QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 5 ta' Ottubru, 2016

Numru 15

Rikors Guramentat Nru. 264/2013

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.
bhala mandatarju specjali ta' Novar ED&S Limited
kumpanija estera registrata f'Companies House
tal-Ingilterra u Wales bin-numru 00189291 u
bl-indirizz registrat ta' Honeywell House, Skimped
Hill Lane, Bracknell, Berks RG12 1EB, fir-Renju Unit**

vs

Master Enterprise Company Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-18 ta' Marzu, 2013 li jghid hekk:

1. illi l-kumpannija attrici, sussidjarja tal-kumpannija Amerikana Honeywell International Inc. (b'din tal-ahhar li ghandha operat multinazzjonali fl-oqsma tal-imanifatturar ta' prodotti ghal konsumaturi kif ukoll tas-servizzi tal-ingenjerija u tal-aerospazju), giet inkorporata fis-sbatax (17) ta' April tal-elf disa' mija tlieta u ghoxrin (1923) u ilha ghal diversi decennji timmanifattura prodotti elettrici bil-marka "MK", rinomati in konnessjoni ma' prodotti ta' circuit protection, wiring devices, cable management u datacoms, li kollha ghandhom uzu sija domestiku, sija wkoll kummercjali u sija wkoll industrijali;

2. illi prodotti elettrici "MK" ilhom jigu distribwiti ghall-bejgh f'Malta ghal hafna snin, importati mill-kumpannija lokali International Trading Company Limited (C10187) sa minn meta dik il-kumpannija giet inkorporata fid-disgha u ghoxrin (29) ta' Dicembru elf disa' mija tmienja u tmenin (1988) u, ghal hafna snin qabel dan, mill-intrapriza kummercjali lokali li pprecediet fit-titolu lill-attwali distributrici;

3. illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha u ta' kumpanniji ohrajn affiljati u, jew relatati maghha, il-kumpannija attrici kisbet avvjament u reputazzjoni enormi sahansitra avvjament u reputazzjoni konsiderevoli wkoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mal-prodotti taghha bil-marka "MK" (rikonoxxuti ghall-affidabbilta u s-sigurta taghhom) u mat-trademarks registrati taghha f'hafna gurisdizzjonijiet madwar id-dinja, dwar dan l-istess negozju;

4. illi f'Malta, is-socjeta attrici ghandha validament irregistrati f'isimha t-trademarks "MK" [figurattiva, numru ta' registrazzjoni 16156, b'effett mill-erbgha (4) ta' April tal-elf disa' mija erbgha u tmenin (1984)] u "MK" [figurattiva, numru ta' registrazzjoni 16477, b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Novembru tal-elf disa' mija erbgha u tmenin (1984)], u dawn dwar prodotti elettrici varji kif ukoll parts u fittings ghall-istess;

5. illi inoltri u fost ohrajn, il-kumpannija attrici ghandha validament irregistrati f'isimha t-trademarks Komunitarji (CTM) "MK" [wordmark, numru ta' registrazzjoni 003525748, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tal-elfejn u erbgha (2004)] u "MK" [figurattiva, numru ta' registrazzjoni 003525789, ukoll b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tal-elfejn u erbgha (2004)], u dawn dwar prodotti elettrici varji oltre ghal parts u fittings ghall-istess, kif ukoll dwar hafna prodotti u servizzi ohrajn;

6. illi l-kumpannija attrici ghandha fil-pussess taghha evidenza li turi li, b'effett mit-tmintax (18) ta' Marzu taI-elfejn u tmienja (2008), il-kumpannija konvenuta irregistrat f'isimha gewwa Malta u minghajr il-kunsens tal-kumpannija attrici trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 konsistenti f'marka figurattiva Ii tinkludi I-kelma figurattiva "MIKA", u din dwar apparatus for controlling electricity. F'dan ir-rigward, inhareg certifikat ta' registrazzjoni tat-trademark fil-hamsa (5) ta' Settembru tal-elfejn u tmienja (2008) u sussegwentement gie pubblikat avviz ta' registrazzjoni tat-trademark fil-Gazzetta taI-Gvern ta' Malta, harga numru 18,481 datata sbatax (17) ta' Settembru taI-elfejn u disgha (2009);

7. illi l-kumpannija konvenuta hija ikkontrollata minn, u proprjeta taI-istess individwi Ii wkoll jikkontrollaw u ghandhom in komproprjeta bejniethom, kumpannija ohra Maltija bI-isem ta' "Master Electric Company Limited" (C5775) li ghandha rregistrati f'isimha f'Malta - u Ii tuza fil-kors tal-kummerc taghha - trademarks figurattivi "M*i*Ka" bin-numri 36959 [b'effett mill-hdax ta' Settembru tal-elfejn u tnejn (2002) u dwar apparatus for controlling electricity], 41472 [b'effett mis-sittax (16) ta' Jannar tal-elfejn u erbgha (2004) u dwar apparatus for lighting, heating, etc.] u 41473 [ukoll b'effett mis-sittax (16) ta' Jannar tal-elfejn u erbgha (2004) u dwar building materials - non metallic rigid pipes for building], kollha prezentement assoggettati ghal azzjonijiet gudizzjarji dwar invalidazzjoni ta' trademark registrat pendenti quddiem din l-Onorabbli Qorti kif diversament ippresjeduta, bir-riferenzi ufficjali 202/2004SM, 43/2009JPG u 44/2009JPG rispettivament];

8. illi oltre minn hekk, I-applikazzjoni ghal registrazzjoni tat-trademark bin-numru 47513 - "MIKA" (figurattiva) saret fit-tmintax (18) ta' Marzu tal-elfejn u tmienja (2008) u cioe ftit tal-gimghat biss wara Ii, b'sentenza tal-Qorti taI-Appell kontra Master Electric Company Limited bir-referenza ufficjali 1397/200211 datata l-ewwel (1) ta' Frar tal-elfejn u tmienja (2008), giet ikkonfermata s-sentenza tal-Ewwel Qorti f'dik l-istess kawza fejn, prodotti ta' switches li, minghajr il-kunsens tas-socjeta' attrici (gja

qabel operanti bl-isem ta' MK Electric Limited), kienu jinkorporaw sinjal "MK", kienu lezivi ghall-jeddijiet tas-socjeta attrici dwar it-trademarks registrati taghha bin-numri 16156 "MK" u 16477 "MK" u b'daqstant kellhom jigu distrutti;

9. illi issa din il-kawza tittratta dwar it-trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 - "MIKA" (figurattiva), li r-registrazzjoni taghha ghandha tigi dikjarata invalida minn dina l-Onorabbli Qorti minhabba f'li:

fl-ewwel lok, l-istess trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 - "MlKA" (figurattiva), ma sservix sabiex tiddistingwi l-prodotti tal-kumpannija konvenuta minn ta' dawk attrici;

fit-tieni lok u minghajr pregudizzju, l-istess trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 - "MlKA" (figurattiva), hija ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita jew origini geografika tal-prodotti, jew b'kull mod iehor li jkun;

fit-tielet lok u minghajr pregudizzju, l-applikazzjoni ghal registrazzjoni tal-istess trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 - "MlKA" (figurattiva), saret b'malafede;

fir-raba' lok u minghajr pregudizzju, l-istess trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 - "MlKA" (figurattiva), hija simili ghat-trademarks precedenti tal-kumpannija attrici "MK" [figurattiva, numru ta' registrazzjoni 16156, registrata b'effett mill-erbgha (4) ta' April tal-elf disa' mija erbgha u tmenin (1984)] u "MK" [figurattiva u “trademark maghrufa” skond art. 7(1)(b) tal-Kap. 416, numru ta' registrazzjoni 16477, registrata b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Novembru tal-elf disa' mija erbgha u tmenin (1984)], it-tnejn debitament irregistrati dwar prodotti identici jew simili ghal dawk li dwarhom giet irregistrata t-trademark mertu ta' dina l-vertenza, bil-konsegwenza ta' probabbilita ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademarks precedenti tal-istess kumpannija attrici;

fil-hames lok u minghajr pregudizzju, ma jistax jithalla li jsir uzu tal-istess trademark bin-numru ta' registrazzjoni 47513 - "MlKA" (figurattiva) minghajr il-kunsens attrici, stante li b'daqstant ikunu qed jigu lezi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici bhala detentrici ta' drittijiet precedenti naxxenti:
(i) mit-trademarks Komunitarji bin-numri 003525748 "MK" (wordmark) u, jew 003525789 - "MK" (figurattiva) hawn qabel indikati u - ghall-iskopijiet tal-Kap. 416 - trademarks "mhux registrati" stante li mhux registrati fir-Registru tat-Trademarks ta' Malta, liema trademarks Komunitarji jkunu jintitolaw lill-istess kumpannija attrici ghar-rimedji fil-konfront tal-kumpannija konvenuta skond kif provdut fl-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (b) tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tal-elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trademark Komunitarju;

u, jew

(ii) mit-trademarks Komunitarji bin-numri 003525748 "MK" (wordmark) u, jew 003525789 - "MK" (figurattiva) hawn qabel indikati, u - ghall-iskopijiet tal-Kap. 416 - trademarks "mhux registrati" stante li mhux registrati fir-Registru tat-Trademarks ta' Malta, liema trademarks Komunitarji jkunu jintitolaw lill-istess kumpannija attrici ghar-

rimedji fil-konfront tal-kumpannija konvenuta skond kif provdut fl-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tal-elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar it-trademark Komunitarju;

u, jew

(iii) minn natura tat-trademarks attrici "MK" dwar apparatus for controlling electricity u prodotti relatati mal-istess, bhala "trademarks maghrufin" skond il-Konvenzjoni ta' Parigi ghall-Protezzjoni tal-Proprjeta Industrijali tal-ghoxrin (20) ta' Marzu elf tmien mija u tlieta u tmenin (1883) (kif riveduta jew emendata minn zmien ghal zmien), li jkunu jintitolaw lill-istess kumpannija attrici ghar-rimedji appoziti kontra l-kumpannija konvenuta skond kif provdut fl-artikolu hamsin (50) subartikolu tnejn (2) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta;

u, jew

(iv) minhabba l-fatt li, kif gja intqal hawn qabel, il-markji "MK" jintuzaw mill-kumpannija attrici fil-kors tal-kumrnerc taghha f'Malta dwar apparatus for controlling electricity u prodotti relatati mal-istess, b'jeddijiet li jkunu jintitolaw lill-istess kumpannija attrici ghar-rimedji appoziti kontra l-kumpannija konvenuta skond l-artikolu sebgha u tletin (37) tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, in vista ta' kwalunkwe ksur tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fl-artikolu tnejn u tletin (32) tal-istess Kap. 13;

10. illi b'daqstant, ir-registrazzjoni tat-trademark bin-nurnru 47513 - "MIKA" (figurattiva), saret bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-artikolu erbgha (4) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) tal-Kap. 416 hawn imsemmi, u, jew tal-artikolu erbgha (4) subartikolu tlieta (3) paragrafu (b) tal-Kap. 416 hawn qabel imsemmi, u, jew tal-artikolu erbgha (4) subartikolu sitta (6) tal-Kap. 416 hawn qabel imsemmi, u, jew tal-artikolu sitta (6) subartikolu tnejn (2) tal-Kap. 416 hawn qabel imsemmi, u, jew tal-artikolu sitta (6) subartikolu erbgha (4) paragrafu (a) tal-Kap. 416 hawn qabel imsemmi;

11. illi ghaldaqstant ukoll, in konnessjoni mal-hwejjeg indikati fil-paragrafi numri disgha (9) u ghaxra (10) ta' dan ir-rikors guramentat, il-kumpannija attrici ghandha r-rimedji kontemplati fl-artikolu tlieta u erbghin (43) subartikoli wiehed (1) u tnejn (2) tal-istess Kap. 416, li fil-fatt qed tevoka permezz ta' din il-kawza li qed tigi promossa fi zmien utli;

12. illi l-esponent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

13. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 47513 - "MIKA" (figurattiva) bhala invalida minhabba f'li giet registrata bi ksur tal-artikolu 4(1)(a) tal-Att dwar it-

Trademarks (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), stante Ii ma sservix sabiex tiddistingwi l-prodotti tal-kumpannija konvenuta minn ta' dawk attrici;

(2) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 47513 - "MIKA" (figurattiva) bhala invalida minhabba fli giet registrata bi ksur tal-artikolu 4(3)(b) tal-istess Kap. 416, stante Ii hija ta' tali xorta Ii tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita jew origini geografika tal-prodotti, jew b'kull mod iehor Ii jkun;

(3) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 47513 - "MIKA" (figurattiva) bhala invalida minhabba f'Ii giet registrata bi ksur tal-artikolu 4(6) tal-istess Kap. 416, stante Ii l-applikazzjoni ghaliha saret b'malafede;

(4) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 47513 - "MIKA" (figurattiva) bhala nvalida minhabba fli giet registrata bi ksur tal-artikolu 6(2) tal-istess Kap. 416, stante Ii hija simili ghat-trademarks precedenti tal-kumpannija attrici "MK" (figurattiva, numru ta' registrazzjoni 16156) u "MK" (figurattiva, nurnru ta' registrazzjoni 16477), it-tnejn debitament irregistrati dwar prodotti identici jew simili ghal dawk li dwarhom giet irregistrata t-trademark mertu ta' din il-vertenza, bil-konsegwenza ta' probabbilita ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta ta' assocjazzjoni mill-pubbliku ma' dawk l-istess trademarks precedenti tal-kumpannija attrici;

(5) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 47513 - "MlKA" (figurattiva) bhala invalida minhabba fli giet registrata bi ksur tal-artikolu 6(4)(a) tal-istess Kap. 416, stante li jekk jithalla li jsir uzu taghha jkunu qed jigu lezi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici bhala proprjetarja ta' drittijiet precedenti fil-konfront tal-kumpannija konvenuta.

