu, u sakemm, hu preżunt validu, jagħti dritt lil sidu biex jużah u anki li jenforzah.¹⁴ [Il-footnote 14 jaqra' hekk: “Ara Case C-44,21, Phoenix Contact GmbH v Harting Deutschland GmbH & Co KG et. Dan il-każ stabilixxa li l-liġi nazzjonali ma tistax awtomatikament twaqqaf il-ħruġ ta' miżuri proviżorji għaliex ikun hemm kontestazzjoni tad-dritt ta' min jitlob ir-rimedju: il-liġi trid tħalli li jitqiesu ċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull każ. Ma teżisti l-ebda problema simili fil-liġi tagħha. F'dan il-kuntest, il-qorti qieset ukoll id-deċiżjonijiet imressqa, fuq talba tagħha, minn Entain permezz tan-nota tat-3 ta' Settembru 2024. It-traduzzjonijiet mhumieq għal kollox ċari imma anki jekk, għall-argument, jitqies li nħarġu miżuri interim kontra persuni li kellhom markji registrati, ma jidherx li lqراطي li nħarġu l-ordnijiet qiesu l-artikolu 127(1) tar-Regolament 2017/1001”] Iżda fejn hemm konflitt ma' markju registrat ieħor, il-validità preżunta tfisser li, ġeneralment, miżura proviżorja ma tistax tingħata. Ma jistax jingħad li min, bħal Entain, irid li jwaqqaf l-użu ta' markju simili m'għandux rimedju ħlief dak li jistenna dikjarazzjoni ta' invalidità u l-ħlas ta' danni. Ir-rimedju hu dak li ssir oppożizzjoni għall-markju qabel ma jiġi registrat.

21. Isegwi minn dan li l-qorti hi marbuta – għall-finijiet ta' dawn il-proċeduri - li tqis il-markju registrat ta' SB bħala validu. Dan ifisser li ma tistax, fil-preżent, tqis l-użu tiegħu bħala illegali u, għalhekk, ma tistax twaqqfu.

Għal din ir-raġuni, it-talba ta' SB hi milqugħa.”

9. Illi hija l-umli fehma tas-soċjeta attriċi illi din il-konklużjoni, kif mibnija fuq il-prinċipji legali kunsidrati minn din l-Onorabbli Qorti fid-Digriet Kontestat, hija żbaljata u ser jinħoloq riskju materjali li ser jagħti lok għal preċedent li jiġi ripetut f'sitwazzjonijiet simili u li b'hekk l-effett u r-rilevanza tiegħu jmorru lil hinn mil-litiġju mertu tal-każ. Preċedent bħal dan ikun perikoluż in kwantu jinibixxi lil proprjetarju ta' markju registrat milli jottjeni interim relief, bħal interim injunction, kontra l-użu ta' markju registrat ieħor li jkun ġie registrat wara dak ta' min ikun qed jitlob il-miżura ta' interim relief, anke jekk ir-registrazzjoni tat-tieni markju ma tkunx legali u tkun qed tiġi attakkata. Dan imur kontra l-liġi Ewropea dwar it-trademarks u l-pożizzjoni li dejjem ittieħdet f'sitwazzjonijiet simili mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Huwa għalhekk illi s-soċjeta attriċi tħoss li hija essenzjali illi d-Digriet Kontestat jiġi kontestat u, bir-rispett kollu lejn il-Qorti li tatu, mwarab u huwa għalhekk li qed issir din il-kawża għar-revoka ta' dak id-digriet, tenut kont illi d-Digriet Kontestat m'huwix wieħed tat-tip li jista' jiġi appellat skont il-liġijiet proċedurali nostrani, u li ssir kawża hija l-unika triq li l-Qorti tagħna kostantement osservaw li hija possibbli f'każijiet simili;

B. IT-TRAĠITT.

10. Illi din il-parti tar-rikors odjern tispjega t-traġitt li wassal biex sar ir-rikors promotur fil-proċeduri bin-numru 635/2024 u, eventwalment l-kawża odjerna u għandha tgħin biex tagħti aktar sfond dwar it-tilwima bejn il-partijiet u l-importanza tal-kawża odjerna;
11. Illi s-soċjeta attriċi, flimkien mas-soċjeta affiljata l-oħra, Sportingbet, għandhom (kif ġa ntqal) portafoll estensiv ta' markji registrati fir-rigward tal-marka tal-grupp **"sportingbet"**. F'hin minnhom is-soċjeta konvenuta bdiet tuża markju simili ħafna u kunfliġġenti, ossija **"sportingwin"**, u, bla għarfien tas-soċjeta attriċi irnexxielha tirreġistra is-sinjal bħala markju ġewwa l-UE (ossija, EU trade mark) fil-11 ta' Frar 2023 u, fuq livell nazzjonali ġewwa l-Bulgarija;
12. Illi s-soċjeta attriċi u dik affiljata magħha, Sportingbet, bdew proċeduri fl-EUIPO għal dikjarazzjoni ta' invalidità tal-markju EUTM tas-soċjeta konvenuta u għall-kanċellament tar-reġistrazzjoni tiegħu. Proċeduri simili nfetħu ġewwa l-Bulgarija fir-rigward tal-markju nazzjonali Bulgaru tas-soċjeta konvenuta;
13. Illi s-soċjeta attriċi u Sportingbet skoprew ukoll illi s-soċjeta konvenuta kienet adottat miżuri illeċiti u frawdolenti, inkluż il-falsifikazzjoni ta' firem fuq kuntratt fittizju, biex turi li kellha xi forma ta' affiljazzjoni magħhom. Saħansitra d-direttur tas-soċjeta konvenuta stqarr pubblikament bl-aktar mod dirett illi teżisti din ir-rabta bejn is-soċjetajiet;
14. Illi anke l-isem tas-soċjeta konvenuta, SB Entertainment Limited, m'hija koinċidenza xejn, iżda hija intiża sabiex tnissel f'moħħ dak li jkun rabta mal-marka **"sportingbet"**;
15. Illi fid-dawl ta' dawn l-illegalitajiet u azzjonijiet frawdolenti u malizzjużi is-soċjeta attriċi u Sportingbet ħadu passi legali u fetħu proċeduri sabiex jinibixxu lis-soċjeta konvenuta milli tkompli tledi d-drittijiet intellettuali tagħhom fil-markju **"sportingbet"** u tiegħu vantaġġ illeċitu mill-avvjament tagħhom. Dan li ġej huwa riassunt tal-miżuri, azzjonijiet u/jew proċeduri li nbdew mis-soċjeta attriċi u Sportingbet u li hemm pendenti quddiem l-EUIPO, u li jmorru oltre l-proċeduri odjerni, ir-rikorsi għal interim injunctions (rikorsi numru: 635/2024 u 636/2024) u dawk pendenti quddiem din l-Onorabbli Qorti (rikorsi ġuramentati numri: 633/2024 u 634/2024);
 - (i) **Fil-21 ta' Frar 2023** saret applikazzjoni mis-soċjeta attriċi u Sportingbet mal-EUIPO għal dikjarazzjoni ta' invalidità tal-markju EUTM **"sportingwin"** (EUTM 018347948). Dawn il-proċeduri huma pendenti;
 - (ii) Tramite proċeduri mibdija fit-13 ta' Mejju 2021 b'ritaljazzjoni għall-proċeduri mibdija mis-soċjeta attriċi, is-soċjeta konvenuta qiegħda tittenta tottjeni l-invalidazzjoni ta' markju wieħed biss minn fost portafoll ta' markji ta' Sportingbet – u cioe l-EUTM 003389897. Din l-azzjoni tas-soċjeta konvenuta qed tiġi kontestata bil-qawwa quddiem

L-EUIPO minn Sportingbet. Is-soċjeta konvenuta ma niehdet l-ebda proċeduri fir-rigward tal-markji tas-soċjeta Entain. Ta' min wieħed jinnota illi l-EUIPO ġja kkonfermat il-validità ta' markju sostanzjalment identiku għal dak li qed tikkontesta s-soċjeta konvenuta (EUTM 18458660) u ukoll illi l-baži tal-azzjoni tas-soċjeta konvenuta quddiem l-EUIPO hija absolute grounds of invalidity – baži li l-EUIPO ġja kkunsidrat qabel ma rreġistrat l-EUTM ta' Sportingbet kontestat mis-soċjeta konvenuta. B'hekk, huwa raġonevolment mistenni illi l-EUIPO tikkonferma l-validità tal-markju ta' Sportingbet li qed tikkontesta s-soċjeta konvenuta; u

(iii) Fit-8 ta' Ottubru 2024 l-EUIPO, wara kunsiderazzjonijiet fir-reqqa magħmula fuq talba ta' Sportingbet, irrevokat is-sospensjoni tal-proċeduri ta' invalidità dwar il-markju tas-soċjeta konvenuta EUTM 018347948. Din is-sospensjoni kienet ġiet mogħtija minħabba li s-soċjeta konvenuta, wara li nbdew il-proċeduri quddiem l-EUIPO minn Sportingbet, ikkontestat il-markju (wieħed biss) ta' Sportingbet. Huwa evidenti li din kienet tattika biex is-soċjeta konvenuta ttawwal il-proċeduri quddiem l-EUIPO kemm tiffaħ. L-EUIPO issa sabet illi s-sospensjoni mitluba mis-soċjeta konvenuta ma kenitx ġustifikata;

- 16. Illi bi prova oħra ċara tal-azzjonijiet malizzjużi u l-mala fede tas-soċjeta konvenuta, jiġi nnotat illi s-soċjeta konvenuta għall-ewwel injorat għal kollox l-azzjonijiet ġudizzjarji (kawżi, interim injunctions u ittri ufficjali) li nfetħu kontriha, u saħansitra njorat id-digriet ta' din il-Qorti li kienet laqgħet it-talba tas-soċjeta attriċi għall-interim injunction kontra l-użu ta' "sportingwin" u baqgħet tuża lil dan is-sinjal minkejja l-ordni tal-Qorti, tant li s-soċjeta esponenti kienet talbet li jittieħdu proċeduri kontra s-soċjeta konvenuta għad- disprezz tal-awtorita ta' din l-Onorabbli Qorti;*
- 17. Illi dan qed jintqal sabiex tiġi enfasizzata l-importanza tal-ħruġ ta' interim injunction biex twaqqaf lis-soċjeta konvenuta milli tkompli tagħmel użu illeċitu tal-markju "sportingwin" li qed ikollu impatt negattiv fuq is-saħħa u reputazzjoni tal-markji tas-soċjeta attriċi u Sportingbet. Fl-istess ħin jibqa' l-fatt, f'kuntest aktar wiesgħa, illi d-Digriet Kontestat huwa bbażat fuq interpretazzjoni żbaljata (dan jingħad dejjem bl-aktar rispett) tal-liġi u l-prinċipji legali, fejn il-konklużjoni tal-Qorti fid-Digriet Kontestat tikkozza ma' każistika Ewropeja ċara u li, jekk ma tiġix rettifikata ser toħloq forma ta' preċedent xejn feliċi li jkollu effett mhux biss fuq is-soċjeta attriċi fl-ambitu tal-proċeduri odjerni, iżda aktar u aktar fuq każijiet simili li jistgħu jingiebu quddiem din l-Onorabbli Qorti 'l quddiem;*

