QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum It-Tnejn, 18 ta' April, 2016

Numru 12

Fl-atti tar-Rikors Guramentat Nru. 439/2015

King.com Limited

vs

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

Il-Qorti,

Rat ir-rikors ta' King.com Limited tat-18 ta' Dicembru 2015 ghal mizuri protettivi u provvizjorji ai termini al-artikolu 104(3) tar-regolament KE 207/2009;

Rat ir-risposta tas-socjeta intimata tat-8 ta' Frar 2016 li opponew ghal tali mizuri;

Rat l-atti kollha prezentati u semghet lid-difensuri tal-partijiet

Rat li r-rikors thalla ghal digriet

Ikkunsidrat

Ir-rikorrenti qed jitolbu dawn il-mizuri in vista tad-digriet ta' din il-Qorti li ssoprasediet fil-proceduri civili ghal allegat ksur ta' drittijiet ta' proprjeta intellettwali inizzjati mis-socjeta rikorrenti kontra dik intimata. Is-soprasessjoni nghatat peress illi quddiem l-OHIM kienu qed jittiehdu proceduri mis-socjeta intimata ghal invalidita ta' trademark kommunitarju appartenenti lis-socjeta rikorrenti li dwarha kienu qed jsiru proceduri ta' vjolazzjoni tal-istess quddiem din il-Qorti. Ghal precizjoni jinghad illi s-socjeta rikorrenti kienet qed tallega vjolazzjoni fuq diversi marki ohra registrati quddiem din il-Qorti fl-istess kawza, u li dwarhom is-socjeta intimata kienet qed tattakka l-validita taghhom quddiem din l-istess Qorti. Precedenti dawn il-proceduri kienet saret talba mis-socjeta rikorrenti ghal hrug ta' mandat ta' inibizzjoni a bazi tal-artikolu 103(1) tal-KE 207/2009 li gie michud. F'dawn il-proceduri is-socjeta intimata talbet is-soprasessjoni a bazi tal-artikoli 104(1) li gie milqugh kif fuq inghad u konfermat anke wara talba ghal rikonsiderazzjoni. Issa a bazi ta' dan d-digriet tad-9 ta' Dicembru 2015, qed isir il-prezenti rikors a bazi tal-artikolu 104(3) tal-istess regolament.

Il-mizuri li s-socjeta rikorrenti qed titlob huma s-segwenti:

1. Inibizzjoni interlokutorja tas-sinjali li fihom il-kelma 'Candy' uzati mis-socjeta intimata dwar downloadable jew online games, fosthom apps;

2. Ghoti ta' garanzija ta' mhux anqas minn €4,000,000 ghal proceduri mehuda f'din il-kawza u l-ohra konessa 438/2015MCH ghal danni, spejjez legali, mill-bidu tal-azzjoni sad-data li tibqa' operanti l-ordni;

3. Inibizzjoni li s-socjeta intimata titrasferixxi l-loghob kontenenti l-uzu tal-kelma 'Candy' jew assistenza lil terzi fl-issoktar ta' kull azzjoni li tifforma parti mill-mertu tal-kawza;

4. Ordni ta' preservazzjoni ta' evidenza dwar l-uzu tas-sinjali, inkluz dokumenti bankarji, finanzjarji jew kummercjali, fil-kontroll, kustodja jew pusses tas-socjeta intimata b'dan li tali evidenza tinzamm b'mod li tissodisfa lil Qorti;

5. Ordni ghal pubblikazzjoni tad-digriet f'gurnal ewlieni f'kull wiehed mit-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea.

L-ewwel kwistjoni li trid tigi epurata u deciza hi jekk tali mizuri protettivi u provvizjorji fl-ambitu ta' drittijiet ta' proprjeta intellettwali humiex kontemplati mill-ligi. Il-ligi Maltija

li tkopri mizuri protettivi u provvizjorji hu l-Kap. 488. Pero din il-ligi hi traspozizzjoni tad-direttiva Intellectual Enforcement Directive (2004/48). Ir-regolament KE 207/2009 cioe l-Community Trademark Regulation jipprovdi bhal Kap. 488 dispozizzjonijiet specifici dwar l-enforzar tad-drittijiet intellettwali.

Ma hemmx dubju illi ghal finijiet ta' din il-kwistjoni huwa applikabbli awtomatikament dak li jipprovdi l-legislatur fil-ligijiet nazzjonali. Pero kif inhu maghruf, il-ligijiet nazzjonali huma subordinati ghal dak li jipprovdu r-regolamenti li ghandhom jipprevalu f'kaz ta' konflitt ma' jew nuqqas fil-ligijiet nazzjonali. In oltre regolament hu direttament applikabbli fl-istat membru bhala ligi nazzjonali, kuntrarju ghal direttiva li tigi trasportata fl-ligi ad hoc fl-istat membru li tirrifletti dak li trid id-direttiva. Hi l-fehma tal-Qorti illi l-interpretazzjoni li ghandha tinghata lir-regolamenti u t-traspozizzjoni ta' direttivi ghandu jkun kemm jista' jkun konsoni mat-taghlim gurisprudenzjali tal-Qorti Ewropea. Ir-raguni wara din hi li l-iskop tar-regolamenti u d-direttivi hu li l-pajjizi membri japplikaw u jenforzaw il-ligijiet b'mod uniformi fl-istati membri biex ikun hemm aktar ugwaljanza u trasparenza fl-applikazzjoni ta' dak li trid l-Unjoni Ewropea bhala ghaqda wahda ghalkemm maghmula minn partijiet distinti.

Maghdud dan hemm divergenza bejn il-kontendenti. Filwaqt illi s-socjeta rikorrenti qed tallega li r-regolament 207/2009 hu sui generis u ghandu jinqara wahdu u jipprevali skond id-dispozizzjonijet partikolari tieghu, senjatament f'dan il-kaz bl-applikazzjoni tal-artikolu 104(3) u l-ligi nazzjonali (Kap. 488) hu zieda bhal kull mezz iehor provdut bil-ligi ghall-enforzar, is-socjeta intimata tikkontendi illi l-applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet tar-regolament dwar l-enforzar tal-Community Trademarks bis-sahha tal-ligi nazzjonali tirrikjedi l-applikazzjoni tal-principji mhaddna fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea, u cioe l-Intellectual Porperty enforcement Directive (Directive 2004/48) (id-"Direttiva"), li hija dak l-istrument legali li l-ligi Ewropea tipprovdi sabiex jigi zgurat applikazzjoni unformi madwar l-Unjoni Ewropea tad-dispozizzjonijiet tar-regolament u tal-principji ta' enforzar tad-drittijiet li johorgu mir-regolament. Filwaqt illi s-socjeta rikorrenti taghmel enfasi li l-artikolu 104(3) ghandu jinqara wahdu, is-socjeta intimata tinsisti li dan ghandu jinqara fl-ispirtu tad-direttiva u dak li jipprovdi l-artikolu 103(1) fuq mizuri protettivi u provvizorji li hu fl-essenza r-rikors odjern.

Hi l-fehma tal-Qorti illi biex jigi assikurat li l-intenzjoni tal-legislatur Ewropej qed tigi indirizzata mill-istati membri u senjatament f'dan il-kaz ta' protezzjoni u enforzar ta' drittijiet intellettwali, ghandu jittiehed kont tar-relazzjoni bejn id-drittijiet moghtija lil proprjetarju tat-trademarks fir-regolament u l-mekkanizmu biex dawn jigu enforzati tramite d-dispozizzjonijiet tad-direttiva kif implimentata fil-ligi nazzjonali b'mod li din tal-ahhar tkun kompatibbli mal-istess. F'dan is-sens ghalhekk, il-Qorti tqis li l-ewwel irid jittiehed kont ta' dak li jrid ir-regolament u kif il-mizuri ta' enforzar detatti mid-direttiva kif promulgati fil-Kap. 488 huma applikati b'mod kompatibbli mar-regolament u jekk ir-regolament fih innifsu jaghtix drittijiet oltre d-direttiva u kwindi dak li tipprovdi l-ligi nazzjonali nfisha li jirrizulta mill-ligi nostrana trasportata minn direttivi tal-Unjoni Ewropea.

Qabel ma l-Qorti tidhol fil-mertu propizju tal-kaz, tajjeb li jerga' jigi rilevat illi fil-bidu tal-proceduri quddiem din il-Qorti diversament preseduta u qabel ma saret it-talba formali ta' soprassessjoni mis-socjeta intimata, kien intalab il-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni (224/2015EG) biex is-socjeta intimata titwaqqaf milli tkompli topera bl-isem 'Candy' kif fil-fatt qed jerga jintalab fl-ewwel talba bil-prezenti rikors. Dik it-talba ghal hrug ta' mandat ta' inibizzjoni kien gie michud fit-30 ta' Marzu 2015. Tali talba kienet saret a bazi tal-artikolu 103(1) tar-regolament li jitkellem dwar provisional, including protective measures in respect of a community trademark <u>as may be available under the law of that state</u> (sottolinear tal-Qorti) in respect of a national trademark.

Il-Qorti fil-proceduri ta' dak il-mandat, kienet qalet hekk:

> The fact that regulation 103 grants applicant the right to apply for protective measures in respect of his community trademark under the laws available in the State where proceedings are initiated, necessarily means that once it has chosen the Maltese forum to provide the remedy requested, this Court cannot but apply the relevant procedure as laid out in council regulations and directives applicable in Malta relating to trademarks embodied in Chapter 488 of the Laws of Malta, to the exclusion of any other dometic law.
>
> Chapter 488, consequently being a transposition of the said directive into our legislation has to be interpreted in the line with the recitals to the Directive underlying its scope and application, meaning that in the granting of an injunction the Court has to keep in mind the following essential requisites:
>
> 1. Proportionality of the measure

> 2. guarantees needed to cover costs and injury to the respondent if the claim results to be unjustified.
> 3. irreparable harm which may be caused to the claimant by the delay in restraining defendant from continuing in its action of infringement.
>
> Although these requisites are not present in our national procedural laws, the Court opines that both community law as well as domestic law seem to take the stance that the granting of an injunction is an extraordinary remedy which should be resorted to with great caution. This is also in line with the scope of the CMT regulation and directives which should not undermine the free movement of goods or suppress and distort competition and which should not create barriers to legitimate trade"

Din il-Qorti taqbel perfettament ma' dan ir-ragunament fil-principju ghax hu dak il-hsieb espost minn din il-Qorti aktar il-fuq f'din id-decizjoni apparti li din il-Qorti tqis pero illi kwazi l-istess elementi huma dawk li l-Qrati taghna japplikaw in konnessjni mal-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni u kwistjonijiet relatati mieghu u konsegwenzjali ghalih.

Jinghad ghal precizjoni illi t-talba ghal hrug tal-mandat kienet saret a bazi tal-artikolu 103(1) cioe Provisional and Protective Measures izda t-talba odjerna qed issir a bazi tal-artikolu 104(3) cioe Specific Rules on Related Actions. Dawn l-artikoli jghidu hekk:

> Article 103
> Provisional and protective measures
> 1. Application may be made to the courts of a Member State, including Community trade mark courts, for such provisional, including protective, measures in respect of a Community trade mark or Community trade mark application as may be available under the law of that State in respect of a national trade mark, even if, under this Regulation, a Community trade mark court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.

L-artikolu 104 jaqra:

> Specific rules on related actions
> 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.

> 2. The Office, when hearing an application for revocation or for a declaration of invalidity 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 on account of a counterclaim before a Community trade mark court. However, if one of the parties to the proceedings before the Community trade mark court so requests, the court may, after hearing the other parties to these proceedings, stay the proceedings. The Office shall in this instance continue the proceedings pending before it.
>
> 3. Where the Community trade mark court stays the proceedings it may order provisional and protective measures for the duration of the stay.

Il-Qorti hi tal-fehma illi d-differenza bejn dak kontenut fl-artikolu 103(1) u 104(3) rigwardanti l-protective u provisional measures hu fis-sens illi waqt l-artikolu 103 jitkellem fuq mizuri protettivi mitluba fi stat komunitarju fil-pendena ta’ azzjoni anki jekk is-sustanza tal-azzjoni qed tigi deciza fi stat komunitarju ohra, l-artikolu 104(3) jestendi l-istess mizuri f’kaz anki fejn stat membru bhal fil-kaz in kwistjoni ssoprasjeda li jkompli jisma’ l-kwistjoni pendenti l-ezitu fi stat membru iehor jew bhal f’dan il-kaz mill-OHIM ta kaz ta’ invalidita ta’ trademark. Dan l-ahhar artikolu qieghed inehhi l-kwezit jew dubju dwar il-poteri li jista jkollha l-Qorti bhal f’dan il-kaz meta tkun issoprasjediet. Ir-regolament jaghmilha cara illi xorta jibqa’ d-dritt tal-istat membru li jaghti mizuri provvizorju u protettivi. Dawn il-mizuri pero huma gia specifikati u limitati ghal dak li jiddisponi l-artikolu dwar mizuri protettivi u provvizorji cioe l-artikolu 103(1) li jikkonsisti f’dawk il-mizuri li l-ligi nazzjonali taghti fil-ligi domestika taghha. F’dan il-kaz dawn il-mizuri huma dawk li jirrizultaw mill-kapitlu 488 tal-Ligijiet ta’ Malta li hi t-traspozizzjoni tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea ghal mizuri ta’ enforzar tad-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali, u ghandhom jigi applikati u interpretati skond il-principji armonizzanti tad-direttiva stess.

Fuq din l-interpretazzjoni hemm divergenza bejn l-opinjonijiet esperti espressi mill-kontendenti. Is-socjeta rikorrenti hi tal-fehma illi l-mizuri fl-artikolu 104(3) mhumiex limitati ghal dak li jipprovdu l-ligi nazzjonali fejn tkun qed issir it-talba billi tali limitazzjoni mhix imsemmija kif inhi msemmija fl-artikolu 103(1) u ghalhekk l-artikolu hu wiehed sui generis u ad hoc u jaghti diskrezzjoni ampja lil Qorti biex taghti dawk l-ordnijiet provvizorji jew protettivi li jidhrilha xierqa bla ebda xkiel li jirrizulta mill-ligi nazzjonali. Is-socjeta intimata invece tishaq illi l-artikolu 104(3) ma jistghax jinqara

jekk mhux fil-kuntest tar-regolament fl-interita tieghu u fl-isfond tad-direttiva dwar l-enforzar trasportata fil-ligi nazzjonali tal-istati membri.

Saret referenza mis-socejta rikorrenti ghall-kaz Anapurna fejn il-Qorti ta' Dusseldorf iddecidiet li l-artikolu 104(3) mhux ristrett kif inhu l-artikolu 103. Din il-Qorti ma tqis li hi marbuta b'tali opinjoni billi mhix decizjoni tal-Qorti Ewropea imma ta' Community Trademark Court kif inhi l-Qorti Maltija vestita bl-istess kompetenza u in oltre qari tal-istess sentenza ma taghtix raguni studjata ghalfejn tali interpretazzjoni ghandha treggi.

Din il-Qorti hi aktar tal-opinjoni illi n-nuqqas tal-kliem dwar l-applikabilita tal-ligijiet tal-pajjiz fejn qed issir it-talba fl-artikolu 104(3) ma hux ta' xkiel jew eskluzjoni li l-istess parametri applikati fl-artikolu 103 jigu applikati fl-artikolu 104. Il-Qorti ma tqis li ghandu jkun hemm distinzjoni bejn mizuri protettivi u provvizorji waqt proceduri dwar trademarks fejn qed jintalbu l-mizuri f'cirkostanzi anki fejn is-sustanza tal-azzjoni qed tinstema banda ohra, u mizuri protettivi u provvizorji dwar trademark kommunitarja li taghha qed tintalab dikjarazzjoni ta' invalidita li qed tinstema' banda ohra filwaqt li l-azzjoni ta' vjolazzjoni qed tinstema' f'pajjiz membru iehor, f'dan il-kaz f'Malta. Id-differenza tinstab biss li fit-tieni kaz hemm soprasessjoni tal-azzjoni ta' vjolazzjoni sakemm tigi deciza jekk it-trademark hix invalida.

Il-Qorti tqis is-sottomissjoni tar-rikorrenti li l-Qorti f'sitwazzjoni minnhom hi marbuta ma' mizuri li jirrizultaw fil-pajjiz membru li fih qed jintalbu u f'sitwazzjoni ta' soprasessjoni tali limitazzjoni ta' mizuri ma japplikawx u l-Qorti ghandha diskrezzjoni bla ebda limiti hi bla sens legali u tmur kontra l-principju tac-certezza tad-dritt. Il-fatt innifsu li fl-artikolu 103 qed jaghmel accenn ghas-sitwazzjoni li s-sustanza tal-azzjoni tista' tkun qed tigi deciza fi stat membru iehor issahhah it-tezi li l-artikolu 104 qed jipprovdi l-istess sitwazzjoni fattwali ghalkemm it-talba hi ghall-invalidita mhux ghal infrazzjoni.

Ghalhekk il-Qorti tqis li l-artikolu 104(3) ghandu jigi interpretat fl-istess sens procedurali li qed jigi applikat l-artikolu 103 u l-limitazzjonijiet impost bil-mizuri protettivi u provvizorji taht l-artikolu 103 ghandhom japplikaw mutatis mutandis ghall-artikolu 104. Altrimenti anki d-direttiva trasportata fil-ligi Maltija jisfumalha s-sahha

taghha ta' direzzjoni lil istati membri ta' dak li jistghu u ma jistghax jaghmlu ghall-enforzar tar-regolament. Il-Qorti tqis li dan hu l-ispirtu omogeneju tar-regolament li ghandu jinqara mhux b'mod spezzattat u izolat izda komplessivament, marbut mad-direttiva ghall-enforzar tal-artikoli kontenuti fir-regolament.

Il-protezzjoni li din il-Qorti tqis bhala applikabbli jirrizultaw in partikolari kif jidher li hu l-kaz essendo t-talba hi specifika ghall-artikolu 104(3) tar-regolament 207/2009 mill-artikolu 8 tal-Kap. 488. Dan jghid hekk:

> (1) Kull persuna msemmija fl-artikolu 3 tista' permezz ta' rikors titlob lill-Qorti -
> (a) tohrog kontra min ikun qieghed allegatament jikkommetti l-ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettwali, digriet li jkun intiz biex jipprevjeni kull ksur imminenti ta' dritt ta' proprjetà intellettwali bhal dak, jew li jipprojbixxi, fuq bazi provvizorja u, fejn ikun adatt, bla hsara għal hlas ta' penali li jista' jsir ghal diversi drabi fejn ikun hemm provdut dwar dan skont il-ligi, milli jitkompla jsehh kull tali ksur allegat ta' dak id-dritt, jew li taghmel dik it-tkomplija soggetta ghal garanziji li jkunu intizi biex jizguraw li jinghata kumpens lid-detentur tad-dritt. Tista' wkoll tinhareg projbizzjoni interlokutorja, taht l-istess kondizzjonijiet, kontra kull intermedjarju li jkollu sservizzi tieghu qeghdin jigu uzati minn terzi hekk li dawn ikunu jiksru dritt ta' proprjetà intellettwali;
> (b) jordna l-qbid jew il-kunsinna tal-oggetti li jkunu suspettati li qeghdin jiksru d-dritt ta' proprjetà intellettwali.
> (2) Meta ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettwali jkun sar fuq dik li l-Qorti tqis li tkun skala kummercjali hija tista' tordna, jekk l-attur juri li jkun hemm cirkostanzi li x'aktarx jipperikolaw l-irkupru tal-hlas ghad-danni, l-qbid kawtelatorju tal-proprjetà mobbli u immobbli ta' min ikun qieghed allegatament jikkommetti l-ksur, inkluz is-sekwestru tal-kontijiet tal-bank u ta' kull attiv iehor tal-istess persuna li tkun qeghda tikkommetti dak il-ksur. Iktar minn hekk, il-Qorti għandu jkollha s-setgha tordna li jigu komunikati d-dokumenti bankarji, finanzjarji jew kummercjali, jew inkella titlob li tinghata access xieraq ghal informazzjoni rilevanti, skont ma jidhrilha li jkun adatt.

L-ewwel, it-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti

Il-parametri tad-drittijiet tar-rikorrenti johorgu minn din id-dispozizzjoni. Harsa lejn it-talbiet tar-rikorrenti juru mill-ewwel daqqa ta' ghajn illi l-ewwel zewg talbiet ma jistghux ikunu kumulattivi ghax l-artikolu 8(1) jaghti d-dritt ghall-inibizzjoni <u>jew</u> ghal ghoti ta' garanzija. It-tielet talba hi inkluza fl-ewwel talba u ghalhekk tista' titqies bhala haga wahda skond ma jitlob l-artikolu 8(1).

L-ewwel u t-tielet talbiet huma l-inibizzjoni milli s-socjeta intimata tkompli tuza l-kelma 'Candy' fil-prodott taghha jew titrasferixxi lil terzi fl-issoktar ta' kull azzjoni li tifforma

parti mill-mertu tal-kawza. Jibda biex jinghad li t-tielet talba ma tirrizultax mill-artikolu 8 u ghalhekk mhix applikabbli. L-inibizzjoni fuq is-socjeta intimata nfisha fl-ewwel talba gia giet trattata fil-mandat ta' inibizzjoni mitlub taht l-artikolu 103 deciz fit-30 ta' Marzu 2015 kif gia enuncjat fil-bran tal-istess digriet riportat supra. F'dik ic-cirkostanza din il-Qorti diversament preseduta qalet illi s-socjeta rikorrenti ma gabitx prova ta' pregudizzju rrimedjabbli jekk is-socjeta intimata tkompli tuza l-kelma 'Candy' fil-loghob taghha, jew li s-socjeta rikorrenti sofriet xi telf anzi jirrizulta li l-profitti u l-popolarita tal-loghob minnha promoss kompla jikber. In oltre t-trapass ta' zmien hu fattur li jimmilita kontra l-hrug ta' mizuri eccezzjonali bhal ma hi dik ta' inibizzjoni mill-membri stati kollha da parti tas-socjeta intimata, liema inibizzjoni jekk tidhol fis-sehh ser titfa' lis-socjeta intimata barra mill-kummerc mehud in konsiderazzjoni li dan it-tip ta' loghob hu ta' durata limitata qabel jitpogga fuq is-suq loghob iehor.

Sena wara dan id-digriet, l-istess talba qed terga' tingieb quddiem din il-Qorti fejn oltre li ghadda iktar zmien u ghalhekk il-hajja tal-loghob kontestat qed jersaq aktar vicin t-tmiem naturali tieghu, ma jidhirx li s-socjeta rikorrenti sofriet xi dannu irrimedjabbli, anzi l-gross income taghha komparat ma'dik tas-socjeta intimata hu wiehed inkredibilment akbar. Tqajmet f'dan il-kaz il-kwistjoni tar-royalties mitlufa mill-uzu licenzjat tal-loghob tas-socjeta rikorrenti li jista' jikkostitwixxi dannu pero hawn ukoll ma ngiebet ebda prova ta' xi telf konkret u irrimedjabbli kif il-Qorti tqis li ghandha tkun il-qies adegwat ghal hrug ta' inibizzjoni fuq din l-iskala. Wiehed del resto ma jridx jinsa illi l-mizuri li jistghu jintalbu taht l-artikolu 104(3) huma mmirati ghal protezzjoni fil-perjodu ta' soprasessjoni biss, cioe perjodu iktar limitat minn dak li jipprovdi l-artikolu 103 ghal mizuri pendente lite. L-iskop wara l-mizuri taht l-artikolu 104(3) ghalhekk huma iktar cirkostritti u jpoggu oneru akbar fuq ir-rikorrenti li jiggustifikaw l-hrug ta' inibizzjoni kif mitluba.

Ma jistghax jinghad li l-fatt wahdu li gia ntalab il-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni allura kull talba simili tikkostitwixxi res judicata. Dan ghaliex tali mandat, milqugh jew michud hu provvizorju pendenti proceduri in corso u fejn ic-cirkostanzi jitbiddlu jistghu jaghtu lok ghal talba mill-gdid.

Irid jinghad li bejn id-digriet fil-mandat ta' inibizzjoni u dan ir-rikors sehhew zewg fatti. L-ewwel wiehed hu d-digriet ta' soprasessjoni nnifsu. Fil-fehma tal-Qorti dan id-digriet wahdu ma jaghtix lok ghal xi impozizzjoni tal-mizura inibitorja. L-artikolu 104(3) stess juza l-kelma 'shall stay the proceedings' fil-kaz kongru u sabiex din l-impozizzjoni tal-artikolu 104(3) ma jorbotx ghal kollox id il-Qorti jaghti l-fakolta espressa lil Qorti li ghalkemm issoprasediet, xorta tista' tohrog mizuri protettivi u provvizorji u mhix prekluza bl-istess digriet ta' soprasessjoni taghha stess. Kwindi dan il-fattur wahdu ma hux indikattiv ta' xi bdil fic-cirkostanzi mid-digriet fil-mandat ta' inibizzjoni li trattat kwazi b'mod identiku l-istess elementi fattwali li qed jergghu jigu trattati issa. Pero jridu jezistu cirkostanzi li jwasslu ghal ghoti ta' dawn il-mizuri, liema cirkostanzi jridu jkunu insorgu mill-ewwel digriet sallum.

It-tieni fattur pero li nbidel mill-ewwel digriet ta' din il-Qorti diversament preseduta hi d-decizjoni tal-OHIM fejn cahdet it-talba tas-socjeta konvenuta ghall-invalidita ta' wahda mit-trademarks sub iudice peress li ma rrizultalhiex li t-trademark 'Candy' jew fejn hemm l-uzu tal-kelma 'Candy' fi trademark, ghandha importanza dominanti li tista' tiqies bhala deskrittiva tal-prodott u ghalhekk gie dikjarat li t-trademark tas-socjeta rikorrenti mhix registrata hazin. In oltre u bhala konsegwenza ma rrizultax lil OHIM illi l-kelma 'Candy' ma kinitx distintiva minhabba li kienet deskrittiva tal-prodott kontestat. Din id-decizjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 hi bhalissa soggetta ghal appell.

Din id-decizjoni taghti sahha lis-socjeta rikorrenti dwar il-validita tat-trademark taghha pero fl-ewwel lok din id-decizjoni ma hix res judicata u aktar minn hekk, il-fatt wahdu li sallum is-socjeta rikorrenti ghandha trademark kontenenti l-kelma 'Candy' bhala wahda valida, ma jfissirx illi s-socjeta intimata awtomatikament qed tuza markju in vjolazzjoni tad-drittijiet intellettwali lis-socjeta intimata. Dak hu l-mertu li lanqas ghadu beda jigi kunsidrat pendenti l-ezitu tal-validita tat-trademark tas-socjeta rikorrenti finalment mill-Qorti Ewropea.

Ghalhekk il-Qorti ma tqis li gew prodotti provi jew cirkostanzi godda ta' tali portata li jimmeritaw li din il-Qorti tilqa l-ewwel jew it-tielet talbiet tar-rikorrenti.

In kwantu ghat-tieni talba pero din titlob garanzija ta' €4,000,000 ghal danni, spejjez legali u spejjez konnessi mal-kawza. Jigi precizat kif gia nghid illi l-garanzija f'dawn

ic-cirkostanzi tista' tigi imposta u limitata ghal perjodu tas-soprasessjoni. Ma hemmx hjiel tad-durata tas-soprasessjoni pendent l-ezitu tal-appell, pero madankollu l-Qorti ma tistax ma tqis illi sa issa s-socjeta rikorrenti ghandha trademark registrata validament b'konferma ta' dan mill-OHIM li qed tallega li qed tigi ivvjolata b'konsegwenzi negattivi finanzjarjament li ghalkemm jistghu ma jkunux irreversibbli jew irrimedjabbli izda li jezistu jekk fil-mertu jirrizulta l-vjolazzjoni. Iz-zamma tal-proceduri da parti tas-socjeta intimata tpoggi fuq is-socjeta rikorrenti piz li ma jistax jigi traskurat aktar u aktar wara d-decizjoni tal-OHIM. Ma' dan jizdied illi s-socjeta intimata hi registrata barra mill-Unjoni Ewropea li jirrendi l-ezegwibilita ta' kull sentenza aktar difficli milli kieku registrata fl-Unjoni Ewropea. In oltre jista jaghti l-kaz li mhux wiehed remot illi jekk is-socjeta intimata, bit-tmiem naturali tal-loghob minnha spaccjat, fil-perjodu ta' soprasessjoni, taghlaq l-operat taghha, kull esekuzzjoni tista' tigi fix-xejn. Din il-Qorti fic-cirkostanzi ma tqis illi impozizzjoni ta' garanzija monetarja kommensurata ghas-sitwazzjoni ghal perjodu ta' soprasessjoni tenut kont tal-prima facie dritt ta' protezzjoni ta' dritt intellettwali meta jitqiesu l-eventwalitajiet u ipotesi ragonevoli li din il-Qorti semmiet aktar il-fuq hi barra minn lokha. Tali garanzija hi fattibbli u ekwa u qeghda fil-poter ta' din il-Qorti minn qari tat-tieni sezzjoni tal-ewwel paragrafu tal-artikolu 8(1) tal-Kap. 488 li taghtiha. Din il-Qorti ma tqis li inibizzjoni hi mizura proporzjonata pero impozizzjoni ta' garanzija ghas-salvagwardja tad-drittijiet prima facie tas-socjeta rikorrenti hi wahda li tibbilancja d-drittijiet rispettivi tal-partijiet, basta li tali garanzija tkun moderata fis-sens li ma tkunx qed tilhaq l-istess skop tal-inibizzjoni. Billi l-Qorti ma tqis li fil-perjodu ta' soprasessjoni ghandhom jithallew jingiebu provi fil-mertu tal-azzjoni u kwindi provi li jistghu jifthu l-mertu sa issa sospiz, qed tiffissa l-garanzija arbitrio u boni viri fis-somma ta' €750,000 li s-socjeta intimata ghandha tiddepozita fir-registru tal-Qorti sad-19 ta' Mejju 2016 biex jaghmel tajjeb ghal kumpens lid-detentur tad-dritt fil-perjodu ta' soprasessjoni li ilu li beda mill-5 ta' Ottubru 2015, tenut kont tal-fatt illi s-socjeta konvenuta ddikjarat li ghamlet qliegh ta' gross USD8,600,000 minn Awwissu 2013 sa Dicembru 2015 cioe 28 xahar b'medja ta' USD296,000 fix-xahar. F'dan is-sens qed tintlaqa' t-tieni talba. Fin-nuqqas li tigi depozitata tali garanzija fiz-zmien stipulat allura tqis li insorgiet cirkostanza li tista' tpoggi lis-socjeta rikorrenti fi pregudizzju irrimedjabbli biex tissalvagwardja d-drittijiet taghha u ghalhekk tilqa' l-ewwel talba bla pregudizzju ghal kull dritt iehor spettanti lir-rikorrenti in konnessjoni mat-tielet talba li ma tidhirx applikabbli bl-artikolu 8 tal-Kap. 488.

Ir-raba' talba

Din hi talba ghal preservazzjoni ta' provi dwar l-uzu tas-sinjali, inkluz dokumenti bankarji finanzjarji jew kummercjali fil-pussess tas-socjeta intimata. Il-Qorti hi tal-fehma illi tali talba mhix ammissibbli pendenti s-soprasessjoni taht l-artikolu 6 tal-Kap. 488 li jitkellem dwar il-preservazzjoni tal-provi. L-artikolu 6 li jitkellem dwar preservazzjoni ta' provi anke qabel jinbdew il-proceduri fil-mertu hu intiz ghal provi relatati mal-preservazzjoni tal-prodott li qed allegatament jinfringi d-drittijiet intellettwali u d-dokumenti relatati mal-produzjoni u distribuzzjoni tieghu u mhux mal-qliegh maghmul. Lanqas l-artikolu 5 li jitkellem dwar il-produzzjoni ta' provi ma japplika ghax ma jsemmix preservazzjoni izda fuq produzzjoni ta' provi li jimplika li dawn il-provi jistghu jintalbu li jigu prodotti waqt is-smigh tal-provi fil-mertu u mhux qabel jew bhal f'dn il-kaz meta l-Qorti ssoprasediet u ghadha ma bditx tisma' provi. Pero harsa lejn l-artikolu 8(2) li jitkellem dwar provisional and precautionary measures jaghti d-dritt lil Qorti li tordna l-komunikazzjoni ta' dokumenti fiskali, bankarji u kummercjali jew access ghall-informazzjoni. F'dan il-kaz dak li qed jitlob r-rikorrenti hu l-preservazzjoni tal-imsemmija dokumenti, cirkostanza necessarja biex jigi attwat fil-prattika l-artikolu 8(2) tal-Kap. 488.

Il-Qorti ghalhekk fic-cirkostanzi qed tilqa' t-talba tas-socjeta rikorrenti fis-sens illi tordna lis-socjeta intimata li zzomm a dispozizjoni ta' din il-Qorti kull dokument bankarju, kummercjali u fiskali relatat mal-loghob mertu tal-kontestazzjoni mid-data tad-digriet ta' soprasessjoni ghat-tul kollu tas-soprasessjoni sakemm ma jinghatax ordni ohra u qed torbot lis-socjeta intimata sabiex entro gimghatejn mid-digriet iddahhal nota fl-atti tal-kawza li din l-ordni gie ottemperata u dawn id-dokumenti jinsabu u ser jinzammu fil-pussess taghha sakemm tinghata ordni ohra minn din il-Qorti.

Il-hames talba

Din it-talba ghal pubblikazzjoni tal-ordni tal-Qorti li qed tinghata mhix ammissibbli ghax l-artikolu 14 tal-Kap. 488 jaghti lok ghal tali mizuri wara decizjoni fuq il-mertu u mhux qabel.

Decide

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti qed tichad il-hames talba tar-rikorrenti filwaqt li tilqa' t-tieni talba u tordna lis-socjeta intimata tiddepozita fir-registru tal-Qorti s-somma ta' €750,000 bhala garanzija pendenti s-soprasessjoni tal-kawza mertu ta' dan ir-rikors liema garanzija tibqa' in vigore sa gimghatejn mindu l-Qorti tirrevoka l-imsemmija ordni ta' soprasessjoni jew tinghata ordni mod iehor kontra l-impozizzjoni tal-garanzija; f'kaz li s-socjeta intimata tonqos li tottempera ruhha mal-ordni, qed tintlaqa' l-ewwel talba tar-rikorrenti b'effett mill-20 ta' Mejju 2016, li jibqa' validu sa gimghatejn mindu l-Qorti tirrevoka l-ordni ta' soprasessjoni jew tinghata ordni mod iehor; tilqa r-raba' talba u tordna lis-socjeta intimata tipprezenta nota fl-atti tal-kawza fejn tikkonferma li ghandha u ser izzomm fil-pussess u kustodja taghha kull dokument fiskali, bankarju u kummercjali relattivi ghall-loghba minnha uzata u/jew spaccjata kif ukoll kull dokumentazzjoni relatata u konnessa mall-istess bla ebda limitazzjoni jew eskluzjoni u dan riferibbilment mid-data tad-digriet ta' soprasessjoni ta' din il-Qorti sa zmien gimghatejn mir-revoka tal-ordni ta' soprasessjoni jew tinghata ordni kuntrarja. Spejjez tal-istanza tbatihom is-socjeta intimata.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur