PRIM AWLA TAL-QORTI CIVILI

IMĦALLEF

ONOR. IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum l-Gimgha 22 ta' April 2022

Fl-atti tar-Rikors Nru 1152/2021ISB fl- ismijiet:

PLAY'N GO MARKS LIMITED, kumpanija registrata f'Malta b'dettalji ta' registrazzjoni C83955 u b'indirizz regsitrat ta' Level 4, the Centre, Pjazza Tigne, Tigne Point, Sliema, TP01, Malta

vs

PRAGMATICPLAY LTD, kumpanija registrata f'Malta b'dettalji ta' registrazzjoni C68028 u b'indirizz regsitrat ta' 144 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Il-Qorti,

Rat **ir-Rikors** ta' **PLAY'N GO MARKS LIMITED**, pprezentat fis-17 ta' Dicembru 2021;

Rat id-Digriet taghha tas-17 ta' Dicembru 2021;

Rat **ir-Risposta** tas-socjeta' **PRAGMATICPLAY LTD** tal-10 ta' Jannar 2022;

Rat **<u>id-dokumenti</u>** li kienu prezentati mar-rikors u r-riposta;

Semghet dak li kellhom x'jittrattaw id-difensuri tal-partijet fl-udjenza tal-14 ta' Marzu 2022;

Ikkunsidrat:

Illi bid-digriet tad-29 ta' Mejju 2021, din il-Qorti kienet idecidiet hekk:

> *Il-Qorti ghalhekk, fid-dawl tal-provi mressqa u tal-provvedimenti relatati u hawn fuq diskussi tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta u fid-dawl ta' dak hawn fuq kkunsidrat, jidhrilha illi jkun giust u ekwu illi:*
>
> 1. ***Tipprojbixxi** lis-socjeta' intimata milli tissokta u tippersisti b'kwalunkwe att ta' ksur tad-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' rikorrenti fir-rigward tal-EU trade mark taghha, u cioe ta' (numru 018222306), konsistenti fi kwalunkwe uzu korrenti fil-kors tal-kummerc tas-socjeta' ntimata tal-marka BOOK OF FALLEN u, jew kull forma ta' rapprezentazzjoni tal-kliem BOOK OF FALLEN dwar online slot games, u,*
>
> 2. ***Tordna** fil-konfront tas-socjeta' intimata, prevenzjoni ta' kwalunkwe ksur imminenti ta' l-istess drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta' rikorrenti konsistenti fi kwalunkwe uzu imminenti fil-kors tal-kummerc min-naha tas-socjeta' ntimata ta' BOOK OF FALLEN u, jew kull forma ta' rapprezentazzjoni tal-kliem BOOK OF FALLEN dwar online slot games.*
>
> 3. ***Tordna** n-notifika tal-atti, allura ir-rikors promotur bid-dokumenti annessi u l-provvediment odjern lis-socjeta` intimata "minghajr ebda dewmien", u dan ai termini tal-Artiklu 8(4) tal-KAP 488.*
>
> *Bl-ispejjes ta' dawn il-proceduri kontra s-socjeta` intimata.*

Illi fil-25 ta' Novembru 2021, is-socjeta' rikorrenti **PLAY'N GO MARKS LIMITED** intavolat rikors ai termini tal-Artikolu 8(1)(a) tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta, liema rikors kien degretat minn din il-Qorti fid-29 ta' Novembru 2021.

Illi bir-rirkors odjern, is-socjeta' rikorrenti **PLAY'N GO MARKS LIMITED** qed tilmenta illi minkejja illi d-digriet tad-29 ta' Novembru 2021 kien notifikat lis-socjeta` intimata **PRAGMATICPLAY LTD** dak inhar stess illi nghata d-digriet, b'dan kollu is-socjeta' intimata ssoktat f'dak li kienet qed taghmel, u minkejja illi s-socjeta' rikorrenti interpellatha b'ittra legali tal-1 ta' Dicembru 2021, kull ma ghamlet is-socjeta' intimata kien tibdil zghir u minimu.

Illi s-socjeta' rikorrenti tghid illi kien ghalhekk illi regghet interpellat lis-socjeta' intimata ghat-tieni darba permezz ta' ittra legali ohra tat-3 ta' Dicembru 2021, izda peress illi din baqghet tippersisti u kienet qed tikkawza danni lis-socjeta' rikorrenti, din tal-ahhar ressqet l-odjern rikors u talbet lill-Qorti sabiex:

1. *Tordna, a tenur tal-artikolu 8(1)(a) tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta, lis-socjeta` intimata thallas penali sinnifikanti ghal kull jum li fih kisret u li fih tkompli tikser l-ordni ta' din il-Qorti, u/jew,*
2. *Tordna, a tenur tal-artikolu 8(1)(b) tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta, l-qbid jew il-kunsinna tal-oggetti li qeghdin jiksru d-dritt ta' proprjeta' intelletwali, fosthom servers li jintuzaw sabiex jinkiser l-ordni ta' din il-Qorti, ujew*
3. *Issib lill-intimata u d-diretturi u r-rapprezentanti taghha hatja ta' disprezz fil-konfront tal-awtorita' taghha.*

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi s-socjeta` intimata **PRAGMATICPLAY LTD** tilqa' ghal dawn it-talbiet billi ssostni illi b'mod fattwali, anke jekk hiija kellha r-rizervi fuq il-hrug tal-ordnijiet, b'dana kollu hija ghamlet dak li kellha taghmel b'mizuri provvizorji u ghalhekk ghamlet tibdiliet fil-loghba (DOK KM), kkomunikat mal-klijenti taghha, l-fuq minn 300 kumpannija u talbithom jieqfu b'mod immedjat milli juzaw fuq il-pjattaforma taghhom l-insinja precedenti fi kwalunkwe forma u jbiddluha ghall-gdida (DOK KM) u biddlet il-muzika tal-loghba (DOK KM).

Fi kwanunkwe kaz u b'referenza ghall-ewwel u t-tielet talba tar-rikors hawnekk trattat, is-socjeta` intimata ssostni hekk:

<u>Fir-rigward tal-ewwel talba</u>, msejjsa fuq l-Artikolu 8(1)(a) tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta – din mhix intiza sabiex tipprovdi rimedju ghal disprezz peress illi tali

rimedju huwa regolat bil-KAP 12 tal-Ligijiet ta' Malta u ssostni illi l-provvediment qieghed hemm biex joffri rimedju lil min ikun ressaq it-talba kif ukoll lill-Qorti li tkun tat l-ordni u dawn ir-rimedji ghandhom ikunu parti mill-ordni jew id-digriet tal-Qorti.

Illi l-Artikolu 8(1)(a) ighid espressament hekk:

> *(a) toħroġ kontra min ikun qiegħed allegatament jikkommetti l-ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettwali, digriet li jkun intiż biex jipprevjeni kull ksur imminenti ta' dritt ta' proprjetà 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. Tista' wkoll tinħareġ projbizzjoni interlokutorja, taħt l-istess kondizzjonijiet, kontra kull intermedjarju li jkollu s-servizzi tiegħu qegħdin jiġu użati minn terzi hekk li dawn ikunu jiksru dritt ta' proprjetà intellettwali;*

Il-Qorti tinnota illi fit-talba tas-socjeta' rikorrenti bir-rikors taghha tal-25 ta' Novembru 2021, hija kienet in effetti talbet illi l-Qorti twaqqaf u tipprobjixxi "*taht sanzjoni ta' penali ragjonevoli ghal kwalunkwe ksur ta' tali ordni*". Il-fatt illi fid-digriet taghha tad-29 ta' Novembru 2021 il-Qorti ma esprimitx ruha dwar dik il-parti tat-talba, aktar u aktar il-fatt illi ma cahditx dik il-parti tat-talba, dan ma ghandux ifisser illi jekk jirrizulta illi l-ordni tal-Qorti ma gietx osservata, allura ma tistghax tilqa' t-talba <u>issa</u> hawnekk maghmula. Altrimenti, il-Qorti tkun qeghda toqtol hi l-effett tal-ligi u dak li ried il-legislatur, ossia illi min fil-kuntest tal-ligi *de quo*, jikser l-ordnijiet, irid ihallas ta' eghmilu.

Ghalhekk, filwaqt illi l-Qorti tqis illi huwa giust illi s-socjeta' rikorrenti tressaq it-talba taghha ai temrini ta' l-Artikolu 8(1)(a) tal-KAP 488, anke f'dan l-istadju, b'dana kollu irid l-ewwel jigi diskuss u deciz jekk jimmeritax illi tigi applikata dik il-parti tal-provvediment, l-applikazzjoni allura ta' sanzjoni ta' penali, skond jekk jirrizultax illi jkun hemm ksur o meno tal-ordnijiet.

Filwaqt illi l-Qorti taghmilha cara illi hija mhux ser tidhol fil-mertu tal-kaz, li in ogni caso qed jigi dibattut fil-proceduri propizji quddiemha – hawnekk hija sejra biss tillimta ruha dwar jekk l-ordni tad-29 ta' Novembru 2021 gietx obduta jew le.

Fir-rigward tat-tielet talba mressqa, dik illi jekk ikun il-kaz, i*ssib lill-intimata u d-diretturi u r-rapprezentanti taghha hatja ta' disprezz fil-konfront tal-awtorita' taghha* – s-socjeta' intimata ssostni illi hemm proceduri ad hoc ai temrini tal-KAP 12 tal-Ligijiet ta' Malta u kwini mhux lok illi hawnekk jigu invokati dawk il-proceduri.

Il-Qorti tqis mis-sewwa l-mod kif is-socjeta' intimata tilqa' ghal din it-talba u taqbel maghha. Izzid tghid illi l-ewwel talba hija dak li l-ligi hawnekk applikata trid u tipprovdi ghal min ma jkunx qed jobdi l-ordnijiet tal-Qorti – u kieku kellhom jkunu kkunsidrati l-ewwel u t-tielet talbiet f'daqqa u flimkien, f'kaz ta' sejbien ta' agir illi mhux konformi mal-ordnijiet tal-Qorti, allura jigi illi tali persuna jehel piena doppja – u dan ma ghandux ikun.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi fir-rigward tat-tieni talba, is-socjeta' intimata ssostni illi l-Artikolu 8(1)(b) tal-KAP 488 mhux applikabbli. Jghid dan peress illi s-sub-inciz de quo ighid testwalment *"jordna l-qbid jew il-kunsinna tal-oġġetti li jkunu suspettati li qegħdin jiksru d-dritt ta' proprjetà intellettwali"* u b'accenn specifiku fuq il-kelma "oggetti", is-socjeta' intimata ssostni illi dan il-provvediment huwa essenzjalment applikabbli ghal merkanzija u mhux servizzi.

Issostni illi l-ligi Ewropeja (KE 2004/48) maghrufa bhala IPRED, fl-artikolu 9(1)(b) taghha, li gie traspost fil-ligi taghna u din titkellem fuq merkanzija. Issostni illi l-Qrati taghna ghandhom japplikaw u jinterpretaw legislazzjoni nazzjonali fid-dawl tal-ligi Ewropeja u di piu`, in-necessita' illi jkun hemm konformita' mill-istati membri fl-applikazzjoni tad-Direttivi Ewropej.

Is-socjeta' intimata ssostni illi l-legislatur Ewropew ried jillimita l-applikazzjoni ta' dan il-provvediment ghall-merkanzija kontravvenjenti u jghid illi l-kaz de quo ma jittrattax dan, izda jittratta servizzi. Jsostni illi l-KAP 488 qatt, mill-Qrati taghna, ma kien estiz ghal servizzi, izda dejjem ghal merkanzija. Dwar dan jaghmel referenza ghal numru ta' provvedimenti tal-Qorti Maltija, imma ta' kazijiet relatati ma' oggetti/merkanzija.

Il-Qorti tqis illi minn mkien ma jirrizulta illi s-socjeta' intimata qed taghmel referenza ghal xi provvediment illi ttratta s-servizzi u ddikjarat illi ghaliex huma servizzi u mhux oggetti, allura mhux applikabbli l-KAP 488.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi l-Qorti ma tisghax tghid dak li ma jghidx il-legislatur. Jekk il-legislatur ma eskludiex is-servizzi, allura ma ghandiex tkun il-Qorti li taghmel dan.

Fuq kollox, l-Att dwar it-TradeMarks, **KAP 597 tal-Ligijiet ta' Malta**, ighid:

> 2. (1) Dan l-Att japplika għal kull trademark fir-rigward ta' **oġġetti jew servizzi** li tkun soġġetta għal reġistrazzjoni jew għal applikazzjoni għal reġistrazzjoni f'Malta bħala trademark individwali, marka ta' ċertifikazzjoni jew marka kollettiva jew ta' reġistrazzjoni internazzjonali li jkollha effett f'Malta

FL-istess waqt, il-KAP 488, hawnekk diskuss u applikat, ighid:

> "drittijiet ta' proprjetà intellettwali" tfisser dawk id-drittijiet li jiġu mogħtijin taħt l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur, **l-Att dwar it-Trademarks** u l-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-Disinni, jew kull liġi oħra li tista' minn żmien għal żmien tidħol minflokhom u "liġijiet rilevanti" għandha titfisser bl-istess mod.

Ukoll, il-Qorti taghmel referenza ghall-COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights Brussels, (29.11.2017 COM(2017) 708 final) minn fejn jirrizulta car illi d-Direttiva 2004/48/EC hija pplikabbli ugwalment ghall-merkanzija daqs kemm ghal servizzi.

Jinghad:

> *Intellectual property rights ('IPR') protect intangible assets, allowing creators, inventors and artists to profit from their creative and innovative activities. Intangible assets account for more than half the value of companies, and their importance is growing. In a world where EU companies are increasingly competing on innovation, creativity and quality, intellectual property ('IP') is a powerful tool for growing the competitiveness of all companies, including small- and medium-sized enterprises ('SMEs').*

Il-Qorti ghalhekk tqis illi s-sottomissjonijiet maghmula mis-socjeta' intimata fir-rigward tat-tieni talba tas-socjeta' rikorrenti ma ghandhomx mis-sewwa.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi jonqos issa illi l-Qorti tevalwa u tistharreg jekk effettivament kienx hemm ksur tal-ordnijiet taghha. Dan ser taghmlu minghajr ma tidhol fil-mertu tal-kazijiet pendenti quddiem il-Qorti izda biss fil-qafas ta' jekk jirrizultax o meno illi l-ordnijiet moghtija fid-29 ta' Novembru 2021 gewx effettivament miksura mis-socjeta' intimata, u jekk fl-affermattiv, x'ghandu jkun ir-rimedju proporzjonat in vista' tac-cirkostanzi kollha tal-kaz odjern.

L-ordnijiet gja gew riprodotti hawn aktar il-fuq.

Minn naha taghha, is-socjeta' rikorrenti tirreferi ghaz-zewg ittra legali illi baghtet lis-socjeta` intimata u ukoll tirreferi ghall-provi minnha mressqa.

Il-Qorti rat il-provi mressqa. Tikkunsidra pero` illi jidher illi huwa pacifiku u maqbul bejn il-partijiet illi s-socjeta` intimata hadet mizuri sabiex tottempra ruha mad-digriet ta' din il-Qorti tad-29 ta' Novembru 2021. Jidher pero` illi filwaqt illi ghas-socjeta' rikorrenti dan ma kienx bizzejjed, is-socjeta' intimata tghid illi in *bona fede* ghaliex hija qed tikkontesta l-ordnijiet tal-Qorti moghtija, wettqet dak li kien fil-possibbilita' taghha illi taghmel biex taderixxi mal-ordnijiet.

Fid-dawl ta' dan, il-Qorti mhix sodisfatta illi jimmerita illi jkunu applikati s-sanzjonijiet msemmija fl-artiklu 8(1)(a) tal-KAP 488. Fuq kollox il-Qorti tosserva illi hemm pendenti il-kawzi fil-mertu u hemm ukoll it-talbiet ghad-danni jekk dawn jirrizultaw gustifikati.

GHALHEKK, fid-dawl ta' dak hawn fuq kkunsidrat u fil-kuntest ta' dak li hawn fuq jinghad, il-Qorti qed tghaddi biex tichad it-talbiet tas-socjeta` rikorrenti Play'n Go Marks Limited kontentuti fir-rikors taghha tas-17 ta' Dicembru 2021.

Bl-**ispejjes** tal-odjerna procedura rizervati ghal gudizzju finali fil-kawza fil-mertu.

Digriet Kamerali moghti llum il-Gimgha 22 ta' April 2022.

Onor. Ian Spiteri Bailey
Imhallef

Marisa Bugeja
Deputat Registratur