C. IL-BAŽI TAL-AZZJONI

- 18. Illi, fil-qosor, din il-Qorti kif presjeduta fir-Rikors Numru 635/2024 iddeċidiet ir- rikors mressaq mis-soċjeta konvenuta fejn kien intalab ir-revoka contrario imperio ta' interim injunction li kien ġie ordnat mill-istess Qorti, billi laqgħatu permezz ta' digriet mogħti kameralment fl-4 ta' Ottubru*

2024 (cioe d-Digriet Kontestat)¹. F'dan ir-rigward, il-ġurisprudenza kostanti tal-Qrati tagħna hija fis-sens li: "min irid jimpunjah la m' huwiex digriet interlokutorju jew definittiv ma jistax jimpunjah permezz ta' appell dirett izda biss permezz ta' citazzjoni in kontradittorju tal-kontroparti fil-Qorti li tkun emanat id-digriet. U mis-sentenza li tinghata fuq dik ic-citazzjoni jista' jkun hemm anke appell".²

19. Illi s-soċjeta attriċi umilment temmen li għandha bażi ċara u manifesta sabiex titlob it-tħassir u revoka tad-Digriet Kontestat in kwantu huwa żbaljat, u dan kif hawn imfisser:
20. Illi **fl-ewwel lok**, kif kien ġie sottomess mis-soċjeta attriċi fil-proċeduri bir-Rikors Numru 635/2024 (inkluż fis-sottomissjonijiet bil-fomm u bil-kitba), hemm ġurisprudenza ċara tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ("ECJ") li tikkonferma li ma hemm xejn fil-liġi li tipprekludi lill-proprjetarju ta' markju EUTM anteedenti reġistrat milli jieħu azzjoni kontra proprjetarju ta' markju reġistrat ieħor sussegwenti għall-ksur tad-drittijiet tiegħu kaġun tal-użu tat-tieni markju;
21. Illi kif qalet l-ECJ f' **Fédération Cynologique Internationale (C 561/11)**:

"45. First, it must be stated that, despite the safeguards provided by the procedure for registering Community trade marks, **it is not entirely inconceivable that a sign that is liable to infringe an earlier Community trade mark may be registered as a Community trade mark.**

46 **This may arise, inter alia, where the proprietor of the earlier Community trade mark has not filed a notice of opposition under Article 41 of the Regulation**, or where that opposition has not been examined on its merits by OHIM by reason of non-compliance with the procedural requirements laid down by Article 41(3), as indeed was the position in the case in the main proceedings.

47 Secondly, the Court has already held, in the context of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ 2002 L 3, p. 1), that actions alleging infringement and actions for a declaration of invalidity are distinguished in terms of their object and effects, with the result that the fact that it is possible for the holder of an earlier registered Community design to bring infringement proceedings against the holder of a later registered Community design cannot render the bringing of an application for a declaration of invalidity against the latter before OHIM devoid of all purpose (Celaya Emparanza y Galdos Internacional, paragraph 50).

48 That finding may be applied, *mutatis mutandis*, to the context of Community trade marks, in such a way that the possibility for the proprietor of an earlier Community trade mark to bring infringement proceedings against the proprietor of a later registered Community trade

¹ Dan ġie komunikat lill-partijiet permezz tal-email wara li l-partijiet kienu deħru quddiem l-istess Qorti fl-istess ġurnata għas-smigh dwar il-kawża fuq il-mertu fl-istess ismijiet, li izda għandha process numru differenti, u cioe rikors ġuramentat 633/2024.

² Ara per eżempju, Rikors numru 369/2019 LM (Carmel u Sylvia konjugi Grima v. Carmelo Gauci, Anthony Gauci, Alfred Gauci u Victor Gauci), deċiż mill-Qorti tal-Appell fis-27 ta' Marzu 2020.

mark cannot render either the bringing of an application for a declaration of invalidity before OHIM or the mechanisms for prior control available under the procedure for registering Community trade marks devoid of all purpose.

49 It is, furthermore, important to emphasise the need to preserve the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods (Case C-206/01 Arsenal Football Club [2002] ECR I-10273, paragraph 51).

50 In that regard, the Court has repeatedly held that the exclusive right under Article 9(1) of the Regulation was conferred in order to enable the trade mark proprietor to protect his specific interests as proprietor of the mark, that is to say, to ensure that the trade mark can fulfil its own function (Joined Cases C-236/08 to C-238/08 Google France and Google [2010] ECR I-2417, paragraph 75 and the case-law cited).

51 As the Advocate General observed in points 43 and 44 of his Opinion, **if the proprietor of an earlier trade mark, in order to prevent the use by a third party of a sign that is liable to affect the functions of its trade mark, were required to await the declaration of invalidity of the later Community mark held by that third party, the protection accorded to it by Article 9(1) of the Regulation would be significantly weakened.**

52 In the light of the foregoing, the answer to the question referred is that Article 9(1) of the Regulation must be interpreted as meaning that **the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prohibit all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later registered Community trade mark, without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand**" (emphasis added by the applicant company).

22. Illi iżda din il-Qorti li tat id-Digriet Kontestat ħadet direzzjoni differenti u bażikament injorat għal kollox din il-ġurisprudenza bla raġuni, u dan minkejja li ġiet ċitata fit-tul mis-soċjeta attriċi waqt it-trattazzjoni.

23. Illi fil-fatt, il-Qorti stqarret hekk:

"20....għall-finijiet ta' miżura proviżorja, markju reġistrat għandu jitqies validu; u in kwantu, u sakemm, hu preżunt validu, jagħti dritt lil sidu biex jużah u anki li jenforzah. Iżda fejn hemm konflitt ma' markju reġistrat ieħor, il-validità preżunta tfisser li, ġeneralment, miżura proviżorja ma tistax tingħata. Ma jistax jingħad li min, bħal Entain, irid li jwaqqaf l-użu ta' marjku simili m'għandux rimedju ħlief dak li jistenna dikjarazzjoni ta' invalidità u l-ħlas ta' danni. Ir-rimedju hu dak li ssir oppożizzjoni għall-markju qabel ma jiġi reġistrat.

21. Isegwi minn dan li l-qorti hi marbuta – għall-finijiet ta' dawn il-proċeduri - li tqis il-markju reġistrat ta' SB bħala validu. Dan ifisser li ma tistax, fil-

preżent, tqis l-użu tiegħu bħala illegali u, għalhekk, ma tistax twaqqfu” (enfasi miżjuda).

24. *Illi bir-rispett kollu din l-interpretazzjoni tal-Qorti bħala r-ratio decidendi tagħha, hija inkonsistenti u nkompatibbli mal-każistika ċara tal-ECJ, li – kif ġie nnotat - ċarament irrikonoxxiet illi: (i) l-użu ta’ EUTM registrat sussegwenti jista’ ai termini tal-liġi jwassal għal-leżjoni tad-drittijiet ta’ proprjetarju ta’ EUTM ieħor registrat preċedentement; u (ii) il-proprjetarju tal-markju li ġie registrat l-ewwel huwa ntitolat jaġixxi kontra l-proprjetarju ta’ markju registrat ieħor sussegwenti, għall-ksur tad-drittijiet tiegħu, u jista’ jaġħmel użu mir-rimedji kollha legali mingħajr mal-ewwel jottjeni l-invalidazzjoni tal-markju li ġie registrat it-tieni;*
25. *Illi s-sitwazzjoni f’**Federation Cynologique Internationale** hija analoga għal dik li ġiet trattata fir-Rikors Numru 635/204. Is-soċjeta attriċi hija l-proprjetarja ta’ markji EUTM registrati l-ewwel li qed jiġu leżi mill-proprjetarju ta’ markju li ġie registrat sussegwentement, ossija s-soċjeta konvenuta. Dan wassal sabiex is-soċjeta attriċi applikat għal miżuri interim, ossija interim injunction biex twaqqaf lis-soċjeta konvenuta milli tkompli tikser id-drittijiet tagħha – għan li kienet intitolata tilhaq skont dak li l-Qorti (ECJ) stqarret f’ **Fédération Cynologique Internationale (C 561/11)**;*
26. *Illi bir-rispett kollu l-preżunzjoni tal-validita o meno tal-markju EUTM tas-soċjeta konvenuta hija kompletament immaterjali għall-analiżi li messha saret mill-Qorti, anke fuq bażi prima facie. Minflok, u b’referenza għall-każistika ġja ċitata, hija l-umli fehma tas-soċjeta attriċi li l-analiżi korretta kellha tkun jekk il-markju tas-soċjeta konvenuta huwa markju registrat sussegwenti ai termini tal-liġi u, jekk jirriżulta hekk, jekk fuq bażi prima facie jirriżulta illi hemm każ ta’ ksur tad-drittijiet tas-soċjeta attriċi bħala l-proprjetarja tal-markji registrati l-ewwel; u minn dan l-analiżi kien jirriżulta ċar illi dawn iż-żewġ elementi ġew sodisfatti. Il-fatt li dan il-markju sussegwenti tas-soċjeta konvenuta ġie registrat ma jeskludihx milli jkun leżiv tad-drittijiet tal-markji tas-soċjeta attriċi li ġew registrati qabel il-markju tas-soċjeta konvenuta;*
27. *Illi bir-rispett kollu l-Qorti fid-Digriet Kontestat invertiet l-prinċipju legali li illum huwa stabbilit fil-każistika Ewropea.*
28. *Illi jingħad għal kull bwon fini li dawn il-prinċipji legali li huma mnissla fir-Regolament (EU) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-markju tal-Unjoni Ewropea (l-“**EUTMR**”), u konfermati fil-każistika tal-ECJ, jestendu bis-sħiħ għall-miżuri provviżorji, bħall-interim injunction, li jistgħu jintalbu f’każ ta’ ksur ta’ markju registrat preċedenti, peress illi l-prinċipji huma l-istess irrispettivament jekk qed jiġu applikati fl-ambitu ta’ kawża fil-mertu u f’proċeduri dwar interim measures. Għalhekk, fejn minn analiżi, anke prima facie, jirriżulta li hemm każ ta’ ksur ta’ drittijiet tal-proprjetarju tal-ewwel markju registrat, il-Qorti għandha trażżan lill-proprjetarju tat-tieni markju milli jkompli juża l-markju tiegħu, minkejja li huwa markju registrat. Jekk ikun mod ieħor u l-proprjetarju tal-ewwel markju registrat ikollu, per eżempju, l-ewwel jikseb l-invalidazzjoni tat-tieni markju registrat, allura – fi kliem l-ECJ f’**Fédération Cynologique Internationale (C 561/11)** – il-protezzjoni mogħtija taħt l- EUTMR lill-*

proprietarju ta' markju li jkun gie registrat l-ewwel "would be significantly weakened";

29. *Illi għalhekk huwa sottomess bir-rispett illi d-Digriet Kontestat jista jkollu l-effett mhux intenzjonat li jnaqqas jew ixejjen l-iskop u l-firxa ta' protezzjoni mogħtija mill-EUTMR lill-markju EUTM li jkun gie registrat l-ewwel. Wieħed ma għandux jinsa' f'dan kollu li din l-Onorabbli Qorti, kif presjeduta fil-proċeduri li wasslu għad-Digriet Kontestat, kienet qed taġixxi bħala Qorti EUTM u mhux sempliciment bħala Qorti Maltija, u b'hekk l-interpretazzjoni tal-EUTMR ta' dik il-Qorti jista' jkollha implikazzjonijiet lil hinn minn Malta fejn id-Digriet Kontestat saħansitra jiġi ċitat f'każijiet simili f'pajjiżi oħra;*
30. *Illi, d-Digriet Kontestat jirrimarka ukoll illi, minbarra li jista' jitlob dikjarazzjoni ta' invalidita tal-markju li gie registrat wara, l-uniku rimedju ieħor tal-proprietarju tal-ewwel markju registrat huwa li jista' jopponi għar-registrazzjoni tat-tieni markju qabel ma dan jiġi registrat. Iżda dan imur kontra dak li fil-fatt qalet il-CJEU, u cioe li markju EUTM li ġja gie registrat wara l-ewwel markju, minkejja li huwa registrat, xorta waħda jista jikser id-drittijiet tal-ewwel markju u jkun suxxettibbli għal azzjoni ta' infringement anke fejn ir-registrazzjoni ta' dan it-tieni markju ma tkunx giet opposta mill-proprietarju tal-ewwel markju. Għalhekk interpretazzjoni li tindika biss żewġ soluzzjonijiet, u cioe li toġġezzjona qabel ir-registrazzjoni jew titlob l-invalidita wara r-registrazzjoni tat-tieni markju mingħajr il-possibiltà li titlob interim measures, kif donnu qed tgħid il-Qorti fid-Digriet Kontestat, effettivament tiddeprivi lill-proprietarju tal-ewwel markju EUTM mill-benefiċċju sħiħ tal-EUTMR u tillimita l-protezzjoni li l-markju huwa ntitolat għaliha;*
31. *Illi f'dawk il-proċeduri s-soċjeta attriċi pprezentat ukoll sensiela ta' deċiżjonijiet ta' qراطي Ewropej, li kollha ma sabux diffikolta japplikaw dawn il-prinċipji għal interim injunction. Bħala eżempju ssir referenza għad-**Deċiżjoni tal-Qorti ta' Barcelona fil-kawza fl-ismijiet Jose Angel vs Carlos Miguel (Rec. 96/2017) tal-27 ta' Novembru 2017**, (li giet esebita mill-attriċi fl-atti tar-Rikors 635/2024 permezz ta' nota tat-3 ta' Settembru 2024) li tgħid hekk:*

"Third.- Application to the case.

5. It is not disputed that the actor is the sole owner of the mixed trademark 2,990,048, DORIA, class 41, registered to identify services provided to a musical group, granted on October 24, 2011. It is also not disputed that the parties had been part of the band DORIA together since 2011, but after some tensions between 2015 and 2016, the plaintiff and defendant continued their musical adventures separately.

6. The truth is that the defendant is the owner of the trademark and, in accordance with art. 34.1 LM, this registration confers on him the exclusive right to use it in economic transactions. A different question is whether it was requested in good or bad faith, as the defendant seems to

indicate, but the validity of the trademark has not been questioned in the present proceedings, so the owner may exercise the actions he deems appropriate for its defence.

7. There is also sufficient evidence in the case file to state, in an indicative manner, **that the defendant has infringed the plaintiff's trademark, by using the same DORIA sign to identify services provided to a musical group, not only on social networks, as already reported in the complaint, but also to identify the music band at a concert, for the merchandising linked to it and announcing its continuity by means of the announcement of new singles.** This is stated in the documentary evidence. provided with the request for precautionary measures regarding the concert of July 15, 2017 and the interventions on social networks (doc. 1 to 4), using in economic traffic any sign identical "

The owner of the registered trademark may prohibit third parties. without their consent, from to the trademark for products or services identical to those for which the trademark is registered" and b) (may prohibit the use of) "

Any sign that. because it is identical or similar to the trademark and because the products or services are identical or similar. implies a risk of confusion for the public."

From the documents in the case it is clear that the defendant has used a sign identical to the trademark to identify the same services, and therefore, in accordance with 34.2.a), LM has committed trademark infringement and the plaintiff may request the cessation of the infringing use.

9. The defendant now claims that it has changed the logo used and that it has obtained registration of the mixed Community trademark No. 1663582 DORIA DA 1. The truth is that, in accordance with section b) cf art. 34.2 LM. the person who uses a sign similar to the earlier trademark in respect of the same services, which is likely to generate a risk of confusion in the public. including the risk of association, is also infringing. For this reason, the current use of the trademark DORIA DA is also infringing, since if we look at the sign used, the word that gives it distinctiveness is still DORIA. identical to the plaintiff's trademark" (emphasis added by the applicant company).

32. Illi ssir referenza ukoll, għal aktar enfasi, għad-**Deċiżjoni tal-Qorti ta' Barcelona fil-kawza fl-ismijiet Roman vs Solve Digital, S.L. (Rec,52/2020) tal-30 ta' Ġunju 2020**, li ukoll ġiet esebita, li tgħid hekk:

“THE LEGAL BASIS

FIRST - In its statement of claim, the plaintiff brings an action claiming the trade mark and, in the alternative, an action for absolute invalidity and, in the alternative, for relative invalidity, as well as action for trade mark infringement and unfair competition against the defendant. In order to ensure the effectiveness of the judgment that may eventually be handed down, the plaintiff requests as a precautionary measure the cessation/abstention of the use of the Spanish trade mark NO384216 and the name "Solve" by the defendant, offering a security of 500 euros.

SECOND.- With regard to the requirements that are essential to be able to adopt any precautionary measure, the LEC requires that they be met:

a) Appearance of good law (fumus boni juris), which is regulated in art. 728.2 LEC when it states that the applicant for precautionary measures must also present the data, arguments and documentary justifications that lead the court, without a) Appearance of good law (fumus boni juris), which is regulated in art. 728.2 LEC when it states that the applicant for precautionary measures must also present the data, arguments and documentary justifications that lead the court, without prejudging the merits of the case, to make a provisional and circumstantial judgement favourable to the basis of the claim. In the absence of documentary justification, the applicant may provide it by other means. This requirement consists of the preliminary judicial analysis aimed at verifying the existence of an indication or principle of proof that the main claim of the person requesting the interim measure is apparently well-founded in law, i.e. that it has a probable appearance of legitimacy and that at first sight it does not appear to be unreasonable, arbitrary or unreasonably founded.

In the present case, and without in any way prejudging the merits of the case and for the sole purpose of the reasoning of the present decision, it is clear from an analysis of the documents submitted with the application that:

- The plaintiff is the proprietor of Spanish trade mark number 3659448, 'Solve Advisors Group', applied for on 3 April 2017 and granted on 19 September 2017, registered, in summary, for business management advisory and consultancy services, in class 35 of the nomenclature. Said trademark has been used by the plaintiff for the provision of such consultancy services through the company Solve Group Advisors, S.L., incorporated in 2015, with the plaintiff as majority shareholder and Mr. Victoriano as minority shareholder.

-In 2017, Mr Victoriano incorporated the defendant company (Soive Digital, S.L.), with the same corporate purpose as Solve Group Advisors, S.L. (consultancy and advisory services), committing various acts of unfair competition and trademark infringement, which led the plaintiff to file an ordinary lawsuit against Mr Victoriano. Victoriano, which was processed before this Court (ordinary lawsuit 843/2017- D1), in which precautionary measures were adopted to cease and desist from the use of the distinctive signs "Solve Consulting" or "Solve Digital" and the precautionary closure of the websites www.solveconsulting.es and solvedi.ital.es, and a conviction was handed down upholding the action for trademark infringement and unfair competition brought against Mr. Victoriano, after the filing of a plea of acquiescence. In view of the lack of voluntary compliance with the judgment, the corresponding enforcement proceedings are being processed (enforcement proceedings 14/2019-D2).

-In April 2018, before judgment was given in those ordinary proceedings, the defendant applied for registration of trade mark number NO384216, 'Solve Digital', which was granted on 28 September 2018 and registered, in short, for consultancy services in digital transformation and design in Class 42 of the Nomenclature.

All this gives both the actions under the Trademark Act and the actions under the Unfair Competition Act, brought in the lawsuit, the appearance of good law, assessing the documents provided and especially taking into account that the same dispute was brought before this same Court in proceedings 843/2017, although the defendant was different, as the defendant here is the company incorporated by Mr. Victoriano (defendant in the other proceedings), but the facts prosecuted and the dispute is essentially the same, having already been issued in that proceeding with a judgment upholding the claim, which is currently in the process of enforced execution. Victoriano (defendant in the other proceedings), but the facts of the case and the dispute are essentially the same, with a judgement having already been handed down in those proceedings, which is currently being enforced, all of which gives a greater appearance of good law to the claims made in the complaint in these proceedings, which are essentially the same as those made by the plaintiff in the previous ordinary proceedings.

b) Danger of procedural delay (periculum in mora), which is regulated in Article 728.1 LEC, which establishes that precautionary measures may only be granted if the applicant justifies that, in the case in question, situations could arise during the pendency of the proceedings, if the measures requested are not adopted, which would prevent or hinder the effectiveness of the protection that could be granted in an eventual favourable judgement. This presupposition is limited to the possibility that the irremediable duration of the main proceedings could provoke harmful situations for the person claiming his right through the courts, to such an extent that the possible reparation of this possible damage would appear,

from a material and legal point of view, to be very costly or factually impossible. Periculum in mora is an element that requires a concrete and not an abstract risk, such as furnus boni iuris, which is why it must be put in relation to the specific measure requested in order to assess its concurrence. In order to assess this instrumentality, it is necessary to take into account the characteristics set out in art. 726.1 LEC, which requires, in order to adopt them, that they are exclusively conducive to making possible the effectiveness of the judicial protection that could be granted in an eventual favourable judgement, so that it cannot be impeded or hindered by situations produced during the pendency of the corresponding process and which are not susceptible to substitution by another equally effective measure, for the purposes of the preceding section, but less burdensome or harmful to the defendant.

It is considered that the necessary periculum in mora is present in this case, since if the immediate cessation of the use of the defendant's trade mark and the name 'Solve' by the defendant is not agreed, the damage caused to the plaintiff (such as the loss of customers) will not only be prolonged over time, in the same way that the defendant will continue to take advantage of the prestige and reputation acquired by the plaintiff's trade mark, but its reparation will be difficult or impossible in the event that the defendant's action for protection of its trade mark rights is upheld, in addition to the damage which will continue to be caused to consumers as a result of the confusion and confusion which will be caused to consumers, but it will be difficult or impossible to remedy in the event that the action brought for protection of its trade mark rights is upheld, in addition to the harm that will continue to be caused to consumers, due to the confusion that may arise for them as to the origin of the provision of the services that they contract with the defendant.

....

THIRD.- With regard to the adoption of precautionary measures prior to the claim and without hearing assessing periculum in mora, justify the concurrence of circumstances of urgency and necessity in the adoption of the measures requested prior to the application and without hearing the defendant, who may oppose the measures adopted.

Having examined all the necessary requirements in the present case, the precautionary measures requested should be upheld, as it is considered that the reasons of special urgency and necessity required by art. 733 LEC for their adoption without prior hearing of the defendant are met, in addition to the general requirements that arts. 728 et seq. of the LEC demand for the adoption of any precautionary measure.

FOURTH - The application for precautionary measures having been granted, the defendant must be ordered to pay the costs generated in this incident, in accordance with art. 394 LEC.

Having regard to the abovementioned legal precepts and others of general and relevant application” (emphasis added by the applicant company).

33. *Illi ssir referenza ukoll għad-Deċizzjoni tal-Qorti Provinciċjali ta' Alicante, Sezzjoni 8, Sentenza 14/2015 tal-25 ta' Frar 2015, Rec. 6/2015, li ukoll ġiet eżebita, li tgħid hekk:*

“FOURTH - Appearance of good standing.

It is a requirement of the Ley de Enjuiciamiento Civil – art 728 - that the right asserted by the applicant for injunctive relief must appear to have some probability of being finally accepted or, in other words, a reasonable prospect of success. To this end, the applicant must provide the court with sufficient evidence to show, at least prima facie, the plausible existence of the alleged right, without prejudice to relegating the complete demonstration of its reality to the main proceedings.

To reconcile the demand for speed - and consequent efficiency - with the avoidance of potential abuses, something more is required than the mere allegation of the right, which is sufficient, however, to initiate the process of declaration; and something less than rigorous certainty, which is necessary, however, for the final judgement.

In this sense, art. 728-2 obliges the applicant to "present the data, arguments and documentary

justifications that lead the court, without prejudging the merits of the case, to make a provisional and indicative judgement favourable to the merits of his claim. In the absence of documentary justification, the applicant may provide it by other means".

The intensity of the proof must be proportionate to the nature, characteristics and, in particular, the scope of the measures requested. In any event, its upper limit must be placed, on pain of undermining the usefulness and function of the institute, at the point at which it can be vehemently presumed that the main claim of the lawsuit will be accepted in the judgment that brings it to an end, reserving the determination of the right with a greater degree of certainty to the main proceedings.

On the basis of these criteria, we must affirm that the plaintiff has indeed achieved its objective of providing sufficient information on its right, on the possible infringement of the same with the use of the sign in question by the defendants and, therefore, of its legitimate expectation in the sense of obtaining an anticipated pronouncement that would prevent further damage to its exclusive rights over the signs it defends.

Clearly, in view of the above, the marks to be tested are as follows:

The assessment of similarity that we must anticipate in order to establish the Court's position in the requested interim relief must be based, first, on the identification of a relevant public, where similarity can now be seen in relation to the public that identifies each sign, which translates into a similar form of access and identification of the product and identity as regards the typology of the consumer of the signs, which is none other than the average consumer in the EU; second, as regards the identity of application of both signs (for clothing; layettes; swimwear; football boots; shoes; hosiery; gloves; ties; belts; swimwear; swimming costumes; football boots; shoes; hosiery; gloves; ties; belts), as regards the identity of application of both signs (for clothing; layettes; swimming costumes; football boots; shoes; hosiery; gloves; ties; leather belts; waterproof clothing; costumes; wedding dresses; sports footwear, in the case of the trade mark used by the defendants, and for clothing, in particular women's and men's trousers, sportswear, belts, headgear except stockings, socks and functional clothing and footwear among others, in the case of the Community trade marks).

In fact, neither the question of the public nor the question of identity of application is a matter for debate on the part of the defendants.

The third aspect to be assessed, as a prior step to the analysis of a possible likelihood of confusion - Article 9-1-b) CTMR - is the assessment of the similarity of the figurative sign of both marks.

It is in relation to this aspect that the defendants focus their main opposition.

In the defendants' view, the reliance on the CSTGUE of 13 November 2013 -doc No 17- as evidence of infringement on the ground of likelihood of confusion between the applicant's sign and the sign applied for at the time by Capitizaciones Mercantiles Ltda.

... coinciding with that of the infringers in these proceedings is not an acceptable argument because, first, it does not bind the Community Trade

Mark Court, second, because in those proceedings the defendants were not a party, nor was the proprietor of the allegedly infringing trade mark Xtep Co. Ltd, whose use authorises the defendants and, third, because the perspective of analysis in actions for registrability transactions is different from infringement cases given that in the former there is a registration focus and in the latter there is a market focus.

The second argument put forward by the defendants to challenge the similarity of signs is the assertion that the defendant's mark has priority over the sign.

The former being a sub-brand of the latter generated for marketing reasons, in such a way that the rights of the defendants' licensor over the sign take precedence, which generates in these proceedings an appearance of good right as opposed to those of the plaintiff.

The third of the arguments put forward by the plaintiff to deny the plaintiff's fumus is that there is no likelihood of confusion and/or association between the opposing marks because, it is claimed, the marks, in addition to being associated with the principal marks - BRAX and XTEP respectively - do not have any legally relevant similarities, as can be seen from the expert's report submitted -doc n2 4 defendants-, mainly because the letters of the alphabet cannot be the object of appropriation but only their design, which is the reason why marks consisting of letters coexist on the market, the expert emphasising that the differences between the designs of both marks are sufficient to prevent the likelihood of confusion.

Finally, it is argued by the defendants that the plaintiff does not use and has not used its trademark in Spain despite the fact that the measures would only apply in Spain, with the circumstance that the online shop opened is not in Spanish, being null and void the presence of its trademarks in Spain.

FIFTH – Position of Court

The Court considers that none of these arguments disproves, in the provisional and circumstantial assessment which it is for us to make in order to assess, where appropriate, fumus, the reality of a relevant similarity between signs relating to identical goods.

Firstly, because it is not true that the abovementioned STGUE, which resolves a similar case as regards the identity of signs and goods, is not a document to be considered by this Court, since, however much the party may try to differentiate between the registration and infringement perspective (ignoring the fact that the plaintiff is also requesting the

invalidity of the mark), it is true that such a difference can hardly be accepted when the precept on which the opposition is based, which determines the decision of the General Court, is Article 8-1-b) CTMR, it is true that it is difficult to accept such a distinction when the provision on which the opposition that determines the decision of the General Court is based is Article 8-1-b) CTMR which, in order to justify the opposition and to serve, where appropriate, as a ground for relative invalidity, refers to the ... likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier mark is protected... ... , exactly the same as Article 9-1-b) CTMR.

In such terms, stating that the registration perspective is different from the market perspective leaves the reference to the relevant public unexplained.

On the other hand, the party will not be unaware that the Community Trade Mark Courts and the Supreme Court, in the legal construction of infringement, have followed the doctrine established by the CJEU when interpreting the concepts of identity and/or similarity of signs and goods and services, the concept of likelihood of confusion and/or association and that of the relevant public when interpreting Article 8-1 CTMR as a cause of prohibition relating to registration and as a cause of relative invalidity - Article 53 CTMR -, as analogous to Article 9 CTMR, which regulates the ius prohibendi of the trade mark owner, the basis of actions for trade mark infringement.

[...]

Finally, we must reject the appellant's last two arguments because, despite the expert's report, the similarity of the signs, in the terms explained by the STGUE, are in principle of better condition taking into account that the Court's criteria are confronted with the arguments of a party expert, who is from the defendant, to differentiate the graphics by fleeing from the semantic basis of the sign that is spelt as if the letter as such could be separated from its spelling.

Nor can we finally accept that the effects of the measures are limited to Spain when it is an undisputed fact that, being used by Villareal CF, which is a professional team participating in international competitions, the sign is used outside the borders of Spain, even in Germany, with the final circumstance that not only is there an online shop of the plaintiff but also of Villareal CF visible on the web without limitations, which should not be understood as a contradictory argument.

[...] with what was pointed out in the analysis of the periculum, given that there the necessary

knowledge of the German businessman of the existence of the infringing sign was excluded and here the actual confluence of incompatible signs in identical markets is affirmed.

In conclusion, and without prejudice to the outcome of the proceedings, we do now consider that the appellant requesting the measures has the appearance of good faith and, consequently, we consider that the measures requested should be adopted, which we consider to be proportionate and consistent with the alleged infringement of the exclusive right.

It remains, however, to analyse the amount of security to be provided for the enforcement, if any, of the interim measures.”

34. *Illi, kif ġja ntqal, bl-akbar umilta u rispett lejn il-Qorti, is-soċjeta attriċi hija preokkupata illi d-Digriet Kontestat ser joħloq forma ta' preċedent fl-applikazzjoni żbaljata tal-liġi li tmur kontra dik tal-ECJ u qrati Ewropej oħra li jaġixxu bħala Qrati EUTM, u din tiġi ripetuta f'azzjonijiet futuri simili quddiem il-Qrati tagħna a skapitu ta' proprjetarji ta' markji registrati l-ewwel. Id-deċiżjoni tal-Qorti fid-Digriet Kontestat ma kenitx ibbażata fuq konsiderazzjoniet ta' fatti speċifiċi iżda, għall-kuntrarju, fuq applikazzjoni (umilment żbaljata) u kunsiderazzjoni ta' prinċipji legali li joħorġu mill-EUTMR mill-Qorti li kienet qed taġixxi bħala Qorti EUTM, u għalhekk ukoll huwa mportanti li din id-deċiżjoni tiġi revokata u mibdula biex tirrifletti applikazzjoni korretta tal-liġi.*

Rat id-**digriet** ta' din il-Qorti kif diversament preseduta as per l-Onor. Imħallef Dr Henri Mizzi tal-21 ta' Novembru 2024, u li permezz tiegħu huwa ġiustament astjena peress illi b'din il-kawza s-soċjeta' rikorrenti qed tittenta tħassar digriet li ppronunzja huwa stess fil-proċeduri 635/2024HM, u konsegwentament bagħat l-atti lura lir-Registratur sabiex tiġi assenjata lil ġudikant ieħor.

Illi **b'digriet** tal-Uffiċċju tal-Prim Imħallef tas-26 ta' Novembru 2024, il-kawza odjerna ġiet assenjata sabiex tinstema' minn din il-Qorti hekk kif preseduta mill-Imħallef hawnekk sedenti.

Illi **b'digriet** datat is-27 ta' Novembru 2024, il-Qorti kif issa komposta, appuntat il-kawza għas-smiegħ għal nhar it-13 ta' Jannar 2025 fid-9:30a.m.

Rat ir-Risposta Ġuramentata tas-soċjeta' SB Entertainment Ltd intavolata fis-17 ta' Diċembru 2024 (fol 27) li permezz tagħha eċċepiet:

Dwar il-fatti

1. *Illi l-fatti dikjarati fl-ewwel paragrafu tad-dikjarazzjoni attrici ma humiex fatti imma semplicement dikjarazzjoni ta dak li l-attrici tixtieq takkwista bil-kawza u ghaldaqstant u l-intimata ghalhekk triserva li tikkummenta dwarhom fil-waqt opportun.*
2. *Illi l-fatti indikati fit-tien, it-tielet u r-raba' paragrafu tad-dikjarazzjoni attrici huma kontestati u dan ghal dawk ir-ragunijiet li gia ngabu quddiem din l-Onorabbli Qorti, f' kawzi ohra pendenti bejn l-istess partijeit.*
3. *Illi l-fatti dikjarati fil-paragrafi hamsa sa sebgha tad-dikjarazzjoni attrici ma humiex kontestati in kwantu li jirrizulta mill-atti tal-proceduri msemmija;*
4. *Illi l-“fatti” dikjarati fid-disa' paragrafu tad-dikjarazzjoni attrici ma humiex fatti izda semlicement sottomissjonijiet li fil-verita ma humiex ammessibbli f' rikors guramentat u ghaldaqstant l-esponenti tirriserva li taghmel is-sottomissjonijiet kollha mehtiega in rigward fil-mument opportun.*
5. *Illi l-fatti dikjarati fil-paragrafi 10 sa 18 tad-dikjarazzjoni attrici huma kollha kontestati u ma huma xejn hlief ripetizzjoni ta' allegazzjonijiet li l-istess attrici avvanzat fil-kawza li hemm bejn il-partijiet fil-mertu u li ghalhekk qieghin jigu mistharrga mill-Qorti diversament presjeduta.*
6. *Illi l-fatti dikjarati fil-paragrafi 19 sa 34 tad-dikjarazzjoni attrici huma kollha kontestati u ma huma xejn hlief ripetizzjoni ta' allegazzjonijiet li l-istess attrici avvanzat fil-kawza li hemm bejn il-partijiet fil-mertu u li ghalhekk qieghin jigu mistharrga mill-Qorti diversament presjeduta.*
7. *Illi effettivamente il-fatti rilevanti ghal din il-kawza jinsabu kollha fil-process tar-rikors ghall-hrug ta' interim measure. Ghandu jirrizulta fost l-ohrajn li l-mizura inteim inghatat mill-Qorti minghajr ma semghet lil din il-parti ghaliex l-istess attrici kienet naqqset milli tizvela lill-Qorti li t-trademark tal-kumpannija intimate hija trademark validament registrata fl-EUIPO u li kwindi il-validita taghha hi prezunta mill-ligi. L-attrici naqqset ukoll milli tizvela li kienu nbdew procedure quddiem l-EUIPO ghall-annullament tal-markju tal-istess attrici kif ukoll naqqset milli tindika li, fir-rigward tad-domain names, kienet gia ngatat decizjoni precedenti minn Tribunal Industrijali. Evidentement meta l-esponenti saret taf bl-ordni li nhareg kontra taghha, ipprezentat rikors ghar-revoka tal-istess ordni u l-Qorti wara li rat il-fatti u fliet ic-cirkostanzi kollha rilevanti bir-reqqa laqghet it-talba ghar-revoka tal-mizura interim.*
8. *Lanqas ma hu il-kaz li l-attrici kienet ser issoffri xi hsaa irreparabbli f' kaz li l-mizuri ma ngatatx.*
9. *Illi l-attur jghid li hu inkwetat li ser jinholoq precedent bid-decizjoni premissa. Bir-rispett kollu din ma hijiex raguni ghalfejn issir kawza ta' dan*

it-tip. L-attur donnu irid jghid li l-Qorti ma kellhiex id-dritt li tiddecidi kif filfatt iddecidiet; Jekk hemm xi haga ogezzjonabbli hija din l-attitudni tal-kumpannija attrici li donnha trid timpani hi l-interpretazzjoni li l-Qorti kellha taghti. Apparti minn hekk din il-Qorti tghallimna li fis-sistema procedurali taghna ir-regola ta' stare decisis ma tezistix tant li kull Qorti hija libera li tinterpreta il-ligi u li tapplikaha ghall-mertu li jkollha quddiemha, Ma ghandniex it-teorija tal-precedent kif insibu l-Inghilterra.

- 10. Fil-paragrafu 34 l-attur jghid li dak li gie deciz mill-Qorti sar a skapitu ta' proprjetarji ta' markji registrati l-ewwel. Din l-allegazzjoni ma hijiex gustifikabbli. L-attur jinsa li l-markju tal-konvenut ukoll huwa wiehed registrat fl-EUIPO u kwindi ukoll espressament ikkunsidrata valida mill-ligi. Effettivament l-attur qieghed jistieden lill-Qorti tinjora l-fatt tar-registrazzjoni.*

ECCEZZJONIJIET

Il-kumpannija konvenuta tecepixxi bir-rispett:

- 1. Fl-ewwel lok l-irritwalita ta' din il-kawza. Ghalkemm parti tista tippromwuvu azzjoni ta' impunjament ta' provvedimenti permezz ta' rikors guramentat, l-impunjazzjoni tista tintalab biss minhabba xi nuqqas strutturali fil-provvediment in kwistjoni; tali nuqqasijiet huma dawk li jistghu iwasslu ghan-nullita tas-sentenza. Effettivament l-attrici ma hijiex qieghda titlob l-impunjazzjoni tal-provvediment minhabba allegata nullita tal-provvediment izda semplicement (u dan tghidu car) ghaliex ma joghgobhiex dak li ddecidiet il-Qorti. Evidentement, il-ligi ma tridx li l-istess mertu jigi dibattut ripetutament minn Qrati differenti.*
- 1. Fit-tieni lok il-lis alibi pendens billi l-mertu ta' din il-kawza huwa mertu identiku ghal dik tal-kawza fl-istess ismijiet u bin-numru 633/2024 li qieghda tinstema minn din l-Onorabbli Qorti diversament presjeduta. Kwindi din il-kawza ghandha tigi posposta pendenti l-ezitu tal-kawza principali, dejjem salv kull dritt li l-attrici jistgha jkollha ghal provvedimenti ohra quddiem dik l-istess Qorti li qieghda tisma l-vertenza fil-mertu.*
- 2. Fit-tielet lok il-lis alibi pendens billi hemm pendenti proceduri ghall-kancellament tal-markju EUTM003389897 "sportingbet" u EUTM018347948 "sportingwin" u kwindi din il-kawza ghandha necessarjament tistenna l-ezitu tal-"cancellation proceedings." Huwa evidenti li l-azzjonijiet quddiem l-EUIPO ser jkollhom effett fuq il-mertu ta' din il-kawza.*
- 3. Fir-raba' lok u minghajr pregudizzju ghas-suespost, li l-provvediment tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili fir-rikors fl-ismijiet premissi u bin-numru 635/2024 tat-2 ta' Ottubru 2024 hija wahda korretta fil-fatt u fid-dritt.*

4. *Fil-hames lok, dejjem minghajr pregudizzju ghas-suespost ma jokkorru il-kundizzjonijiet premissi mill-ligi għall-hrug ta' mizura interim kif mitluba mill-attrici.*
5. *Fis-sitt lok, u fi kwalsaisi kaz l-attrici ma ghandha ebda dritt li tinibixxi lill-eccipjenti milli tuza l-isem "sportingwin" inkluz fl-uzu ta-siti sportingwin.com u/jew sportingwin.net u/je kwalunkw sit iehor. Il-premessi tal-azzjoni attrici huma bbazati fuq markji registrati u mhux fuq ismijiet ohra li jintuza fil-kummerc.*
6. *Illi l-Qorti ma tistghax taghti protezzjoni aktar wiesgha lill-markju lil hinn minn dak li jirrizulta espressament mir-registrazzjoni.*
7. *L-eccipjenti ghandha d-dritt li hi ukoll tgawdi mill-propjeta intelletwali tagħha u mill-markju registrat "sportingwin", liema markju hu kkunsidrat bħala validu mill-ligi applikabbli.*
8. *Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz*
9. *Illi t-talbiet attrici huma kompletament infondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-istess kumpanija attrici.*

Rat illi fl-udjenza tat-13 ta' Jannar 2025, id-difensuri tal-partijiet iddikjaraw li huma ma kellhomx provi xi jressqu u talbu lill-Qorti sabiex tiegħu konjizzjoni tal-proċeduri 635/2024HM – kif fil-fatt sar.

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet estensivi tal-partijiet.

Rat illi fl-udjenza tal-14 ta' April 2025, il-Qorti, wara li semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet, ħalliet il-kawża għall-udjenza ta' Ijum għad-deċiżjoni.

Ikkunsidrat:

Illi s-soċjeta' rikorrenti ressqet din il-proċedura fejn talbet lil din il-Qorti sabiex tirrevoka d-digriet tagħha (anke jekk komposta b'mod divers) tal-4 t'Ottubru 2024 fl-ismijiet premissi fir-Rikors Numru 635/2024 HM, kif ukoll sabiex tilqa' t-talba minnha mressqa fir-rikors tagħha tas-6 ta' Ġunju 2024 fl-atti tal-istess kawża u toħroġ ordni kontra s-soċjeta' intimata fuq bażi provviżorja ai termini tal-artikolu 8(1)(a) tal-Kap 488 tal-Liġijiet ta' Malta milli tuża d-domain name u is-sinjal minnha elenkati fir-rikors promotur.

Tispjega li s-soċjeta' rikorrenti tiffirma parti minn Entain Group, li huwa magħruf internazzjonalment bħala wieħed mill-akbar gruppi ta' Sports-betting u gaming u jopera kemm online u kemm le. Jgħid li il-kumpanija omm, Entain plc, hija fil-lista FTSE 100 u listed fuq il-London Stock Exchange mentri l-grupp huwa propjetarju ta' diversi marki fosthom *sportingbet*. Tispjega li mis-

sena 2002, is-soċjeta' attriċi u dik affiljata magħha Sportingbet Limited huma l-propjetarji tal-marki reġistrati *sportingbet* li sa llum għandhom mill-anqas tnax (12)-il markju tal-Unjoni Ewropea reġistrati mal-EUIPO li jiġu użati b'mod kostanti.

Tgħid li ġie a konoxxenza tas-soċjeta' attriċi li s-soċjeta' konvenuta addottat markju simili ħafna fil-kors tal-kummerċ tagħha u għalhekk s-soċjeta' attriċi talbet permezz ta' rikors datat is-6 ta' Ġunju 2024, ai termini tal-Artikoli 8(1)(a) u 8(4) tal-Kap 488 tal-Liġijiet ta' Malta, liema talbiet ġew milqugħa permezz ta' digriet datat 12 ta' Ġunju 2024, fejn ordnat il-ħruġ ta' *interim injunction*. Tispjega li in segwitu għal dan, is-soċjeta' konvenuta ressqet rikors fejn talbet lil Qorti tirrevoka *contrario imperio* dak id-digriet, liema digriet ġie definittivament revokat fl-4 t'Ottubru 2024, wara li l-Qorti semgħet il-partijiet. Issostni li din il-konklużjoni hija waħda żbaljata u ser jinħoloq riskju materjali li ser jagħti lok għal preċedent li jiġi ripetut f'sitwazzjonijiet simili u li b'hekk l-effett u r-rilevanza tiegħu jmorru lil hinn mill-litiġju mertu tal-każ. Tikkontendi li dan ineñhi l-iskop tal-*interim injunction* u huwa għalhekk li qed jiġi kkontestat.

Tispjega li s-soċjeta' konvenuta rreġistrat is-sinjal bħala markju ġewwa l-UE fil-11 ta' Frar 2023 u fuq livell nazzjonali ġewwa l-Bulgarija, u għalhekk is-soċjeta' attriċi bdiet proċeduri dwar it-tnejn. Tgħid li fil-frattemp skopriet li s-soċjeta' konvenuta kienet addottat miżuri illeċiti u frawdolenti biex turi li kellha affiljazzjoni magħhom. Issostni li fil-bidu, is-soċjeta' konvenuta injorat għal kollox il-proċeduri u l-ordnijiet tal-Qorti iżda wara saħansitra kkontestat il-markju ta' Sportingbet.

Is-soċjeta' attriċi tikkontendi li digriet jista' jiġi mpunjat permezz ta' ċitazzjoni in kontraddittorju tal-kontroparti fil-Qorti li tkun emanat id-digriet u mis-sentenza dwar dan ikun hemm anke appell.

Tgħid li d-digriet tal-4 t'Ottubru 2024 huwa żbaljat għal numru ta' raġunijiet. L-ewwelnett hemm ġurisprudenza ċara tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li tikkonferma li ma hemm xejn fil-liġi li jipprekludi lill-propjetarju ta' markju anteedenti reġistrat milli jieħu azzjoni kontra propjetarju ta' markju reġistrat ieħor sussegwenti għall-ksur tad-drittijiet tiegħu kaġun tal-użu tat-tieni markju. In sosten ta' dan jirreferi għad-deċiżjoni **Fedration Cynologique Internationale (C 561/11)**. Issotni li l-analizi tal-Qorti messha kienet jekk il-markju tas-soċjeta' konvenuta huwa markju reġistrat sussegwenti ai termini tal-liġi u jekk jirriżulta hekk, jekk fuq bażi prima facie jirriżulta li hemm każ ta' ksur tad-drittijiet tas-soċjeta' attriċi bħala l-propjetarja tal-markji reġistrati l-ewwel. Tikkontendi li l-fatt li dan il-markju sussegwenti tas-soċjeta' konvenuta

ġie reġistrat wara ma jeskludihx milli jkun leżiv tad-drittijiet tal-markji tas-soċjeta' attriċi li ġew reġistrati qabel.

Issostni li d-digriet *de quo* huwa żbaljat ukoll meta jgħid li l-unika rimedju tal-propjetarju tal-ewwel markju hija li jopponi r-reġistrazzjoni tat-tieni markju jew li titlob l-invalidita' tiegħu u dana stante li dan imur kontra l-ispirtu kollha tal-miżuri interim, mentri kien hemm diversi qrati li ma kellhomx diffikulta' japplikaw dan.

Fis-**sottomissjonijiet** tagħha, tgħid li l-ewwel ħaġa li jeħtieġ issir hi li wieħed jindaga x'tip ta' digriet hu dak li qed jiġi attakkat permezz ta' din il-proċedura. F'dan ir-rigward tirreferi għad-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fl-ismijiet **Darryl Francis Grima proprio et nomine vs l-Onorevoli Prim Ministru et nomine** deċiża fil-21 ta' Ġunju 1988 u fl-isfond ta' dak l-insenjament tgħid li f'dan il-każ id-digriet huwa wieħed tat-tielet kategorija u ċioe' la definittiv u lanqas interlokutorju u għalhekk jista' jiġi mpunjat permezz ta' azzjoni bħala dik odjerna. B'referenza għad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell fl-ismijiet **Paul Tanti pro et noe vs Sammy Mifsud pro et noe** deċiża fid-19 ta' Novembru 2001, tgħid li għalkemm projbizzjonijiet provviżorji ai termini tal-Artikolu 8 tal-Kap 488 mhumex mandati ai termini tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' Malta, digrieti fuq projbizzjonijiet provviżorji ma jistgħux jitqiesu bħala definittivi jew interlokutorji u lanqas inċidentali tal-ġudizzju iżda jiformaw biss parti mill-atti tal-mandat relattiv u b'hekk huma revokabbli mill-istess Qorti li tagħthom. Għalhekk issostni li hi użat il-proċedura appożita u ċioe' li ntavolat kawża *ad hoc* li ġiet istitwita fl-istess Qorti li tat id-digriet.

Imbagħad tkompli tgħid b'referenza għad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Kummerċ fl-ismijiet **Suzanne Busuttil et vs Frances Busuttil & Sons Ltd et** deċiża fil-21 ta' Marzu 2019, li dik it-tip ta' azzjoni tista' tingieb biex tissana nuqqas ta' tħaris tal-prinċipji ta' ġustizzja naturali, ksur ta' xi dispożizzjoni tal-liġi fl-għoti tad-deċiżjoni u fejn il-ġudikant aġixxa ultra jew extra petita. Tgħid li l-azzjoni tagħha qed tingieb fil-parametri li d-deċiżjoni provduta fid-digriet *de quo* hija bbażata fuq kunsiderazzjonijiet legali skorretti u li wasslu għal applikazzjoni ħażina ta' liġi. Għalhekk issostni li l-kawża tagħha hija proċeduralment valida u legittima.

Fir-rigward tal-eċċezzjonijiet dwar *lis alibi pendens* issostni li l-mertu tal-kawża odjerna huwa għal kollox differenti minn ta' daww ċitati mis-soċjeta' konvenuta u dana stante li hawn si tratta dwar f'ruġ ta' miżura provviżorja u b'hekk ċertament li l-mertu ta' din il-kawża jiġi fix-xejn la darba jiġi deċiżi l-kawża l-oħra. Issostni li ma hemm xejn x'jipprojbixxi l-miżuri provviżorji sakemm il-validita' o meno tal-markja tiġi kkontestata u dan bl-iskop ta' protezzjoni lejn markju.

Fil-mertu tibda biex tgħid li ma hemm xejn fil-liġi li jipprekludi lill-propjetarju ta' markju reġistrat anteedenti milli jieħu azzjoni biex jipprojbixxi l-użu ta' markju leżiv li għandu data ta' reġistrazzjoni aktar tard mid-data ta' reġistrazzjoni tal-markju anteedenti tiegħu. In sosten ta' dan, tirreferi għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-ismijiet **Federaion Cynologique Internationale (C 561/11)**.

Tikkontendi li l-kunsiderazzjoni legali li għamlet il-Qorti dwar il-validita' preżunta tfisser li miżura provviżorja ma tistax tingħata hija inkonsistenti u nkompatibbli mal-każistika ċitata. Tgħid li l-jedd ta' propjetarju ta' markju li jipprojbixxi l-użu ta' markju konfliġġenti, neċessarjament jinkludi miżuri provviżorji u kawtelatorji. Issostni li kieku din il-protezzjoni ma tingħatax, il-protezzjoni tkun waħda mdgħajfa. B'hekk tgħid li l-konklużjoni tal-Qorti li fejn hemm markju reġistrat il-validita' preżunta tfisser li ġeneralment ma tistax tintlaqa' miżura provviżorja hija għal kollox żbaljata.

Tirreferi għad-deċiżjonijiet tal-Qorti ta' Barcelona fl-ismijiet **Jose Angel vs Carlos Miguel** deċiża fis-27 ta' Novembru 2017 u **Roman vs Solve Digital S.L.** deċiża fit-30 ta' Ġunju 2020, kif ukoll id-deċiżjoni tal-Qorti Provinċjali ta' Alicante Sezzjoni 8, Sentenza 14/2015 tal-25 ta' Frar 2015. Tispjega li f'dawn il-każijiet il-Qrati ma ħassewx li kien hemm il-ħtieġa li jiġi eżaminat jekk il-markji reġistrati tal-konvenuti kellhomx preżunzjoni ta' validita' jew le għax dan kien immaterjali u ffukaw l-analiżi tagħhom fuq jekk il-markji rispettivi kienux markji sussegwenti reġistrati f'data aktar tard.

Issostni li d-Digriet *de quo* huwa legalment skorrett peress illi (a) jinvolvi applikazzjoni ħażina tal-liġi u (b) huwa fondat fuq kunsiderazzjonijiet legali li huma żbaljati mal-pożizzjoni legali li kienet riżolta u stabbilita f'ġurisprudenza Ewropea u sussegwentament applikata mill-Qrati ta' Stati Membri oħra.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Illi s-**soċjeta' konvenuta**, bdiet biex eċċepiet l-irriwalita' ta' din il-kawża stante li l-impunjazzjoni tista' tintalab biss minħabba xi nuqqas strutturali, liema nuqqasijiet jistgħu jwasslu għan-nullita' tas-sentenza u f'dan il-każ is-soċjeta' attriċi mhux qed titlob l-impunjazzjoni minħabba allegata nullita' iżda għax m'għoġobhiex dak li pprovdiet il-Qorti.

Oltre' minn hekk, teċċepixxi il-*lis alibi pendens* billi l-mertu huwa identiku għal dik tal-kawża fl-istess ismijiet bin-numru 633/2024 u għalhekk din il-kawża għandha tiġi posposta pendenti l-eżitu tal-kawża prinċipali.

Teċċepixxi l-*lis alibi pendens* billi hemm pendenti proċeduri għall-kanċellament tal-markju “*sportingbet*” u “*spotingwin*” u kwindi din il-kawża għandha tistenna l-eżitu tal-istess proċeduri għall-kanċellament.

Issostni li l-provvediment *de quo* huwa wieħed korrett fil-fatt u fid-dritt. Tikkontendi li ma jokkorux il-kundizzjonijiet premissi mil-liġi għall-ħruġ ta’ miżura interim kif mitluba mis-soċjeta’ attriċi. Tgħid li s-soċjeta’ attriċi m’għandha l-ebda dritt li tinibixxi lill-eċċipjenti milli tuża l-isem “*sportingwin*” inkluż fl-użu ta’ siti tagħha stante li l-azzjoni hija bbażata fuq marki registrati. Tispjega li l-Qorti ma tistax tagħti protezzjoni aktar wiesa’ lill-markju lil hinn minn dak li jirriżulta espressament mir-registrazzjoni. Finalment, tgħid li s-soċjeta’ konvenuta għandha dritt ukoll li tgawdi l-propjeta’ intelletwali tagħha.

Fis-**sottomissjonijiet** tagħha tibda billi temfasizza l-irritwalita’ tal-kawża odjerna u dana stante li l-provvediment tal-Qorti tat-8 ta’ Ottubru 2005 huwa tip ta’ provvediment *ad hoc* u m’għandux jiġi kkunsidrat digriet interlokatorju u għalhekk huwa ta’ natura finali għalkemm mhux meqjus bħala *res judicata*. Tispjega li minn provvediment ta’ dan it-tip ma hu permess ebda appell u tiddekrivi l-proċedura odjerna bħala appell moħbi. Issostni għalhekk li l-azzjoni ta’ impunjazzjoni ma tistax tingħieb semplicità għax parti ma tkunx kuntenta bid-deċiżjoni tal-Qorti imma trid tkun affetta minn difett. Tikkontendi li impunjazzjoni tiffonda ruħha fuq l-istess binarji tar-ritrattazzjoni, u għalhekk tali rimedju għandu jingħata biss f’ċirkostanzi straordinari. In sostenn ta’ dan tirreferi għad-deċiżjoni fl-Qorti tal-Appell fl-ismijiet **MPM Capital Investments Ltd et vs Alfred Anton Zarifa et** deċiża fit-3 ta’ Settembru 2024. Tispjega li sabiex ikun hemm l-applikazzjoni ħażina tal-liġi, kif qed tikkontendi s-soċjeta’ rikorrenti, trid tkun applikazzjoni ħażina u mhux semplicità interpretazzjoni li ma taqbilx magħha parti.

Oltre’ minn hekk, tinsisti li r-rimedju tal-impunjazzjoni huwa wieħed straordinarju u aktar limitat mill-appell normali u jekk kemm-il darba ma ssirx din id-distinzjoni jsir irrelevant i jekk hemmx dritt ta’ appell jew le.

Issostni li jekk kemm-il darba din il-Qorti tgħaddi biex tilqa’ t-talba tas-soċjeta’ attriċi effettivament tkun laqgħet it-talbiet tagħha finalment u dana stante li l-kumpanija konvenuta għandha biss negozju fil-Bulgarija. Oltre’ minn hekk, tgħid li kif inhuma redatti t-talbiet ikun impossibli li din il-Qorti tagħti deċiżjoni mingħajr ma tinċidi fuq il-mertu.

Fil-mertu, targumenta li meta s-soċjeta’ attriċi oriġinarjament għamlet it-talba għall-miżura interim, dan għamlitu mingħajr ma nnotifikat lis-soċjeta’ konvenuta u ħalliet barra fatti saljenti bħal fatt li l-markju ‘*sportingwin*’ huwa markju registrat f’isem il-kumpanija konvenuta, kif ukoll li hemm proċeduri

pendenti quddiem l-EUIPO dwar il-kanċellament tal-markju ‘*sportingbet*’. Issostni li l-fatt waħdu li hemm il-proċeduri pendenti ma jfissirx li sakemm jiġu deċiżi l-proċeduri wieħed m’għandux igawdi d-drittijiet għall-propjeta’ intelletwali tiegħu. Tispjega li, oltre’ minn hekk, hu evidenti mill-atti tal-kawża li l-Qorti ħasbet sew fuq il-każ li kellha quddiemha. Issostni li l-Qorti Maltija ma setgħet bl-ebda mod tinjora l-fatt li quddiemha kellha żewġ markji ugwalment validi.

Tikkontendi li bi ħruġ tal-ordni proviżorja, il-Qorti effettivament tkun laqgħet it-talbiet attriċi u ddeċidiet fuq it-talbiet kollha u dana stante li twassal għal inibizzjoni permanenti fuq is-soċjeta’ konvenuta. Tgħid li għalkemm huwa minnu li r-Regolament jippermetti li jinħarġu miżuri interim waqt li jkun hemm proċeduri pendenti quddiem l-EUIPO, ma hemm ebda dritt awtomatiku għall-ħruġ tal-istess ordni. Issostni li l-każ odjern ma jissodisfax il-kriterji sabiex tali miżura tittieħed. Tgħid li l-preġudizzju li l-attriċi tista’ potenzjalment issofri ma jista’ qatt jitqies irrimedjabbli. Issostni li l-ilment tal-kumpanija attriċi jirrigwarda telf pekunjarju u oltre’ minn hekk huwa inkonċepibbli xi preġudizzju irrimedjabbli ser jiġi soffert għaladarba s-soċjeta’ attriċi tiffurma parti minn grupp kbir ta’ kumpaniji mentri s-soċjeta’ konvenuta hija limitata għall-Bulgarija fejn is-soċjeta’ attriċi ma toperax. Tikkontendi li fil-fatt hija s-soċjeta’ konvenuta li kieku ma ġiex revokat l-*interim measure* li kienet ser tiġi rrimedjabilment ippreġudikata.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Illi qabel xejn il-Qorti ser tqis l-isfond proċedurali li wassal għal din il-vertenza. Il-proċeduri illi wasslu għal dawn odjerni kienu istitwiti quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili ai termini tal-provvedimenti tal-KAP 488 tal-Liġijiet ta’ Malta.

Jingħad illi bis-saħħa tal-Att msemmi, detentur ta’ dritt ta’ proprjeta’ intelletwali għandu dritt, b’żjeda ma’ kull mezz ieħor provdut bil-liġi għall-infurzar tad-drittijiet tiegħu ta’ proprjeta’ intellettwali, il-jedd li jagħmlu użu mill-miżuri, proċeduri u rimedji provduti b’din l-istess liġi.

Issa fost oħrajn, l-Artikolu 8 tal-KAP 488 jagħti d-dritt lil tali detentur ta’ proprjeta’ intelletwali sabiex, permezz ta’ rikors, jitlob lill-Qorti sabiex toħroġ kontra min ikun qiegħed allegatament jikkommetti l-ksur ta’ dritt ta’ proprjeta’ intellettwali, digriet li jkun intiż biex jipprevjeni kull ksur imminenti ta’ dritt ta’ proprjeta’ intellettwali bħal dak, jew li jipprojbixxi, fuq bażi provviżorja u, fejn ikun adatt, bla ħsara għal ħlas ta’ penali li jista’ jsir għal diversi drabi fejn ikun hemm provdut dwar dan skont il-liġi, milli jitkompla jseħħ kull tali ksur allegat ta’ dak id-dritt, jew li tagħmel dik it-tkomplija soġġetta għal garanziji li jkunu intiżi biex jiżguraw li jingħata kumpens lid-detentur tad-dritt.

Jirriżulta illi hekk għamlet is-soċjeta rikorrenti Entain Operation Limited (minn issa l-quddiem Entain) b'rikors tas-6 ta' Ġunju 2024 u ulterjorment anke użufriwjet ruħa minn dak li jipprovdi s-sub-inċiż 4 tal-artikolu 8 tal-KAP 488 u għamlet it-talba appożita.

Jirriżulta illi b'digriet tagħha tat-12 ta' Ġunju 2024, din il-Qorti diversament preseduta, laqgħet it-talba, prinċipalment għaliex dehrilha illi f'dak l-istadju ir-raġunijiet mogħtija fir-rikors kienu ġustifikati.

Jirriżulta mbagħad illi fis-6 ta' Awissu 2024, is-soċjeta' SB Entertainment Limited (minn issa l-quddiem SB), ressqet rikors għar-revoka *contrario imperio* tal-ordni tat-12 ta' Ġunju 2024, fost oħrajn. Entain irrispondiet fis-16 ta' Ġunju 2024, u wara illi l-Qorti semgħet lid-difensuri u anke ħadet konjizzjoni ta' noti ta' osservazzjonijiet finali, il-Qorti ddegretat fl-4 ta' Ottubru 2024, billi għar-raġunijiet hemmhekk mogħtija, laqgħet it-talba ta' SB u konsegwentament, irrevokat *contrario imperio* d-digriet tagħha tat-12 ta' Ġunju 2024.

Irid jingħad illi fuq domanda tal-Qorti, id-difensuri tal-partijiet ikkonfermaw illi l-kawża fil-mertu hija miftuħa u għadha pendent bejn il-partijiet u tista' tikkonferma l-provvediment tal-Qorti hawnhekk kkontestat jew tbiddlu jew tirrevokah b'mod finali. Dan b'referenza għal dak provdut fis-sub-artikolu (5) tal-Artikolu 8 tal-KAP 488.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi ngħata sommarju ta' dak li ġara quddiem din il-Qorti diversament preseduta fil-kuntest tal-provvedimenti tal-liġi applikabbli għaliex daww il-proċeduri huma naxxenti minn *lex specialis*, liġi appożita li titratta d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali mhux biss fis-sustanza, iżda ferm iżjed minn hekk u anzi partikolarment u speċjalment fil-proċeduri ammissibbli u applikabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet intellettuali.

Il-Qorti, filwaqt illi ħasbet fit-tul dwar din il-pendenza, trid tistqarr ukoll illi mir-riċerka minnha magħmula ma jirriżultax illi qatt kien hemm espressjoni ġuridika fuq vertenza identika għal din.

Il-KAP 488 hija għalhekk liġi speċifika, liġi speċjali li tirbaħ fuq il-liġi ġenerali ta' proċeduri quddiem il-Prim Awla, għaliex *lex specialis derogat legi generali*.

Jingħad illi l-ewwel Artikolu tal-KAP 488 jgħid espressament hekk:

It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali.

U fid-dawl tal-prinċipju allura hawn fuq msemmi, il-Qorti tqis illi hija din il-liġi illi tirregola l-proċedura dwar l-infurzar ta' drittijiet ta' proprjeta' intelletwali. F'dan il-kuntest għalhekk il-Qorti sejra tqis dan il-KAP 488 aktar minn kull haġa oħra biex jiġi stabbilit x'ried il-leġislatur mill-proċeduri dwar infurzar ta' drittijiet ta' proprjeta' intelletwali, mhux lanqas, id-drittijiet u l-obbligi taż-żewġ partijiet f'tali proċeduri u l-proċeduri li jistgħu jittieħdu minnhom.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi qabel xejn, fi proċeduri simili għal dawk li wasslu għad-digriet li qed jiġi hawnhekk ittentat illi jiġi impunjat, il-KAP 488 jippermetti illi l-Qorti tgħaddi biex tagħmel xi haġa illi mhix in-norma fis-sistema legali tagħna, ossia, illi partikolarment meta l-Qorti tqis li kull dewmien ikun ser jikkaġuna ħsara lid-detentur tad-dritt li ma tisewwiex, il-Qorti **għandha** tieġu dawk il-miżuri mingħajr il-ħtieġa li qabel tisma' lill-konvenut.

Dan isir, kif tgħid l-istess liġi, peress illi d-dewmien fit-teħid ta' deċizjoni jista' biss jirreka dannu li ma jisewwiex, u l-Qorti dan tikkunsidrah. F'ambjenti partikolari bħal ma huma dawk relatati mad-drittijiet ta' proprjeta' intelletwali, iż-żmien jista' jkun kruċjali, diversament per eżempju, bħal kwisjtonijiet fuq drittijiet fuq proprjeta' immobbli, bħal per eżempju, biċċa art, li tibqa' hemm sakemm tiġi riżolta l-pendenza bejn il-partijiet.

Dan magħdud pero', il-leġislatur ħaseb għal żewġ affarijiet oħra illi l-Qorti tqis fundamentali għad-determinazzjoni ta' din il-vertenza.

Fil-ewwel lok, il-leġislatur għamilha ċara illi jekk ir-rikorrent illi jkun ottjeni digriet favorevoli ma jipproċedix bil-kawża fi żmien wieħed u għoxrin jum kalendarju, allura il-Qorti **għandha**, fuq talba li ssir mill-konvenut, tgħaddi biex tirrevoka l-miżuri proviżorji.

Fit-tieni lok, il-leġislatur ħaseb ukoll biex fil-frattemp, iġifieri, kemm sakemm tinfetaħ il-kawża jekk ikun il-każ u kif ukoll waqt il-proċediment tal-kawża jekk ikun il-każ, il-konvenut ikollu d-dritt jitlob lill-Qorti permezz ta' rikors li din tirrevedi l-miżuri hawn qabel imsemmija bil-għan li jiġi deċiż, fi żmien raġjonevoli, wara n-notifika ta' dawk il-miżuri, jekk dawk il-miżuri għandhomx jiġu modifikati, revokati jew konfermati.

Fil-fatt is-soċjeta' konvenuta hekk għamlet u l-Qorti diversament preseduta wasslet għal deċizjoni illi tirrevoka d-digriet oriġinali tagħha u hija din id-deċizjoni illi skattat issa dawn l-odjerni proċeduri.

Iżda l-Qorti tqis illi proprju dan il-provvediment li jagħti dan id-dritt ta' reviżjoni pendent anke l-kawża fil-mertu huwa innovvattiv f'din il-liġi meta mqabbel,

per eżempju, mal-proċeduri fil-mandati kawtelatorji u t-talbiet għar-revoka tagħhom kif stipulat bil-liġi ġenerali kontenuta fil-KAP 12, li l-partijiet tant jagħmlu referenza għaliha.

Għall-Qorti dan il-provvediment, din il-proċedura ammissibbli sabiex issir reviżjoni tad-digriet oriġinali, hija l-prova illi l-leġislatur kien jaf xi drittijiet ried jagħti lill-partijiet, u tikkonkludi ukoll illi kieku ried illi d-digriet, anke wara illi jkun gie rivedut, jista' jiġi appellat jew mod ieħor impunjat b'kawża ad hoc – allura bl-istess mod dan kien jgħidu u jipprovdi għalih. Heġa illi l-Qorti tqis illi l-leġislatur ma għamilx peress illi pprovda għall-opportunita' adegwata sabiex il-Qorti tbiddel, tirrevoka jew tikkonferma d-digriet tagħha pendent l-kawża u ma jagħmilx sens ġuridiku illi jingħata dritt ieħor ulterjuri li bih il-Qorti tkun qed tiġi mistiedna tikkunsidra u tiddetermina deċiżjoni provviżorja għat-tielet darba, ukoll fl-isfond ta' dak hawn fuq diskuss, ossia' l-importanza tal-urġenza fil-proċeduri fi kwistjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettuali.

Kieku ma kienx hekk, kieku proċedura dwar miżura provviżorja aktarx illi ttul aktar mill-mertu, għaliex l-ewwel ikun hemm id-digriet, mbagħad talba għar-reviżjoni u finalment kawża biex jiġi mpunjat fil-prim istanza tagħha u kif ukoll fl-appell – ċertament illi huwa *contrario sensu* għall-urġenza li hija meħtieġa u fejn aktarx, almenu wieħed għandu jippresumi, illi l-mertu jkun ġa deċiż.

In linea mal-prinċipju *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacit*, jiġi sottomess li r-rikorrenti ressqu għal din l-odjerna azzjoni li ma tirriżultax konċessa mil-liġi speċjali tagħna.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi dawn il-konsiderazzjonijiet hawn fuq magħmula jwasslu lill-Qorti sabiex tikkunsidra l-ewwel eċċezzjoni mressqa mis-soċjeta' SB dwar l-irritwalita' tal-proċedura odjerna, peress illi, fi kliem SB, il-liġi ma tridx li l-istess mertu jiġi dibattut ripetutament minn Qrati differenti.

Il-Qorti qed tittratta din l-eċċezzjoni l-ewwel peress illi tqis illi jekk din għandha mis-sewwa, allura jkun inutili illi jkun hemm konsiderazzjonijiet oħra.

In linea ma' dak hawn fuq kkunsidrat, il-Qorti tqis illi din l-ewwel eċċezzjoni ta' SB għandha mis-sewwa. Għaladarba l-leġislatur ħaseb, fil-kuntest ta' din il-proċedura regolata b'liġi speċjali, għal proċeduri kollha illi jistgħu jittieħdu, u għaladarba il-leġislatur ma pprovdix miżuri ulterjuri dwar kif id-digriet provviżorju tal-Qorti fi proċeduri bħal dawn jistgħu jiġu revokati, mibdula u kkonfermati għajr għaž-żewġ proċeduri fuq msemmija, allura applikat il-prinċipju *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacit* – din il-Qorti ma tisgħax ma tqis din il-proċedura kif meħuda minn Entain bħala nfondata u bħala waħda li ma

ssibx sostenn u baži legali, bħala waħda irrita u b'hekk tilqa' l-ewwel eċċezzjoni.

Fuq kollox, din il-Qorti mhux biss tqis illi l-Qorti diversament preseduta mxiet b'mod proċeduralment korrett u konformi mal-liġi fid-determinazzjoni ta' kull ma kellha quddiemha, iżda trid terġa' tirriafferma ukoll illi għad fadal id-determinazzjoni tal-kawża fil-mertu.

Issa jispetta lil Entain sabiex tieħdu ħsieb ma ttawwalx il-proċeduri minnha stess istitwiti u l-Qorti li qed tippresjedi tassikura, kif din il-Qorti ċerta illi ser isir, illi d-determinazzjoni tal-kawża fil-mertu tinstema' u tiġi determinata mingħajr dewmien inutili – proprju għaliex kif fuq jingħad, iż-żmien huwa fattur importanti li l-leġislatur ġja ha konjizzjoni tiegħu meta stabilixxa l-proċedura *ad hoc* għall-infurzar ta' jeddijiet intelletwali.

GHALDAQSTANT, għar-raġunijiet premessi, l-ewwel eċċezzjoni tas-soċjeta' intimata SB Entertainment Limited sollevata fir-risposta, relattiva għall-irritwalita' ta' dawn il-proċeduri, tirriżulta fondata u konsegwentament tqis ir-rikors promotur bħala irritu u null u **tastjeni** milli tiegħu konjizzjoni ulterjuri tiegħu.

Bl-ispejjeż kontra s-soċjeta' rikorrenti.

Ian Spiteri Bailey
Onor. Imħallef

Amanda Cassar
Deputat Reġistratur