Bl-ispejjez kontra l-kumpannija konvenuta, Ii tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

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

1. Illi I-allegazzjoni tar-rikorrenti huma infondati kemm bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante Ii mhiex I-istess bhala marka tar-rikorrenti u dan kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

2. Illi I-marka hija wahda valida stante Ii ma tqarraqx bil-pubbliku kemm minhabba I-isem kif ukoll minhabba n-natura tal-ippakkeggar u I-kuluri;

3. Illi ma hemm ebda malafede da parte tas-socjeta esponenti;

4. Illi I-prodott tal-esponenti zgur Ii ma jikkawzax konfuzjoni min-naha tal-pubbliku;

5. Illi ghandhom jigi michuda t-talbiet attrici bl-ispejjez kontra I-istess socjeta attrici

Rat l-atti u noti ta’ sottomissjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Dr Luigi Sansone ghas-socjeta attrici xehed li s-socjeta ED&S Limited hija sussidjara ta' Honeywell International Inc. ta New Jersey. Illi l-marka MK hija uzata fil-kors tan-negozju fil-qasam ta elecrtrical protection, power distribution, lighting controls u prodotti ohra relatati. Il-prodott MK ilu disponibbili fis-suq ghal diversi snin permezz ta' distributuri inkluz f'Malta bil-kumpanija lokali International Trading Co. Ltd. Il-kumpanija intimata hija kkontrollata mill-istess individwi li ghandhom in komproprejta kumpanija ohra Maltija "Master Electric Co. Ltd".

Fis-sena 2002 il-kumpanija Master Electric ippruvat timporta gewwa Malta circuit breaker bis-sinjal MiKa, li kien kontliggenti mal-marka “MK" tas-socjeta attrici, u dan il-prodott gie meqjus bhala falsifikat b'sentenza tal-Qorti ta' Malta datata 1/2/2008 - 1397/2002.

Fis-sena 2003 gie pubblikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern rigward ir-registrazzjoni tas-sinjal MiKa minn Master Electric bhala trademark (36959). Saret azzjoni biex dina t-trademark tigi dikjarata invalida, u saret kawza 202/2004SM. (Il-kawza giet deciza fil-Prim Istanza u qeda fl-istadju tal-Appell).

Fis-sena 2005 gie pubblikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern rigward registrazzjoni tas-sinjal MiKa ghal trademark (41473). Saret azzjoni fil-2009 biex dina t-trademark tigi dikjarata invalida, u saret kawza 44/2009JPG. (ll-kawza giet deciza fil-Prim Istanza u qeda fl-istadju tal-Appell).

Fis-sena 2005 gie pubblikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern rigward registrazzjoni tas-sinjal MiKa ghal trademark (41472). Saret azzjoni fil-2009 biex dina t-trademark tigi dikjarata invalida, u saret kawza 43/2009JPG. (Il-kawza giet deciza fil-Prim Istanza u qeda fl-istadju tal-Appell).

Fis-sena 2009 gie pubblikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern rigward registrazzjoni tas-sinjal MIKA ghal trademark (47513). Saret azzjoni odjerna fil-2013 biex dina t-trademark tigi dikjarata invalida.

James Chorlton xehed li hu general manager tas-socjeta ovar ED&S Ltd li hi sussisdjarja ta’ Honeywell Int. mill-2005. Il-marka MK hija uzata fil-kors tan-negozju ta’ elecrtrical wiring devices, cable management, circuit protection, power distribution, lighting controls u prodotti ohra relatati. Hi ghandha distribuzzjoni wiesgha ta’ networks fuq skala globali. F'Malta ghandha d-distributur lokali taghha li mill-1989 hu l-International Trading Co. Ltd. Is-socjeta attrici qed tenforza d-drittijiet taghha dwar registrazzjonijiet ta’ trademarks registrati mill-intimati li jikkontravvejnu d-drittijiet registrati tas-socjeta attrici u anke istitwit proceduri gudizzjarji fir-rigward tat-trademark taghha MK. Qed tikkontesta t-trademarks 36959, 41472/3 bil-marka MiKa u disinn tal-elettriku, figurattiva li gew registrati f’isem Master Electric kumpanija li hija kkontrollata mill-intimati.

Michael Hill, HR director mas-socjeta attrici, ikkonferma dak li xehdu Dr L. Sansone u James Chorlton u pprezenta dokumenti li juru r-rikonoxxenza internazzjonali li tgawdi s-socjeta attrici u d-diversi premji ricevuti matul is-snin (ara Dok. N3) reklamar estensiv (Dok. N4) bejgh tal-prodott MK (Dok. N6). Il-prodott taghhom ilu disponibbili Malta sa mill-1952 (Dok. N7) u mill-1989 mid-distributrici taghhom International Trading Co. Ltd. Is-socjeta attrici qed tenforza d-drittijiet taghha dwar registrazzjonijiet ta' trademarks registrati mill-intimati li jikkontravvjenu d-drittijiet registrati tas-socjeta attrici.

Emmanuel Micallef, in subizzjoni, xehed li hu shareholder uniku fil-kumpanija Master Enterprise, u kien shareholder u direttur flimkien ma' Saviour Micallef fil-kumpanija l-ohra. It-trademarks bil-marka MiKa numri 36959, 41472 u 41473 irregistrawhom fuq il-kumpanija Master Electric. Is-sentenza tal-Qorti tal-Appell inghatat fl-1 ta' Frar 2008 u saret registratzzjoni ta' trademark MIKA (ara fol. 27 numru 47513) bl-applikazzjoni prezentata fit-18 ta' Marzu 2008 (ara fol. 225). L-isem huwa l-istess imma miktubin differenti. Hu ilu jaf bil-brand name MK snin twal. Meta mar biex jirregistra l-marka MiKa kienu qalulu li ma jistax jirregistra bhal marka MK (ara fol.

21) jekk ma jkollux ittra maghhom jew bejnithom. Meta gabu r-registrazzjoni tal-brand name MIKA huma bdew ibieghu l-prodott b'dak l-isem mill-2008.

Saviour Micallef xehed li kienu rregistraw diversi trademarks bl-isem MiKa billi kien hemm diversi prodotti li xtaqu jbieghu b'dak l-isem. Jaf li kienet inghaqtet sentenza mill-Qorti tal-Appell. Jaf li fl-2008 kienu applikaw ghal trademark MIKA fuq isem il-kumpanija Master Enterprise u dina l-applikazzjoni giet iffirmata minn E. Micallef. Il-kliem tal-marka huma ftit differenti. Huma qatt ma ppruvaw jbieghu l-prodott taghhom bhala tal-MK, jew li jbieghu l-prodott taghhom bhala ta' haddiehor.

Joseph Camilleri, direttur tal-International Trading Co. Ltd xehed li huma jimpurtaw prodotti fosthom tal-kumpanija MK Electric tal-Ingilterra li huma lhom jirrappresentawha ghal dawn l-ahhar 50 sena. Huma diga kellhom zewg kawzi li rebhuhom fuq prodotti kkupajti u li gew distrutti. Hemm zewg konsenji ohra li qeghdin f'idejn il-pulizija. Dwar it-trademark a fol. 26, din hija misleading. Huma xtraw prodott li jikkopja lil MK, bl-isem ANT. Xtraw ukoll circuit breaker tal-Mika Dok. JC1 a fol. 298 li huwa kkuppjat. Mid-distanza l-isem tarah bhala M K.

Konsiderazzjonijiet ta' dina l-Qorti

Hu stabbilit fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna li l-jeddijiet tal-kummercjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali ta' proprjeta, in kwantu kummercjant ghandu d-dritt li juza il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta tieghu.

Illi f'dina l-kawza l-attur nomine qed jitlob li r-registrazzjoni tat-trademark numru 47513 - MIKA (figurativa) tigi dikjarata invalida ghas-segwenti ragunijiet:

1. Billi ma sservix sabiex tiddistingwi l-prodotti tal-kumpannija konvenuta minn ta' dawk attrici - artikolu 4(1)(a) Kap. 416;
2. Billi hija ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku dwar ix-xorta, kwalita jew origini geografika tal-prodotti, jew b'kull mod iehor li jkun - artikolu 4(3)(b) Kap 416;
3. Billi l-applikazzjoni saret b'malafede - artikolu 4(6) Kap. 416;

4. Billi hija simili ghat-trademarks precedenti tal-kumpannija attrici "MK" bil-konsegwenza ta' probabilita ta' konfuzjoni - artikolu 6(2) Kap. 416;
5. Billi jekk jithalla li jsir uzu taghha jkunu qed jigu lezi l-jeddijiet tal-kumpanija attrici bhala proprjetarja ta' drittijiet precedenti, inkluzi r-registrazzjoni tat-trademarks kommunitarji - artikolu 6(4)(a) Kap. 416.

Il-Qorti tibda biex tirrileva li din il-kawza hija dwar registrazzjoni ta' trademark 47513 biss u talba biex dina tigi dikjarata invalida u mhux dwar jekk il-prodotti tas-socjeta konvenuta jikkontravvjenux it-trademark registrata f'isem is-socjeta attrici bhala ma kien il-mertu fil-kawza 1397/02 deciza fl-1 ta' Frar 2008.

Jigi rilevat ukoll li l-kawza odjerna saret minn Novar ED&S Ltd kontra Master Enterprise Company Limited u mhux kontra Master Electric Co. Ltd li hija kumpanija ohra separata u distinta legalment mill-kumpanija konvenuta.

Illi dina l-kawza tirrigwarda biss talba biex tigi dikjarata invalida t-trademark numru 47513 - MIKA (figurativa) u mhux it-trademark MiKa.

Invalidita taht l-artikolu 4(1)(a) Kap. 416

Illi s-socjeta attrici ghandha registrati fuq isimha t-trademarks numri 16156 u 17477 (ara fol. 12 u 14) u zewg Community Trademarks fuq l-istess marka (ara fol. 16 u 21). It-trademarks numri 16156 u 17477 ilhom registrati Malta mill-1984. Is-socjeta konvenuta rregistrat it-trademark taghha 47513 fl-2008.

Illi s-socjeta attrici tissottometti li t-trademark tas-socjeta konvenuta ghandha tigi dikjarata invalida billi taht l-artikolu 4(1)(a) tal-Kap. 416 sinjali li ma jinkwadrawx fit-tifsira ta' trademarks fl-artikolu 2 ma ghandhomx jigu registrati bhala trademarks.

Fl-artikolu 2 "trademark" tfisser kull sinjalli jista' jigi rapprezentat b'mod grafiku u li bih jistghu jintgharfu l-oggetti u s-servizz ta’ xi impriza minn dawk ta' imprizi ohra. Trademark tista', b’mod partikolari, tkun tikkonsisti fi kliem (inkluzi ismijiet personali), elementi figurattivi, ittri, numri jew il-forma ta' oggetti jew l-ippakkettjar taghhom.

Illi fil-kaz in ezami, fil-fehrna tal-Qorti l-applikazzjoni ghal marka MIKA mis-socjeta konvenuta tinkwadra fit-tifsira ta' trademark kif hawn imsemmi u ghalhekk bhala tali ma setghetx tigi rifjutata mill-Kontrollur fuq dina l-bazi biss fl-istadju meta giet prezentata u saret l-applikazzjoni.

Ghalhekk f’dan ir-rigward ma hemmx invalidita taht dan is-subartikolu.

Invalidita taht l-artikolu 4(6) Kap. 416

Is-socjeta attrici tghid ukoll li hemm invalidita taht l-artikolu 4(6) tal-Kap. 416 li jipprovdi li trademark ma ghandhiex tigi registrata jekk, jew daqskemm, l-applikazzjoni ssir b'malafede.

Ill9 fil-kaz ta’ allegazzjoni ta’ malafede, jispetta lis-socjeta attrici li tipprova l-malafede tas-socjeta konvenuta fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni de quo.

Illi l-attur nomine fix-xhieda tieghu spjega li l-applikazzjoni ghat-trademark 47513 saret in malafede proprju ghax saret ftit gimghat wara li nghatat is-sentenza fil-kawza 1397/02 mill-Qorti tal-Appell dwar it-trademark MiKa u ghalhekk fic-cirkostanzi li fihom giet pprezentata dik l-applikazzjoni, dina saret in malafede (ara xiehda a fol. 263-264).

Illi kif isostni G. Hobbs Q.C. fil-kaz **Demon Ale** [2000] "Section 3(6)[1] requires applicants to submit to an open-ended assessment of their commercial morality."

Illi l-kuncett ta' malafede mhux definit fil-ligi taghna u lanqas f’dik Ingliza u dan il-kuncett hu wiesgha hafna. Skond l-awtur **Kerly**[2] "bad faith extends to the whole or only part of the application. If the whole of an application is made in bad faith, it indicates that the applicant has no entitlement to the mark. If the bad faith extends to only part of an application, that indicates that the scope of the application is too broad, eg the specification of the goods, or services sought is too wide".

---

[1] L-artikolu Ingliz dwar bad faith identiku ghal dak Malti
[2] Law of Trade Marks and Trade Names 13th Edition fol. 211

Kif jikteb l-awtur **Bainbridge** (Intellectual Property 7th Ed. a fol. 667) b'referenza ghal dak deciz fil-kaz **Harrison vs Teton Valley Trading Co** (2005):

> Clearly, when considering the question whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However, the Court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.

F'dan il-kaz meta saret l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trademark in kwistjoni, is-socjeta konvenuta kienet ikkontrollata minn l-istess individwi li wkoll jikkontrollaw il-kumpanija li ghandha registrata f'isimha l-marka MiKa li l-Qorti tal-Appell sabet li b'intenzjoni malinja, kienet hbiet l-ittri "i" u "a" u b'mod sfaccat ikkupjat il-marka tas-socjeta attrici.

Illi l-applikazzjoni tal-marka in kwistjoni saret ftit gimghat biss wara s-sentenza tal-Qorti tal-Appell u bi ftit tibdiliet fil-marka, f'isem kumpanija ohra, u b'registrazzjoni fl-istess klassi u fuq l-istess generu ta' prodotti, l-intimata ppruvat teludi d-drittijiet tas-socjeta attrici. Ghalhekk bil-mod kif agixxiet is-socjeta konvenuta ma jistax jinghad li hija agixxiet onestament kummercjalment b'mod accettabbli u in bona fede.

Illi meta saret l-applikazzjoni l-Kontrollur nizzel fic-certifikat disclaimer fejn ighid li:

> It is pointed out that although the search was carried our scrupulously and attentively, responsibility for any omission, oversight, inaccuracy, or mistake whatsoever is disclaimed. Representations of trademarks and other marks are open to public inspection at this Office in terms of law and may be inspected by all those interested.

Illi ghalkemm il-Kontrollur kien accetta r-registrazzjoni tat-trademark dan ma kienx ifisser li ma setghetx issir opposizzjoni jew li nghata xi certifikat mill-Kontrollur li r-registrazzjoni necessarjament saret in bona fede.

Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti s-socjeta attrici rnexxilha tipprova l-malafede tas-socjeta konvenuta fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni de quo.

Invalidita taht l-artikolu 4(3)(b), 6(2) u 6(4)(a) Kap. 416

Raguni ohra li s-socjeta attrici iggib biex tikkontesta dina t-trademark hija billi l-marka MIKA hija identika ma’ trademark precedenti MK tas-socjeta attrici u se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, jew ghax tkun simili ghal trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, ikun hemm probabbilta ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti (artikolu 6(2) Kap. 416).

Illi fil-kaz **P Shoe Branding Europe BVBA v Adidas AG**, C-396/15, il-Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropeja ghamlet referenza ghal dak li jinghad fil-kaz **Lloyd Schuhfabrik Meyer**, C-342/97, EU:C: 1999:323, paragraph 27 fejn gie deciz li:

> It should be borne in mind that, in order to assess the degree of similarity between the marks concerned, it is necessary to determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, to assess the importance to be attached to those various factors, account being taken of the category of goods or services in question and the circumstances in which they are marketed.

Illi skond l-artikolu 4(3)(b) tal-Kap. 416 trademark ma ghandhiex tkun registrata wkoll jekk din tkun ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita jew origni geografika tal-oggetti jew tas-servizz jew b'kull mod iehor li jkun.

Illi fil-kaz **nfon v Fon Wireless and OHIM**, C-193/13 P, EU:C:2014:35, paragrafu 36 u l-kazijiet hemm citati:

> According to settled case-law, the existence of a likelihood of confusion on the part of the public must be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. That global assessment, in relation to the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, as in the present case, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

Illi dwar dina l-kwistjoni ta' likelihood of confusion u tahwid, fis-sentenza fl-ismijiet **Dottor Maurice Agius Vadala noe vs Albert Mizzi et noe** deciza mill-Qorti tal-Kummerc fid-9 ta' Awwissu 1990, l-istess Qorti irreteniet illi:

> Il-ligi trid Ii biex tasal ghall-gudizzju x'jista' jgib tahwid, il-gudikant jrid jara jekk kernm-il darba meta huwa - bhala potenzjali konsumatur - jara esposti ghall-bejgh iz-zewg prodotti - minghajr ma joqghod jiflihom, jara b'attenzjoni minima - jistax jithawwad billi flok jaghzel il-prodott Ii jkun irid jixtri, jew ahjar, Ii jkun f'mohhu Ii jixtri, jaghzel il-prodott konkorrenti ghaliex jahsbu Ii huwa dak Ii jrid. Kollox ghalhekk jiddependi mill-impressjoni psikologika Ii tigi kreata minn kull prodott mill-forma Ii fih jigi prezentat ghall-bejgh; forma komposta minn kliem, kuluri, stampi u arrangament Ii joholqu kompozizzjoni ta' poter assocjattiv fil-psikologija tax-xerrej Ii telimina hafna rnill-aspetti analitici ta' akkwirent, Ii juzahom l-ewwel darba Ii jghaddi mill-esperjenza imma mbaghad tghaddi ghall-fazi abitudinarja Ii tant tiffacilita l-azzjoni umana. Il-kriterju naturalment huwa f'dan is-sens soggettiv, moderat mill-konsiderazzjoni u riflessjoni oggettiva Ii l-Qorti trid dejjem tipprospetta ix-xerrej komuni - adak fitt u lanqas dak aljenat, la l-intelligenti u lanqas l-injorant, la dak Ii joqghod jaqra dak Ii hemm miktub fuq il-prodott kull darba Ii se jixtri u lanqas dak Ii ma jaqra qatt. Fi ftit kiiem - il-kriterju huwa dak tal-persuna komuni u normali ..."

llii f'dan il-kaz il-marka tas-socjeta attrici tikkonsisti fil-figuri M K Ii f'trademark wahda numru 16156 tidher f'cirku, wahda fuq l-iswed u l-ohra fuq l-abjad, mentri t-trademark l-ohra 16477 tikkonsisti f'cirku go kwadru bl-ittri MK.

Fil-kaz tas-socjeta konvenuta I-marka tikkonsisti fil-kelma MIKA b'linja taht u b'figura ma gembha.

IIi I-marki taz-zewg kumpaniji huma registrati fl-istess klassi 9.

Illi I-marki in kwistjoni kollha jirrigwardaw I-istess tipi ta' oggetti tal-elettriku.

Illi meta s-socjeta konvenuta applikat ghar-registrazzjoni tal-marka in kwistjoni hija kienet konsapevoli bl-ezistenza tar-registrazzjoni tat-trademark MK tas-socjeta attrici dwar I-istess oggetti u fl-istess klassifikazzjoni.

Il-kurnpanija konvenuta Master Enterprise ghandha I-istess diretturi u shareholders Ii kienu qed jidhru ghal kumpanija Master Electric, Ii kellha I-marka MiKa u Ii giet dikjarata invalida mill-Qorti tal-Appell ftit gimghat qabel applikat ghal marka MIKA.

Fil-fehma konsidrata taI-Qorti, ghalkemm l-marka MK u MIKA huma marki li apparentement huma differenti, pero l-fatt li dawn iz-zewg marki huma ghall-istess oggetti u fl-istess kIassifikazzjoni, hemm iI-probabiIita kbira ta' konfuzzjoni b'tali mod li persuna kommuni u normali li ma joghqodx jaqra dak li hemm miktub fuq il-prodott kull darba li se jixtri jista' jigi ndott bi zball u jixtri prodott li jahseb li huwa tal-marka MK meta fil-fatt mhux. L-impressjoni psikoIogika li tigi kreata mill-marka tas-socjeta konvenuta tohloq kompozizzjoni ta' poter assocjattiv fil-psikologija tax-xerrej li telimina hafna mill-aspetti analitici tax-xerrej, li juzahom l-ewwel darba li jghaddi mill-esperjenza u mbaghad jghaddi ghall-fazi abitudinarja.

Illi ghalhekk iI-Qorti tiddeciedi li l-marka MIKA ghandha tigi dikjarata invalida taht is-subartikoli 4(3)(b), 4(6), 6(2) u 6(4)(a) tal-Kap. 416. It-trademark ma ghandhiex tigi registrata wkoll f'Malta minhabba fil-ligi li tipprotegi trademark mhux registrata taht iI-Community Trademark.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tilqa’ t-tieni, it-tielet, ir-raba’ u l-hames talbiet tas-socjeta attrici ghar-ragunijiet fuq imsemmija, waqt li tichad l-ewwel talba, bl-ispejjez kwantu ghal erbgha minn hamsa (4/5) ghas-socjeta konvenuta u wiehed minn hamsa (1/5) ghas-socjeta attrici.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur