27 ta' Marzu, 1996

Imħallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A.(Hons.), LL.D. - President
Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.
Onor. Joseph D. Camilleri B.A., LL.D.

Maria Carmela *sive* Lina Mallia

versus

Avukat Dottor Pio Valletta *noe et*

Marka tan-Negozju - Reġistrazzjoni mill-Proprjetarju u Mhux mill-Utent

Il-Kap. 29 jipprovdi li r-reġistrazzjoni ta' marka tan-negozju tista' tintalab biss mill-proprjetarju tagħha u mhux mill-utent li mhuwiex prorprjetarju.

Il-fatt li ditta estera li hi proprjetarja ta' trade mark *tikkonċedi l-użu ta' din it-*trade mark *lil terz anke għal żmien illimitat, imma limitatament fuq territorju determinat, bl-ebda mod ma jista' jfisser ili hi tkun irrinunzjat għall-proprjeta' ta' dik il-marka jew li abbandunatha favur dik il-persuna.*

Il-Qorti f' materji ta' protezzjoni ta' marki tan-negozju għandha teżamina l-meritu mhux biss mill-ottika ristretta tas-suq fit-territorju Malti, imma ukoll fl-implikazzjonijiet tiegħu ta' l-użu ta' l-istess marka fl-esteru sa fejn dan ikun involut fil-każ u jinteressa lill-kontendenti.

Il-Qorti:-

L-attriċi fl-att taċ-ċitazzjoni ppremettiet is-segwenti għat-talbiet tagħha:

"L-attriċi hija l-proprjetarja tar-riċetta għall-manifattura ta' prodotti tax-xagħar bl-isem RI.NO.VA. kif ukoll proprjetarja tad-dritt esklussiv ta' l-użu ta' l-istess *trade mark* ċjoe' RI.NO.VA. rigward il-produzzjoni u l-ġestjoni ta' dawn il-prodotti fuq is-suq Malti u fit-territorju ta' Malta;

L-attriċi ġiet assenjata din il-proprjeta' bid-drittijiet kollha naxxenti minnha bis-saħħa ta' kuntratt ta' diviżjoni (kopja ta' l-

istess kuntratt hawn annessa bħala dokument A) ma' ħutha bħala eredi ta' missierhom il-mejjet Vincenzo Preca fl-atti tan-nutar Dr. Pierre Cassar datat il-5 ta' Diċembru, 1990 u liema riċetta ġiet akkwistata mill-mejjet Vincenzo Preca mingħand il-mejjet Angelo Vaj ta' Piacenza, fl-Italja skond skrittura datata 16 ta' Frar, 1951 (kopja ta' l-istess skrittura hawn annessa bħala dokument B);

Wara erbgħin sena mid-data ta' l-akkwist tar-riċetta u taddritt esklussiv fit-territorju ta' Malta mill-attriċi għall-produzzjoni, manifattura, ġestjoni u bejgħ tal-prodotti tax-xagħar bl-isem RI.NO.VA., is-soċjeta` konvenuta ssottomettiet applikazzjoni (numru 20631/91) lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali għar-reġistrazzjoni tal-marka RI.NO.VA. rigward: "*soaps, perfumery, cosmetics, toiletries, hair lotions and hair colourants*" hekk kif tidher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-9 ta' Awwissu, 1991 (kopja hawn annessa bħala dokument C);

L-attriċi pprotestat skond il-liġi l-applikazzjoni ppreżentata mis-soċjeta` konvenuta għar-reġistrazzjoni tal-marka suddetta stante illi s-soċjeta` konvenuta fir-rigward partikolari ta' l-oġġetti ta' "*hair lotions and hair colourants*" m'għandhiex interess legali u tilledi d-drittijiet kummerċjali ta' l-attriċi";

L-attriċi għalhekk talbet lill-Qorti tal-Kummerċ *illi*:

"Tiddikjara li s-soċjeta` konvenuta ma tistax tirreġistra l-marka "RI.NO.VA." rigward il-manifattura, produzzjoni, pakkettar, ġestjoni, reklamar, bejgħ u konsenji fit-territorju ta' Malta;

Tordna lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali sabiex ma jirreġistrax il-marka "RI.NO.VA." fir-rigward ta' "*hair lotions and*

hair colourants" u oġġetti oħra simili għall-użu fuq ix-xagħar prodotti u manifatturati bl-isem RI.NO.VA. a base tar-riċetti proprjeta` ta' l-attriċi;

Bil-garanzija hawn munita għall-ispejjeż ta' din l-istanza skond il-liġi u bl-ispejjeż kontra s-soċjeta` konvenuta";

Is-soċjeta` konvenuta hekk eċċepiet:

"Preliminarjament il-garanzija offerta mill-attriċi mhijiex idonea;

Illi fil-meritu t-talbiet attriċi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż *stante illi* s-soċjeta` *konvenuta* għandha dritt li tirreġistra f'isimha l-marka "RI.NO.VA." marka li hija ta' proprjeta` tagħha kif l-Onorabbli Qorti tista' tapprezza u tiġġudika mill-kopja ta' l-iskrittura li kienet saret fis-16 ta' Frar, 1951 kopja ta' liema qiegħda tiġi hawn annessa u mmarkata dokument A";

Omissis;

L-Ewwel Qorti ddeċidiet il-kawża billi laqgħet it-talba in kwantu pero` din tirreferi għall-prodotti tax-xagħar kompriżi partikolarment *hair lotions* u *hair colourants* u laqgħet it-tieni talba kif dedotta. L-ispejjeż tal-kawża kellhom jiġu sopportati mis-soċjeta` konvenuta;

Il-qorti tal-Kummerċ hekk immotivat id-deċiżjoni tagħha:

"L-argument ewlieni tal-konvenut *nomine* in sostenn tal-validita` u legalita` tar-reġistrazzjoni tal-marka RI.NO.VA. huwa

li d-dritt li ġie vestit f'missier l-attriċi kwantu għall-isem RI.NO.VA. ma *kienx wieħed ta' użu* u dan *bil-konsegwenza illi l-istess licensee* ma jistax jopponi għal tali reġistrazzjoni mill-persuna li żamm il-proprjeta` f'ismu. Sostna dan il-konvenut *nomine* li fil-kamp tal-liġi tal-proprjeta` industrijali huwa dejjem il-proprjetarju tal-marka li jista' jirreġistra l-marka tiegħu;

L-attriċi sostniet li d-dritt akkwistat mill-awtur tagħha kien wieħed dupliċi: l-proprjeta` tal-formula tal-prodott RI.NO.VA. u d-dritt ta' esklussivita` fuq dan l-istess prodott f'Malta, liema esklussivita` tikkomprendi espressament kemm il-produzzjoni kif ukoll il-fabbrikazzjoni. Anzi skond l-artikolu 6 ta' dan il-ftehim, l-*attriċi tista' tagħmel użu mill-istess <u>riċetta taħt tikketti</u> oħrajn*; filwaqt li skond klawsola 7:

"Nel caso che il signor Preca intendesse cedere ad altri i diritti oggetto del presente contratto, egli dovra` darne preventiva comunicazione al signor Vaj, al quale viene riservato il diritto della preferenza e della priorita` nel rilievo dei diritti stessi ..."

Il-Kodiċi Ċivili fl-artikolu 390, issostni l-attriċi, jirreferi għall-użu ta' jedd reali fuq immobbli u mhux għal drittijiet fuq proprjeta` industrijali. Żgur li f'dan is-suq kwalunkwe dritt ta' użu esklussiv *jew ta' proprjeta` għandhom utilita` waħda*;

Wara li għarblet is-suespost u ħadet kont tal-fatti tal-każ, din il-Qorti hija tal-fehma li t-teżi attriċi għandha tipprevali biex jidher f'moħħ il-kontroventi meta ffirmaw l-iskrittura - dokument B - li l-użu esklussiv f'Malta tal-formola RI.NO.VA, kompriż il-produzzjoni, fabbrikazzjoni, bejgħ jew kwalsiasi negozju (ara klawsola 6) jinbiegħ u jiġi trasferit lill-awtur ta' l-attriċi. Il-prezz

imħallas għal dak iż-żmien, li kien wieħed relevanti, ukoll fih *innifsu* huwa indikattiv tan-natura tat-trasferiment li sar. Jirriżulta ukoll għalhekk li s-soċjeta` konvenuta qiegħda tittenta tirreġistra marka ta' prodott li hija ma tistax tinnegozja f'Malta la direttament u lanqas indirettament. Naturalment dan qed jingħad in kwantu l-marka RI.NO.VA. qiegħda tirreferi għall-*hair lotions* u *hair colourants* għaliex fuq il-ġeneri l-oħrajn ma jidhirx li sar xi ftehim dwarhom ukoll";

Il-Qorti eżaminat l-atti u l-punti ta' dritt involuti u ssib li ma tistax taqbel mal-konsiderazzjonijiet ta' l-Ewwel Qorti u lanqas konsegwentement tista' tikkondividi l-konklużjoni li waslet għaliha. Tagħmel is-segwenti konsiderazzjonijiet:

Ma hemmx dubbju li r-relazzjonijiet kontrattwali bejn il-kontendenti huma determinati bl-iskrittura tas-16 ta' Frar, 1951. Kif ma jistax ikun hemm dubju dwar x'akkwistaw l-awturi ta' l-attriċi b'mod ċar illi "*il Signor Vaj vende e trasferisce al Signor Preca il quale accetta ed acquista la formula per la preparazione del prodotto conosciuto col nome di RI.NO.VA. come pure la formula per la produzione col nome di ACQUA ANGELICA .... assieme al diritto dell'esclussivita` delle produzione e fabbricazione dei prodotti suddetti nell'isola di Malta e sue Dipendenze*". L-artikolu 2, ta' importanza determinanti lill-vertenza taħt eżami, jiddikjara espliċitament illi "*la vendita` della formola, del diritto d'esclusivita` e degli articoli sumensionati si fa e si accorda per il prezzo bonariamento convenuto di Lm2,047.1.8*". Dak li ġie mibjugħ bil-prezz miftiehem allura jeskludi l-marka tal-prodott li baqa' ta' proprjeta` esklussiva tad-ditta venditriċi konvenuta;

Dan joħroġ b'mod l-aktar ċar minn partijiet oħra fl-istess

struttura (*recte* skrittura) li fihom hu ovvju illi d-ditta venditriċi kienet qed tieħu prekawzjonijiet serji biex tipproteġi l-marka u tassigura li din tibqa' proprjeta` tagħha. Filwaqt illi kkonċediet lill-awturi ta' l-attriċi illi jekk iridu jużaw il-marka RI.NO.VA. fit-territorju ta' Malta fejn ingħataw l-esklussivita` (*avra' il diritto di usare per lo spaccio dei prodotti preparati dalle suddette formole i nomi di RI.NO.VA. ed ACQUA ANGELICA od altri nomi*), jekk jagħżlu li jagħmlu użu minn dawn l-ismijiet biex jinnegozzjaw il-prodotti minnhom manifatturati skond il-formola lilhom mibjugħa, huma kellhom l-obbligu li jagħmlu hekk taħt ċerti kondizzjonijiet. Fosthom dik li ma jimmodifikawx il-preżentazzjoni tal-prodott *cosi come oggi si trova* mingħajr il-permess espliċitu bil-miktub tal-venditur. Mhux biss, *l-astuccio contenente i due flaconi RI.NO.VA. dovra' portare stampato con caretteri topgrafici alti almeno quattro millimetri la seguente dicitura:-*

"Procedimento e formola della RI.NO.VA., Piacenza, Italy - Angelo Vaj - Diritto di produzione e vendita per l'Isola di Malta. Ditta Tamico. Vietata l-esportazione";

L-awturi ta' l-attriċi kellhom id-dritt allura skond dan il-ftehim li jipproduċu l-prodotti skond il-formola minnhom akkwistata li jbiegħuhom f'Malta taħt kwalunkwe isem. Iżda jekk ibiegħuhom taħt il-marka RI.NO.VA. huma kienu obbligati illi jirrikonoxxu fuq il-prodott illi dak l-isem ma kienx tagħhom imma li kien tad-ditta venditriċi qabel setgħu jimmodifikaw b'xi mod il-preżentazzjoni u l-format tal-prodott. Ma jista' jkun hemm allura l-ebda dubbju illi l-awturi ta' l-attriċi ma akkwistawx il-marka RI.NO.VA. għalihom imma ingħataw biss l-esklussivita` li jagħmlu użu minnha, pero` taħt il-kontroll u verifika stretta tas-soċjeta` konvenuta sidha. Dan kontrarjament għal dak li qed issostni l-attriċi fis-

sottomissjonijiet tagħha;

Stabbilit dan, iqum mill-ewwel il-kweżit jekk jistax min mhux proprjetarju ta' marka jitlob li din tiġi rreġistrata jew għall-kuntrarju jistax jopponi għar-reġistrazzjoni tagħha minn ħaddieħor. Ir-risposta hi fin-negattiv. L-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali (Kap. 29) infatti jipprovdi li r-reġistrazzjoni tal-marka tista' tintalab biss mill-proprjetarju tagħha u mhux mill-utent li mhuwiex proprjetarju; in fatti fil-formla D, l-applikant jitlob lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali biex jirreġistra t-*trade mark* hawn imwaħħal .... li jippretendi li għandu l-proprejta` tiegħu". Jekk it-talba ta' l-applikant tiġi milqugħa hu jiġi rreġistrat bħala s-sid tagħha fir-reġistru tat-*trade marks* li l-Kontrollur obbligat *iżomm* għat-termini ta' l-artikolu 94 ta' l-istess Ordinanza. Bl-artikolu 95 il-liġi tipprovdi illi "reġistrazzjoni ta' persuna bħala sid ta' *trade mark* tagħtiha l-jedd għall-użu esklussiv tal-marka minn dak in-nhar tat-talba tar-reġistrazzjoni". Fl-artikolu 92 jipprovdi illi "r-reġistrazzjoni tat-*trade mark* tista' ssir f'kull lewn u s-sid jista' jagħmel użu minnha bil-lewn li bih ġiet reġistrata jew b'lewn ieħor". Hu stabbilit ukoll illi għar-rigward ta' l-opposizzjoni għat-talba tar-reġistrazzjoni minn sid ta' *trade mark* din tista' tiġi magħmula minn "kull persuna" (artikolu 88 (1)), naturalment basta jirriżulta li għandha interess legali biex hekk tagħmel. Mhux neċessarja allura illi min jopponi jkun jippretendi li huwa ukoll is-sid ta' l-istess *trade mark*, pero' jeħtieġ jipprova illi bir-reġistrazzjoni mitluba jkun ser isofri preġudizzju. Minn dan joħroġ illi hu ovvju illi s-soċjeta` konvenuta kellha u għad għandha interess li tipproteġi l-marka tagħha anke f'dawk il-pajjiżi fejn - bħal Malta - biegħet il-formola tagħha u tat l-esklussivita` tal-produzzjoni u bejgħ tal-prodott fit-territorju nazzjonali. Kellha u għad għanda interess li tassigura illi dak il-prodott li jiġi manifatturat fuq il-formola tagħha

u żmerċjata taħt il-marka tagħha, jibqa' hekk manifatturat u mibjugħ taħt il-kontroll tagħha almenu fir-rigward ta' l-ippakkjar, *tikketta* u rikonoxximent tal-proprjeta` estera tal-marka;

"Il-proprjeta` tal-marka ta' fabbrika jew tal-kummerċ ma tieħux l-eżistenza tagħha ġuridika mill-formalita` tar-reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ma tikkreax dritt li ma jeżistix. Id-dritt tal-proprjeta` tal-marka jeżisti indipendentement mir-reġistrazzjoni u jirpoża fuq l-istess prinċipju ġenerali tad-dritt komuni li minnhom huma regolati l-pussess u l-proprjeta`, b'mod li l-proprjetarju tat-*trade mark* għandu dritt għall-protezzjoni tat-*trade mark* anke jekk din ma tkunx reġistrata .... Il-marki ta' fabbrika jew tal-kummerċ għandhom ikunu protetti f'kull Stat tant jekk appartenenti liċ-ċittadini kemm lill-estraneji u tant fl-ipotesi li l-istabbilimenti prinċipali tan-negozjant li lilu tkun tappartjeni t-*trade mark* jinsab fit-territorju ta' l-Istat kemm fil-każ li jkun fl-esteru" (Vol. XXXV, P.III, p.820). Il-fatt li ditta estera li hi proprjetarja ta' *trade mark* tikkonċedi l-użu ta' dik it-*trade mark* lil terz anke għal żmien illimitat, imma limitatament fuq territorju determinat, bl-ebda mod ma jista' jfisser illi hi tkun irrinunzjat għall-proprjeta` ta' dik il-marka jew li abbandunatha favur dik il-persuna;

Mill-banda l-oħra waqt li s-soċjeta` estera, proprjetarja tal-marka għandha kull dritt li tirreġistraha f'territorju fejn prodott bil-marka tagħha jkun qed jiġi, anke jekk bil-ftehim ma' ħaddieħor, mibjugħ fih u dana biex tipproteġi l-interess residwali tagħha, tali reġistrazzjoni ma tista' bl-ebda mod tippreġudika d-drittijiet ta' l-attriċi taħt il-ftehim tas-16 ta' Frar, 1951. Infatti tali reġistrazzjoni kif mitluba waqt li tiddikjara li l-proprjeta` tal-marka hija s-soċjeta` konvenuta u filwaqt li ma tista' tagħti l-ebda vantaġġ lis-soċjeta` konvenuta fit-territorju Malti li jmur oltre d-drittijiet limitati li

rriservat għaliha fit-termini ta' l-istess skrittura kif fuq indikat, tista' biss tivvantaġġa lill-attriċi li ingħatat l-użu esklussiv tal-marka. "Huwa elementari illi meta wieħed jakkwista d-dritt għall-użu ta' *trade mark*, huwa jakkwista ukoll id-dritt li ma jħallix lil ħaddieħor jagħmel użu minn dik l-istess marka ..." (Vol. XXXV, P.III, p.855), naturalment fit-territorju fejn hu akkwista l-esklussivita'. L-attriċi indubbjament allura akkwistat, anke *jekk taħt ċerti kundizzjonijiet* - id-dritt għall-użu fit-terriotrju Malti tal-marka proprjeta' tas-soċjeta' konvenuta. Ir-reġistrazzjoni tal-marka mitluba mis-soċjeta' konvenuta ma tistax allura ħlief li tiġġjovaha in kwantu takkwista permezz tagħha il-protezzjoni addizzjonali li tagħtiha l-liġi kontra l-konkorrenza żleali fit-terminu ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali. Protezzjoni li fil-verita' għandha kull interess illi tassigura li ħaddieħor ma jintroduċix f'Malta marka simili għal tagħha li tista' toħloq konfużjoni jew konkorrenza illeċita fis-suq bi preġudizzju għaliha, għall-attriċi u għall-kredibilita' tal-marka tagħha kemm lokalment kif ukoll fl-esteru. Il-Qorti f'materji ta' protezzjoni ta' marki tan-negozju għandha *teżamina l-meritu* mhux biss mill-ottika ristretta tas-suq fit-territorju Malti, imma ukoll fl-implikazzjonijiet tiegħu ta' l-użu ta' l-istess marka fl-esteru sa fejn dan ikun involut fil-każ u jinteressa lill-kontendenti. Hu anke għalhekk li l-interessi tas-soċjeta' konvenuta - proprjetarja tal-marka meritu tal-kawża - ma jistgħux jiġu injorati jew leġġerment skartati in vista ta' l-iskrittura tas-16 ta' Frar, 1951, li biha indubbjament l-attriċi akkwistat mhux biss l-esklussivita' tal-produzzjoni u bejgħ tal-prodott fit-territorju Malti, imma ukoll il-proprjeta' tal-formola limitatament għal dak it-territorju. Anke f'dan ir-rigward ma jidhirx korrett li jingħad li l-attriċi saret proprjetarja tal-formola b'mod assolut. Infatti tali proprjeta' *kienet biss tintitolaha għall-użu tal-formola* f'territorju ristrett u l-ftehim kien naturalment fis-sens li s-soċjeta' konvenuta kienet tibqa' - *kif* fil-fatt baqgħet - proprjetarja

assoluta ta' l-istess formola fil-kumplament tad-dinja;

"*La legge dunque che provvede alla registrazione dei marchi o segni distintivi di commercio, non tende a creare nuovi diritti di proprieta', suo scopo e' quello di proteggere il marchio adottato come manifestazione di un diritto naturale regolandone e tutelandone l'uso ... altro e' il diritto del marchio in se stesso ed altro e' la formalita' della registrazione; scopo fondamentale delle legge relattiva alla registrazione essendo semplicemente quello di fare constatare la esistenza del diritto di proprieta' del marchio e di assicurarne l'inviolabilita' di fronte ai terzi e non gia di dare vita a quel diritto. Tale legge ha carattere puramente dichiarattivo non attributtivo di proprieta'*". (Vol. XXIII, P.I, p.200);

Ir-reġistrazzjoni mitluba mis-soċjeta' konvenuta opposta mill-attriċi ma tagħmel allura xejn għajr tiddikjara ta' min hi l-proprjeta' tal-marka. Ma jista' jkollha allura l-ebda effett negattiv fuq l-użu tagħha u d-drittijiet kollha ta' l-awtur ta' l-attriċi akkwistati mingħand is-soċjeta' attriċi bl-iskrittura tas-16 ta' Frar, 1951 fuq ċitata li jibqgħu bla mittiefsa. Altru allura hija l-proprjeta' tal-marka u altru hu l-użu tagħha fit-territorju ta' Malta. Dan ta' l-aħħar bl-ebda mod ma jista' jiġi preġudikat bir-reġistrazzjoni mitluba. Jiġi għall-kuntrarju benefikat. Dana għaliex is-soċjeta' konvenuta tibqa' obbligata li tosserva l-obbligazzjonijiet li hi assumiet fuq l-iskrittura fuq ċitata;

Għal dawn il-motivi, il-Qorti tilqa' l-appell u tirrevoka s-sentenza appellata. Konsegwentement tilqa' l-eċċezzjonijiet tal-konvenut *nomine* u tiċħad it-talbiet attriċi;

L-ispejjeż taż-żewġ istanzi, stante n-novita' tal-materja deċiża

għandhom jiġu sopportati bin-nofs bejn il-kontendenti.