



## QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum It-Tnejn, 5 ta' Ottubru, 2015

Numru 24

Rikors Guramentat Nru. 439/2015

**King.com Limited**

**vs**

**Avukat Dottor Louis Cassar Pullicino  
bhala mandatarju specjali in rappresentanza  
ta' TeamLava, LLC, entita' estera ta'  
nazzjonalita' Amerikana registrata fl-Istat ta'  
Kalifornja fl-Istati Uniti tal-Amerika bin-numru  
ta' registratori 200932910077 u b'indirizz ta'  
1000 Bridge Pkwy, Redwood City, CA 94065  
fl-Istati Uniti tal-Amerika**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tat-13 ta' Mejju 2015 li jghid hekk:

1. illi I-kumpanija attrici tizviluppa u tikkumnernjalizza online games u downloadable games, fosthom is-serje ta' logħob famuza Candy Crush li tinkludi Candy Crush Saga, logħba li hija popolari mmens fuq Facebook, iTunes u bosta pjattaformi ohrajn f'hafna pajjizi madwar id-dinja kif ukoll fl-Unjoni Ewropea;
2. illi b'ħila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrifċċu finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti tagħha u ta' kumpaniji ohrajn affiljati magħha, il-kumpanija attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mas-serje ta' logħob famuza "Candy Crush" u mat-trademarks relatati mal-istess serje, fosthom it-trade marks Komunitarji;

(a) "Candy Crush" [wordmark, numru 011106713, registrat dwar diversi prodotti u servizzi, b'effett mit-tmienja (8) ta' Awwissu tas-sena elfejn u tnax (2012)];

(b) "Candy Crush Saga" [wordmark, numru 010718542, registrat dwar diversi prodotti u servizzi, b'effett mit-tmienja (8) ta' Marzu tas-sena elfejn u tnax (2012)];



(c) [figurattiv, numru 011560604, registrat dwar diversi prodotti u servizzi, b'effett mit-tmienja (8) ta' Frar tas-sena elfejn u tlettax (2013)];



(d) [figurattiv, numru 011560448, registrat dwar diversi prodotti u servizzi, b'effett mit-tmienja (8) ta' Frar tas-sena elfejn u tlettax (2013)]; u

(e) "Candy" [wordmark, numru 011538147, registrat dwar diversi prodotti u servizzi, b'effett mill-ewwel (1) ta' Frar tas-sena elfejn u tlettax (2013)];

3. illi I-kumpanija attrici għandha fil-pussess tagħha evidenza tara li turi li minghajr il-kunsens tagħha, is-socjeta konvenuta qed toffri u tikkummercializza fl-Unjoni Ewropea, online and downloadable games u servizzi tal-intratteniment in konnessjoni mal-istess, taht sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", bl-użu wkoll ta' sinjali "CANDY BLAST" / "Candy Blast" / "CANDY MANiA" / "Candy Mania" oltre għal sinjali "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b"CANDY" / "Candy" bhala I-ewwel element abbinat ma' xi element iehor);

4. illi I-attivitajiet tas-socjeta konvenuta hawn qabel indikati, li jmorru lura għal xi zmien f'Awwissu tas-sena elfejn u tlettax (2013), qed isehhu bi ksur tal-jeddijiet dwar trade marks tal-kumpanija attrici provdu fl-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafi "(c)", "(b)" u "(a)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trade mark Komunitarju, b'rimedji appoziti spettanti lill-kumpanija attrici skont il-ligi, enfurzabbli madwar it-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea stante ksur ta' jeddijiet dwar trade marks Komunitarji li qed isir fl-Unjoni Ewropea;

5. illi I-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu "(c)" tar-Regolament U.E. 207/2009 fuq it-trade mark Komunitarju, jipprovdi li sid ta' trade mark Komunitarju "... shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is ... similar to, the Community trade mark, ... where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.";

6. illi f'dan il-kuntest, I-attivitajiet tas-socjeta konvenuta hawn qabel indikati jikkonfliggu mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpanija attrici fir-rigward tat-trade marks Komunitarji bin-numri 011106713 - "Candy Crush" (word mark), 011560604 -



(figurattiv), 010718542 - "Candy Crush Saga" (word mark), u 011560448 -



(figurattiv), peress li dawn it-trade marks Komunitarji għandhom reputazzjoni gewwa I-Unjoni Ewropeja dwar online games u downloadable games kif ukoll servizzi tal-intratteniment relatati mal-istess, u bl-użu minn naħa tas-socjeta konvenuta ta' sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", ta' sinjali "CANDY BLAST" / "Candy Blast" / "CANDY MANiA" / "Candy Mania" u ta' sinjali "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b"CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor), qed jittieħed vantagg mhux gust minn dawn l-istess trade marks Komunitarji. Inoltri, dan huwa detrimentali ghax-xorta distintiva ta' dawn l-istess trade marks Komunitarji u kif ukoll għar-reputazzjoni tagħhom;

#### 7. illi partikolarment f'dan il-kuntest, jigu rilevati s-segwenti:

fl-ewwel lok, free riding: bl-agir tagħha, is-socjeta konvenuta qed tisfrutta r-reputazzjoni enormi madwar I-Unjoni Ewropeja tat-trade marks Komunitarji tal-kumpanija attrici ndikati fil-paragrafu enumerat precedenti u li huma assocjati mas-serje ta' logħob "Candy Crush", billi qed tirkeb minn fuq is-success tagħhom u kwindi tibbenefika kummercialment fuq skala enormi mill-attrazzjoni, mir-reputazzjoni u mill-prestigju tal-istess;

fit-tieni lok, detriment/dilution: l-użu tas-sinjali konfliggenti minn naħa tas-socjeta konvenuta, qed ikollu l-effett li jizzatura u jippreġudika l-funzjoni bazika tat-trade marks Komunitarji tal-kumpanija attrici ndikati fil-paragrafu enumerat precedenti, ciee li hija dik li bihom il-prodotti u s-servizzi tagħha jigu distinti minn prodotti u servizzi ta' terzi;

fit-tielet lok, tarnishment: kemm l-agir tas-socjeta konvenuta kif ukoll certi konsegwenzi ta' dan l-istess agir (li jinkludu l-fatt li numru ta' konsumaturi rilevanti jilmentaw dwar il-logħba "Candy Blast Mania" għal diversi ragunijiet), qed iheggu konsumaturi rilevanti sabiex jahsbu negattivament dwar is-serje ta' logħob "Candy Crush" tal-kumpanija attrici u b'daqstant dwar il-kumpanija attrici stess, u dan kollu għad-detriment tar-reputazzjoni enormi tat-trade marks Komunitarji tal-kumpanija attrici ndikati fil-paragrafu enumerat precedenti;

8. illi l-artikolu disgha (9) subartikolu wieħed (1.) paragrafu "(b)" tar-Regolament U.E. 207/2009 fuq it-trade mark Komunitarju, jipprovd li sid ta' trade mark Komunitarju "... shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

9. illi f'dan il-kuntest, uzu minn naha tas-socjeta konvenuta ta' sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", ta' sinjali "CANDY BLAST" / "Candy Blast" / "CANDY MANiA" / "Candy Mania" uta' sinjali "CANDY" / "Candy" (wahedhorn jew b"CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor) kif hawn qabel indikat, jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpanija attrici fir-rigward tat-trade marks Komunitarji bin-numri 011106713 - "Candy Crush" (word mark), 011560604 -



(figurattiv), 010718542 - "Candy Crush Saga" (word mark), 011560448 -



(figurattiv), u 011538147 - "Candy" (word mark) peress li, skond il-kaz, dan jikkonsisti f'uzu ta' sinjali identici u, jew simili ghal dawn it-trade marks Komunitarji, dwar oggetti u, jew servizzi identici u, jew simili ghal oggetti u, jew servizzi varji li dwarhom dawn jinsabu registrati, kif ukoll hemm probabbilta ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita ta' assocazzjoni bejn is-sinjali konfliggenti u dawn l-istess trade marks Komunitarji;

10. illi kemm is-serje ta' loghob "Candy Crush" kif ukoll il-loghbiet kontravvenjenti "CANDY BLAST MANiA" / "CANDY MANiA" huma "Match 3 games", u b'daqstant il-prodotti de quo huma identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti. Tenut kont ukoll ta' dan u tal-fatt (fejn applikabbli) li l-espressionijiet "Crush" u "Blast" irendu ideja simili hafna, il-probabilita ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita ta' assocazzjoni bejn is-sinjali konfliggenti u dawn l-istess trade marks Komunitarji, hija cara u manifesta;

11. illi l-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu "(a)" tar-Regolament U.E. 207/2009 fuq it-trade mark Komunitarju, jiprovdi li sid ta' trade mark Komunitarju "... shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;

12. illi f'dan il-kuntest, uzu minn naha tas-socjeta konvenuta, tas-sinjali "Candy" / "CANDY", jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpanija attrici fir-rigward tat-trade mark Komunitarju bin-numru 011538147 - "Candy" hawn qabel indikat, peress li l-element "Candy" / "CANDY" huwa identiku mal-kelma "Candy" registrat esklussivamente f'isem il-kumpanija attrici, inter alia dwar prodotti identici fosthom games software downloadable to mobile phones, tablets and other electronic mobile devices fi klassi disgha (9) tal-Klassifikazzjoni Intemazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement (kif sussegwentement emendat), kif ukoll dwar servizzi identici fosthom electronic games services, including provision of computer games on line, on social networks, or by means of a global computer network; providing electronic games for use on mobile phones, tablets and other electronic mobile devices; ... , fi klassi wiehed u erbgħin (41) tal-istess Klassifikazzjoni Intemazzjonali;

13. illi dwar dawn is-sitwazzjonijiet ta' ksur ta' jeddijiet, il-kumpanija attrici għandha rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawza quddiem din l-Onorabbi Qorti bhala l-Community Trade

Mark Court ta' prim'istanza kompetenti f'Malta u ghall-Unjoni Ewropeja fic-cirkustanzi ta' dan il-kaz;

14. illi minkejja diversi intimazzjonijiet maghmula kontriha [fosthom ittri nterpellatorji (fuq bazi ta;" "minghajr pregudizzju") fid-dsatax (19) ta' Novembru tas-sena elfejn u tlettax (2013) u fis-sebgha (7) ta' Marzu tas-sena elfejn u erbatax (2014), kif ukoll protest gudizzjarju datat dsatax (19) ta' Settembru tas-sena elfejn u erbatax (2014) u ittra nterpellatorja datata dsatax (19) ta' Dicembru tas-sena elfejn u erbatax (2014)], l-intimata baqghet inadempjenti;

15. illi l-fatti hawn kollha dikjarati huma maghrufin personalment mill-esponenti;

16. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Għaldaqstant għar-ragunijiet hawn qabel premessi il-kumpanija attrici umilment titlob li dina l-Onorabbi Qorti:

(1) tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc fi hdan l-Unjoni Ewropeja da parti tas-socjeta konvenuta, ta' sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", ta' sinjali "CANDY BLAST" / "Candy Blast" / "CANDY MANiA" / "Candy Mania" u ta' sinjali "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b"CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor), jikkontravvjeni l-jeddijiet tal-kumpanija attrici dwar it-trade marks Komunitarji bin-numri 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448 stabbiliti fl-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu "(c)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trade mark Komunitarju;

(2) tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc fi hdan l-Unjoni Ewropeja da parti tas-socjeta konvenuta, ta' sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", ta' sinjali "CANDY BLAST" / "Candy Blast" / "CANDY MANiA" / "Candy Mania" u ta' sinjali "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b" CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor), jikkontravvjeni l-jeddijiet tal-kumpanija attrici dwar it-trade marks Komunitarji bin-numri 011106713, 011560604, 010718542, 011560448 u 011538147 stabbiliti fl-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu "(b)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trade mark Komunitarju;

(3) tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc fi hdan l-Unjoni Ewropeja da parti tas-socjeta konvenuta, ta' sinjali "Candy" / "CANDY", jikkontravvjeni l-jeddijiet tal-kumpanija attrici dwar it-trade mark Komunitarju bin-numru 011538147 stabbiliti fl-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu "(a)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trade mark Komunitarju;

(4) tordna fil-konfront tas-socjeta konvenuta, projbizzjoni madwar l-Unjoni Ewropeja, ta' tkomplija tal-azzjonijiet kontravvenjenti tagħha u dan taht kwalunkwe kundizzjoni li dina l-Onorabbi Qorti thoss li jkun gust u xieraq fic-cirkustanzi sabiex jigi assigurat li s-socjeta konvenuta tattjeni ruħha ma' tali ordni ta' projbizzjoni;

(5) tiddikjara li bhala konsegwenza ta' uzu fil-kors tal-kummerc fi hdan I-Unjoni Ewropeja da parti tas-socjeta konvenuta, ta' sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", ta' sinjali "CANDY BLAST" / "Candy Blast" / "CANDY MANiA" / "Candy Mania" u ta' sinjali "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b"CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor), is-socjeta konvenuta tinsab responsabqli versu l-hlas ta' danni favur il-kumpanija attrici;

(6) tillikwida l-istess danni sofferti mill-kumpanija attrici, jekk ikun hemm bzonn bl-opera ta' perit jew periti nominandi;

(7) tordna lill-istess socjeta konvenuta sabiex thallas lill-kumpanija attrici l-ammont ta' danni hekk likwidat.

Bl-ispejjez ta' din l-istanza, tal-interpellazzjonijiet bonarji varji u tal-protest gudizzjaru datat dsatax (19) ta' Settembru tas-sena elfejn u erbatax (2014), kif ukoll bl-imghaxijiet kalkolabbi bl-oghla rata skont il-ligi mid-data ta' meta bdew l-attivitajiet kontravvenjenti sad-data tal-pagament effettiv, ilkoll kontra s-socjeta konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni tagħha.

Rat ir-risposta guramentata tas-socjeta konvenuta li tghid hekk:

1. Preliminarjament, din l-Onorabbi Qorti għandha tissoprassjedi l-kawza odjerna ai termini tal-artikolu 104 tar-Regolament K.E. 207/2009 u dan in vista tal-proceduri għal dikjarazzjoni dwar l-invalidita tat-Trade Mark Komunitarju bin-numru 011538147 (il-wordmark "Candy"), li huwa fil-qofol tal-mertu tal-proceduri odjerni, li hemm pendent quddiem l-Ufficju ghall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI, ossija OHIM);
2. L-obbligu tal-Community Trade Mark Court (fil-kaz odjern din l-Onorabbi Qorti) li tissoprassjedi f'kaz li jkun hemm għajnej nvestigazzjoni dwar invalidita ta' xi Trade Mark Komunitarju, li qed jiġi allegat il-ksur tieghu. pendent quddiem l-OHIM huwa indisputibbi u, fil-kaz li din l-Onorabbi Qorti jkollha xi dubju dwar l-applikabbiltu ta' dan il-principju fil-kaz odjern għandha ssir referenza preliminari lill-Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropeja;
3. Bla pregudizzju għas-suespost, it-Trade Marks Komunitarji li fuqhom tistrieh l-azzjoni attrici huma invalidi, u s-socjeta konvenuta qiegħda tipprevalixxi ruħha mill-proceduri odjerni sabiex tagħmel kontro-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidita fil-konfront ta' dawk it-Trade Marks, ad eskluzjoni tat-Trade Mark Komunitarju bin-numru 011538147 (il-wordmark "Candy"), li l-invalidita tieghu għajnej qed tīgħi investigata mill-Ufficju ghall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern, u dan ai termini tal-artikoli 52(1) u 100 tar-Regolament K.E. 207/2009;
4. Bla pregudizzju għas-suespost, m'huiwex minnu li l-uzu tas-sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", "CANDY BLAST" / "Candy Blast", "Candy Mania" u/jew "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b"CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor) minn min qed juzahom iledi id-drittijiet kontestati u li qed tivvanta s-socjeta attrici, b'mod partikolari taht l-artikoli 9(1)(a), (b) u (c) tar-Regolament K.E. 207/2009;

5. Bla pregudizzju ghas-suespost, u limitatament għat-talba magħmula mis-socjeta attrici sabiex din l-Onorabbli Qorti tillikwida d-danni sofferti mis-socjeta attrici u tordna lis-socjeta konvenuta thallas l-istess danni hekk likwidati, m'huwiex minnu illi s-socjeta attrici sofriet xi danni jew pregudizzju kagun tal-uzu tas-sinjali "CANDY BLAST MANiA" / "Candy Blast Mania", "CANDY BLAST" / "Candy Blast", "Candy Mania" u/jew "CANDY" / "Candy" (wahedhom jew b"CANDY" / "Candy" bhala l-ewwel element abbinat ma' xi element iehor) minn min qed juzahom;

6. Bla pregudizzju għas-suespost, jekk madankollu din l-Onorabbli Qorti joghgħobha ssib li kien hemm xi ksur da parti tas-socjeta konvenuta ta' xi drittijiet vantati mis-socjeta attrici, u din l-Onorabbli Qorti tkun propensa li timponi xi obbligi fuq is-socjeta konvenuta, is-socjeta konvenuta qieghda minn issa tuzufruwixxi ruhha mid-dritt mogħti lilha taht l-artikolu 11 tal-Kap. 488 sabiex titlob li jigu mposti mizuri alternativi.

L-ispejjez ta' dawn il-proceduri għandha tbagħtihorn unikament is-socjeta attrici, li minn issa hija ngunta għas-sussejji.

Rat il-kontrotalba tas-socjeta konvenuta li tħid hekk:

1. Is-socjeta esponenti qieghda tipprevalixxi ruhha mill-proceduri migħuba kontriha mis-socjeta attrici rikonvenżjonata sabiex, ai termini tal-artikoli 52(1) u 100 tar-Regolament K.E. 207/2009, permezz ta' din l-azzjoni rikonvenżjonali, titlob bir-rispett li din l-Onorabbli Qorti, bhala l-Community Trade Mark Court, tiddikjara li t-Trade Marks Komunitarji registrati f'isem is-socjeta attrici u li jgħib n-numri 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448 hurna nvalidi ai termini tal-artikolu 52 tar-Regolament K.E. 207/2009;

2. Kif ser jigi muri fil-kors tal-proceduri odjemi jezistu c-cirkostanzi kollha msemmija fl-artikolu 52(1)(a), l-artikolu 7(1)(a), (b), (c) u (d), kif ukoll l-artikolu 52(1)(b) tar-Regolament K.E. 207/2009, li abbazi tagħhom it-Trade Marks Komunitarji hawn fuq imsemmija għandhom jigu dikjarati bhala invalidi minn din l-Onorabbli Qorti ai termini tal-istess artikolu 52 tal-imsemmi Regolament;

3. Fost oħrajn, it-Trade Marks Komunitarji registrati f'isem is-socjeta attrici huma privi mill-element tal-karattru distintiv, jiddeskrivu l-prodotti, u cioe l-logħob u n-natura tal-logħobiet, offruti taht l-istess markji, jikkonsistu fi kliem u frazijiet deskrittivi assocjati mat-tip ta' logħob, u dan kollu kien ovvju meta saru r-registrazzjonijiet da parti tas-socjeta attrici meta fis-suq għajnejha, kien hemm trade marks simili uzati anke fl-istess swieq li għalihom is-socjeta konvenuta registrat it-trade marks tagħha.

Għaldaqstant is-socjeta konvenuta rikonvenżjonanti qieghda titlob bir-rispett illi din l-Onorabbli Qorti bhala l-Community Trade Mark Court, joghgħobha tiddikjara illi t-Trade Marks Komunitarji in-numri 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448, registrati f'isem is-socjeta attrici rikonvenżjonata, huma nvalidi, u dan ai termini tal-artikoli 52(1) u 100 tar-Regolament K.E. 207/2009, u tagħti kwalunkwe direttivi u ordnijiet li jista' jidher xieraq illi tagħti inkluz dawk taht l-artikolu 100(4) u (6) tal-istess Regolament.

Bi-ispejjez ta' din il-procedura kontra s-socjeta attrici rikonvenżjonata, li minn issa hija ngunta għas-sussejji.

Rat ir-risposta tas-socjeta attrici li tghid hekk:

illi t-talba tas-socjeta konvenuta rikonvenjenti hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u għandha tigi michuda bl-ispejjez kontra l-istess socjeta konvenuta rikonvenjenti stante li, kuntrarjament għal dak minnha allegat, it-trade marks Komunitarji bin-numri 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448 huma kollha validament irregistrati dwar l-oggetti u s-servizzi rispettivi;

illi noltri u minghajr pregudizzju għas-sueccepit, anke li kieku ghall-grazzja tal-argument (dato ma non concesso) it-talba tas-socjeta konvenuta rikonvenjenti mibnija fuq allegazzjoni ta' ksur tal-artikoli 52(1.)(a) u 7(1.)(b), (c) u (d) tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trade mark Komunitarju kellha tkun fondata, din kien ikollha fi kwalunkwe kaz tigi michuda bl-ispejjez kontra l-istess socjeta konvenuta rikonvenjenti fir-rigward ta' dawk l-oggetti u s-servizzi registrati kollha li dwarhom, bhala konsegwenza ta' uzu madwar l-Unjoni Ewropea tat-trade marks Komunitarji registrati bin-numri 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448, dawk l-istess trade marks Komunitarji registrati jkunu akkwistaw karattru distintiv skond l-artikolu 52(2.) tal-istess Regolament UE Numru 207/2009.

Salv kwalunkwe eccezzjoni ulterjuri permessa mill-ligi, u b'rizerva ta' talba b'rrikors quddiem din l-Onorabqli Qorti ai termini tal-artikolu 100(7.) tar-Regolament UE Numru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarju.

Rat l-atti u noti ta' sottomissjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghall-provvediment fuq l-eccezzjoni preliminari ta' soprasessjoni.

## **Ikkunsidrat**

Il-kawza attrici hi primrjament wahda għal dikjarazzjoni kontra s-socjeta konvenuta ta' vjolazzjoni ta' drittijiet ta' trademarks komunitarji bin-numri 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448 u 011538147 u dan a bazi tal-artikolu 9(1)(c), 9(1)(b) u 9(1)(a) tal-Council Regulation 207/2009 dwar it-trade komunitarji.

1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
  - (c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

- (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;
- (a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;

Is-socjeta konvenuta da parti tagħha qed tirreleva illi quddiem I-Ufficju ghall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (OHIM) hemm gia procedura pendentī ghall-invalidità tat-trade mark 011538147 ciee dak tal-wordmark "Candy" li hi l-qofol tal-mertu tal-kontestazzjoni. Qed jinvokaw I-artikolu 104 tal-imsemmi regolament biex din il-Qorti tissoprassjedi pendentī dawn il-proceduri.

L-artikolu 104(1) ighid hekk:

1. A Community trade mark court hearing an action referred to in Article 96, other than an action for a declaration of non-infringement shall, unless there are special grounds for continuing the hearing, of its own motion after hearing the parties or at the request of one of the parties and after hearing the other parties, stay the proceedings where the validity of the Community trade mark is already in issue before another Community trade mark court on account of a counterclaim or where an application for revocation or for a declaration of invalidity has already been filed at the Office.

Hu minnu illi din I-eccezzjoni qed issir b'referenza ghal wahda mill-hames trade marks li fuqhom saret it-talba attrici pero s-socjeta konvenuta ipprezentat kontrotalba f'dawn il-proceduri fejn qed titlob dikjarazzjoni ta' invalidità dwar it-trade marks I-ohra registrati favur is-socjeta attrici li huma relatati ma' xulxin permezz tal-kelma 'candy' u għalhekk f'dan is-sens għandu jiftiehem li s-socjeta konvenuta qed tinvoka I-istess artikolu tal-ligi fir-rigward tat-trade marks I-ohra registrati favur is-socjeta attrici billi decizjoni f'wahda jista' jkollha effetti fuq it-trade marks I-ohra.

L-artikolu 104 jirreferi ghall-artikolu 96 bhala l-vertenza li tistabilixxi I-gurisdizzjoni tal-community trade mark courts, li f'dan il-kaz il-Qrati Maltin jitqiesu bhala community trade mark courts. L-artikolu 96(a) ighid hekk:

- The Community trade mark courts shall have exclusive jurisdiction:
- (a) for all infringement actions and – if they are permitted under national law – actions in respect of threatened infringement relating to Community trade marks;

Il-bazi tal-azzjoni ghall-invalidita mhix daqshekk rilevanti f'dan l-istadju izda li hu rilevanti hu d-diskrezzjoni afdata lil Community trade mark court li jkompli jisma' o meno kawza ta' vjolazzjoni meta hemm kawza ghall-invalidita.

Kif ighid l-awtur **Kelly's Law of Trade Marks and Trade Names**, 15<sup>th</sup> Edition

It is clear that in both these sets of circumstances that there is a strong presumption in favour of the tribunal first seised to hear the proceedings while staying the later proceedings. This presumption is only rebutted where there are "special grounds" which are not defined within the CTM Regulation. It should be noted that these provisions apply even where the party attacking the trade mark is not the same in both jurisdictions (See **Kitfix Swallow Group Ltd v Great Gizmos Ltd** [2008] E.T.M.R. 11, para. 11. In this case the original CTM Infringement proceedings were brought against the UK distributor of the potentially infringing products who then counterclaimed for a declaration of invalidity of the CTM. The later OHIM proceedings, attacking the validity of the CTM, were brought by a different party, the manufacturer of the potentially infringing products).

Il-Qorti tqis illi l-artikolu 104(1) jimponi obbligu fuq il-Qorti tat-trade marks komunitarji, bhal ma hi din il-Qorti, illi tissposendi l-procedimenti fejn hemm gia applikazzjoni pendent quddiem l-OHIM ghal dikjarazzjoni ta' invalidita ta' trade marks.

Dan l-obbligu jista' jigi skartat biss fejn jezistu 'special grounds'. Fil-kawza **Nokia Corp. vs Joacim Wärdell** (C316/05) il-High Court Ingliza qalet hekk:

17. Although not concerned with tis Article of the CTMR, the ECJ has considered the meaning of "special reasons" in the context of what is now Article 102 of the CTMR. The case in question is case C316/05 Nokia Corporation v. Wardell. The court held, first, that special reasons must be given an autonomous and uniform interpretation through the EU; and second, that special reasons must relate to factual circumstances specific to a given case. In addition in that case Advocate General Sharpston said that since special reasons were a derogation from a general mandatory rule, a derogation is to be narrowly construed. In my judgment, the same approach applies to Article 104, although the phrase in Article 104 is "special grounds" as opposed to "special reasons".

In oltre l-Qorti tal-Appell Ingliz fil-kawzi konnessi **Starbuck (HK) Limited vs BskyB Group PLC u EMI (P) Limited vs BskyB PLC** (2012) ikkonkludiet illi l-prezunzjoni ta' soprasessjoni hi wahda qawwija mhux biss minhabba li deroga ghal regola generali tal-ligi Ewropea għandha tingħata interpretazzjoni restrittiva izda wkoll biex jigu evitati decizjonijiet inkonsistenti. Minhabba f'hekk hu biss f'kazijiet rari u

eccezzjonal li jigu riskontrati 'special reasons' ghal tali deroga li jridu jkunu specifici ghal fattispecie partikolari tal-kaz.

Hu minnu illi l-kontrotalba ghall-invalidita tal-erba' trade marks gia imsemmija saret wara l-prezentata tal-azzjoni ta' vjolazzjoni pero din il-Qorti tqis illi l-prezunzjoni tal-ligi li l-ewwel tigi deciza jekk it-trade mark hix invalida o meno qabel tikkunsidra kull allegazzjoni ta' vjolazzjoni tagħha għandha tigi irrispettata f'dan il-kaz. Ikun ferm imprattiku jekk mhux perikoluz li jigi deciz allegazzjoni ta' vjolazzjoni meta qed jigi kontestat l-istess dritt li bih qed tigi invokata l-vjolazzjoni. Din il-Qorti ma irriskontrat ebda 'special grounds' li għalihom għandha tiddepartixxi mill-principju regolatur tal-ligi fil-Council Regulation 207/2009.

Il-kontrotalba tas-socjeta konvenuta ghall-invalidita hi mibnija fuq I-artikolu 52(1)(a) u (b) u 7(1)(a), (b) u (c) cioe ragunijiet, li jekk fondati jininvalidaw it-trade marks registrati. Dawn I-artikoli jolqtu l-ezistenza tat-trade marks fl-essenza taghhom u sakemm dan il-mertu jkun deciz ma tistax il-Qorti thossha libera li tikkunsidra l-allegazzjonijiet ta' vjolazzjoni. Madankollu tqis illi safejn japplika ghal kontrotalba billi I-istess ragunament japplika ghal dak li intqal fir-rigward tal-azzjoni attrici u I-proceduri esteri pendenti fl-OHIM din il-Qorti tqis li wkoll għandha tissoprasjedi sakemm ikun hemm eżitu finali fil-proceduri esteri. Hemm ukoll raguni ta' pratticita ghaliex din il-Qorti ma thosssx li għandha tisma' I-provi biss kemm fit-talba attrici u I-kontrotalba tal-konvenuti. Dan ghaliex I-OHIM tista' tiddeciedi b'tali mod illi din il-Qorti tkun indirizzat is-smigh tal-provi b'mod li ma jirriflettix il-konkluzjonijiet li jistgħu jigu raggunti mill-OHIM u b'hekk tkun ipperikolat u possibilment ikkонтaminat il-process kollu quddiemha.

## Decide

Ghalhekk il-Qorti tqis illi t-talba ghal soprassessjoni hi gustifikata u ghalhekk għandha tissoprassjedi li tkompli tisma' l-kawza in kwantu t-trade mark 011538147 sakemm tigi deciza finalment il-vertenza mill-OHIM u in kwantu għat-trade marks 011106713, 011560604, 010718542 u 011560448 għandha wkoll tissoprassjedi sakemm tigi deciza l-vertenza mill-OHIM. Il-Qorti tirriserva li tippronunzja ruhha fi stadju ulterjuri jekk jezitux cirkostanzi li qhalihom għandha tiehu provvedimenti skond l-artikolu

104.3 tal-Council Regulation 207/2009 kemm-il darba titressaq talba dettaljata ad hoc. Spejjez jibqghu bla taxxa.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur