QORTI TAL-APPELL

IMHALLFIN

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI
ONOR. IMHALLEF JOSEPH R. MICALLEF
ONOR. IMHALLEF TONIO MALLIA

Seduta ta' nhar it-Tnejn, 23 ta' Novembru, 2020.

Numru 21

Rikors numru 1142/07 SM

Avukat Dottor Melvyn Mifsud LL.D. bhala mandatarju specjali ghan-nom, f'isem u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited u b'digriet datat it-13 ta' Jannar, 2015, ordnat li l-istess imsemmija socjeta` estera tigi sostitwita bis-socjeta` Nike Innovate C.V.

v.

L-Avukat Dottor Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul Mercer b'digriet tat-13 ta' Novembru 2007 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lis-socjeta` estera Campomar S.L, korporazzjoni Spanjola, u b'digriet tal-11 ta' Dicembru, 2007 il-Qorti rrevokat *contrario imperio* d-digriet taghha tat-13 ta' Novembru 2007 fejn gew mahtura l-kuraturi deputati l-Avukat Dottor Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul Mercer

Il-Qorti:

1. Rat ir-rikors guramentat prezentat fit-2 ta` Novembru 2007 li jaqra hekk:

"1) Illi s-socjeta` estera hija proprjetarja ta' diversi trademarks famuzi, registrati u uzati f'diversi pajjizi u f'gurisdizzjonijiet diversi u kif ukoll f'Malta, mal-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali fosthom, Nike bin-numru tar-registrazzjoni 17122, 17123, 35817, 35818, 35819, 35820, bhalma jirrizulta mill-annessi Estratti tat-Trademark Register, kopji hawn annessi u mmarkati bhala dokumenti M.M. 2,3,4,5,6 u 7 rispettivament u kif ukolll-istess markji (trademarks) huma registrati u uzati internazzjonalment;

"2) Illi b'hila u b'invenzjoni , kif ukoll b'hafna investiment u sagrificcju finanzjarju w promozzjoni reklamattiva min-naha ta' l-istess socjeta` attrici, l-istess socjeta` attrici kisbet reputazzjoni u avvjamanet sinjifikanti in konnessjoni mal-markji (trademarks) taghha Nike u ohrajn relatati, liema markji huma ta' fama mondjali fir-rigward ta' diversi prodotti, fosthom hwejjeg, zraben u affarijiet ancillari u prodotti ohrajn, kif jidher mill-annessi Estratt mir-Registru tat-Trademarks, - li fil-fatt huma kkunsidrati bhal "famous marks";

"3) Illi b'effett mill-ghoxrin (20) ta' Mejju tas-sena elf disgha mija u erbgha u disghin (1994), is-socjeta` estera konvenuta otteniet r-registrazzjoni tat-trademark bin-numru 23291, kopja hawn annessa u mmarkata bhala dokument M.M. 8, konsistenti fil-kelma Nike u dan dwar il-prodotti li gejjin u cjoe "bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and hair lotions" li jaqghu fi klassi (3) Tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi - kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dokument M.M.2;

"4) Illi is-socjeta` attrici estera kienet oggezzjonat ghar-registrazzjoni tal-marka 23291 meta kienet fi stadju tar-registrazzjoni u dan billi ghamlet l-opposizzjoni formali taghha mal-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali u kif ukoll eventwalment pprezentat kawza fil-Prim' Awla ta' l-Qorti Civili fl-ismijiet Joseph Mifsud noe vs Dr. Louis Cassar Pullicino noe (Citazzjoni 567/96 NA), liema kawza u mertu ma kienx gie deciz minhabba li kienet marret dezerta fit-tnejn (2) t'Ottubru 2000, minhabba zvista, mhux imputabbili lill-istess socjeta` attrici – li ghad kellha kull interess fl-istess kawza u mertu.

"5) Illi dan l-agir tas-socjeta` estera konvenuta imur kontra d-disposizzjoni ta' l-artikolu 6(3) a) u b) ta' l-Att dwar it-Trademarks (Kapitolu 416) ta' l-Edizjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta u dan peress ir-registrazzjoni tal-marka taghha hija identika ghal dik tas-socjeta` estera fl-istess waqt hija registrata ghal oggetti li m'humiex simili, ghal dawk tat-trademarks precedenti tas-socjeta` estera attrici, liema trademarks precedenti ghandhom reputazzjoni f'Malta u kif ukoll nternazzjonalment u l-uzu tat-trademark tas-socjeta` konvenuta, minghajr kawza gusta, hija ta' vantagg mhux gust jew ta' detriment ghax-xorta distintiva jew ir-reputazzjoni tat-trademarks tas-socjeta` attrici;

"6) Illi s-socjeta` estera attrici ghandha kull interess li tippromwovi din il-kawza u dan sabiex jigu salvagwardjati u kif ukoll nfurzati d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali li ghandha u tgawdi, ghar-rigward tal-markji (trademarks) taghha;

"7) Illi l-esponent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

"8) U ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

"1) Tiddikjara, ai termini ta' l-artiklu 43 (2) ta' l-Att dwar it-trademarks (Kapitlu 416 ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), ir-registrazzjoni tat-trademark numru 23291 Nike, bhala invalida u ghalhekk abbuziva u illegali, minhabba li l-istess trademark kienet registrata bi ksur ta' l-artikolu 6(3) a) u b) ta 'l-istess Att u b'hekk trendi l-istess applikazzjoni bhala minghajr effett u b'hekk tordna li tithassar minn fuq l-istess registrazzjoni.

"Bl-ispejjez, kontra s-socjeta` konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha."

2. Rat ir-risposta guramentata prezentata fid-29 ta` Novembru 2010 li taqra hekk:

"Illi t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt ghaliex mhuwiex minnu illi r-registrazzjoni ta-trademark numru 23291 *Nike* hija b'xi mod invalida jew illegali kif allegat mill-atturi;

"Illi r-registrazzjoni tal-marka in kwistjoni da parti tas-socjeta` konvenuta tirreferi ghal prodotti ta' industrija u oggetti ta' kummerc totalment differenti minn dawk li ghalihom ottjeniet ir-registrazzjoni tal-marka s-socjeta` rikorrenti b'dan ghalhekk l-azzjoni attrici hija insostenibbli;

"Illi f'kull kaz it-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez."

3. Sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tad-9 ta' Gunju 2015.

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tad-9 ta' Gunju 2015 li biha l-Qorti ddecidiet li s-socjeta` attrici pprovat il-kaz taghha skont il-ligi, u ghalhekk, filwaqt li rrespingiet ir-risposti kollha tas-socjeta` konvenuta, akkoljiet it-talbiet kollha tas-socjeta` attrici u konsegwentement iddikjarat li *ai termini* ta' l-Artikolu 43(2) tal-Kap. 416 ir-registrazzjoni tal-marka industrijali numru 23291 *Nike* bhala registrazzjoni invalida, u ghalhekk abbuziva u illegali minhabba li l-istess marka kienet registrata bi ksur ta' l-Artikolu 6(3)(a) u (b) tal-istess Kap fuq indikat; iddikjarat li l-istess applikazzjoni u registrazzjoni relattiva hi minghajr effett; u ordnat li l-istess registrazzjoni tigi mhassra mir-registru. Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta.

4. Dik il-Qorti tat is-sentenza tagħha wara li għamlet is-segwenti konsiderazzjonijiet:

> "10.0. Illi l-fatti li taw lok ghall-procedura odjerna jistghu jigu sintetikament elenkati bil-mod segwenti:
>
> "10.1. Illi s-socjeta` intimata b'xi mod irnexxiela tirregistra f'Malta l-marka industrijali numru 23291 mar-Registratur ikkoncernat fl-Ufficcju tal-Proprjeta` Industrijali konsistenti fil-kelma Nike u b'effett mill-20 ta' Mejju, 1994, (ara foll 15);
>
> "10.2. Illi tali registrazzjoni sehhet minghajr kawza gusta u b'vantagg ingust ghas-socjeta` intimata;
>
> "10.3. Illi di piu`, l-effett ta' l-istess registrazzjoni hu ta' detriment tas-socjeta` mandatarja proprjeta` tal-marka industrijali Nike in dizamina sa miz-19 ta' Frar, 1986, (ara foll 9 u 10), flimkien ma markji industrijali ohra li jgibu l-istess isem, (ara foll 11 sa 14), u dan, b'referenza ghal oggetti varji hemm ukoll specifikatament indikati;
>
> "10.4. Illi skont ir-rapprezentant tas-socjeta` mandatarja rikorrenti, il-markju partikolari Nike ilu jintuza madwar id-dinja kollha mill-istess socjeta` sa mill-1971, (ara foll 132 et sequitur);

"10.5. Illi ghandu jkun pacifiku li tali markju Nike hu wiehed universalment rinomat u hu ta' certu garanzija u reputazzjoni, (ara foll 141 et sequitur);

"10.6. Illi kif jirrizulta mid-diski elettronici kompatti pprezentati in atti il-posizzjoni tas-socjeta` mandatarja rikorrenti giet kostantement protetta u raffermata, (ara foll 130);

"10.7. Illi jirrizulta processwalment assodat li s-socjeta` mandatarja rikorrenti qatt ma tat xi forma ta' kunsens, la b'mod espress u lanqas b'mod tacitu, biex is-socjeta` estera intimata b'xi mod taghmel xi uzu mill-markju industrijali Nike in dizamina;

"10.8. Illi nonostante is-suespost, ir-Registratur Malti ghogbu jirresgistra l-istess kelma Nike precedentement registrata mieghu mis-socjeta` rikorrenti, wara talba ghal dan mis-socjeta` intimata, u dan, b'effett mill-20 ta' Mejju, 1994, (ara foll 15);

"10.9. Illi ghandu jkun pacifiku li l-ahhar registrazzjoni indikata fil-paragrafu precedenti tikkonsisti fi zball grossolan li facilment seta` jigi evitat bi ftit attenzjoni u koordinazzjoni amministrattiva kif mistenni fl-operat in dizamina, molto piu` meta hawn si tratta ta' marka popolarissima u ta' dominju universali;

"Ikkunsidrat

"11.0. Illi tali konfuzjoni amministrattiva twassal ghas-segwenti effetti nefasti:

"11.1. Illi l-operaturi fis-settur jigu facilment dizorjentati b'detriment ghall-isforzi kummercjali taghhom;

"11.2. Illi s-socjeta` estera intimata lokalment tinghata vantagg indebitu u illegittimu li tkun tista` facilment tisfruttah kummercjalment internazzjonalment;

"11.3. Illi ovvjament, tali sfruttament kummercjali jkun ta' detriment finanzjarju, anke kospikwu, ghas-socjeta` mandatarja rikorrenti;

"11.4. Illi finalment tali konfuzjoni riskontrata tkun ukoll kontra l-interess tal-konsumatur li fl-ahhar mill-ahhar jiffinanzja l-operat industrijali in dizamina ghaliex l-indikazzjoni moghtija lilhu bir-registrazzjoni erronea in dizamina accettata mir-registratur malti fuq riferit tkun erronea u mhux dik li tkun f'mohh l-istess konsumatur;

"11.5. Illi ghalhekk l-istess registratur de quo jkun partecipi, forsi anke inkonxjament, fl-indikazzjoni erronea hekk percepita, li tista` tirrendieh espost ghall-hsarat li jistghu jkunu kkawzati lill-konsumatur;

"11.6. Illi f'dan ir-rigward, kif ghamel ben tajjeb l-abbli rapprezentant legali tas-socjeta` mandatarja rikorrenti taghmel taghha dak ritenut mill-**Qorti ta' Kassazzjoni ta' Spanja fil-kawza fl-ismijiet in re Nike vs. State Administration datata l-25 ta' Gunju, 2008**, fejn sostniet:

"We likewise consider that the administrative decision appealed against infringed the juridical principle of reinforced protection for a renowned trademark ..." sanzjonata mill-ligi Spanjola appozita li tistabbilixxi li "... signs or media that take undue advantage of the reputation of other signs or media already registered cannot be registered as trademarks since said decision commits a legal error in not taking into consideration the highly distinctive nature of the priority trademarks that include the name Nike ..." (as) "... consumers may believe that the products "Pipas Nike" are related to the products manufactured and distributed by Nike International Limited which are renowned in the areas of the manufacture of sportswear, sports footwear and all kinds of accessories related to the enjoyment of events of this nature, meaning that the registration for the said trademark leads to an unfair benefit or advantage of the applicant;"

"11.7. Illi s-suespost, japplika mutatis mutandis perfettament ghar-rizultanzi ta' din il-procedura kif fuq sintetikament esposti;

"12. Illi di piu` jirrizulta assodat li rizultat tal-konfuzjoni riskontrata li r-registrazzjoni lokali in dizamina skatenat, qeghda effettivament tohloq hsara finanzjarja ingenti lis-socjeta` mandatarja rikorrenti fis-suq cirkoskritt mir-realta` lingwistika Spanjola fejn il-"gwerra" fuq il-prodotti in dizamina li jgibu l-istess isem qeghda effettivament tigi miggielda, (ara foll 1236);"

5. Rat ir-rikors tal-appell tas-socjeta` konvenuta fejn talbet illi din il-Qorti tirrevoka s-sentenza moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili fil-kawza fl-ismijiet premessi fid-9 ta' Gunju 2015 prevja l-akkoljiment tal-eccezzjonijiet sollevati minnha u c-cahda tat-talbiet attrici bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra s-socjeta` attrici appellata.

L-ewwel aggravju

6. Is-socjeta` appellanti tissottometti illi l-marka NIKE tas-socjeta` appellanti kienet giet registrata b'effett mill-20 ta' Mejju 1994. Fi stadju

tar-registrazzjoni s-socjeta` appellata kienet ghamlet oppozizzjoni ghar-registrazzjoni tal-marka 23291 mal-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali li giet skartata mill-Kontrollur u mbaghad kienet gietipprezentata kawza fl-ismijiet **Joseph Mifsud noe v. Dr. Louis Cassar Pullicino noe** (Citazzjoni 567/96 NA), liema kawza marret dezerta fit-tnejn (2) ta' Ottubru 2000.

7. Il-kawza odjerna giet istitwita fit-2 ta' Novembru 2007. Ghalhekk skont l-appellanti sew jekk tqis il-kawza originali li marret dezerta fl-2000 u sew jekk tqis id-data tar-registrazzjoni fl-1994, ghaddew aktar minn hames snin u ghalhekk l-azzjoni tas-socjeta` appellata ma' tistax tirnexxi skont l-Artikolu 44(1) tal-Kap. 416 ghaliex '*ikun (hemm) skiet ghal perjodu kontinwu ta' hames snin dwar dak l-uzu'.* Ma ngabet ebda prova li r-registrazzjoni da parti tas-socjeta` appellanti saret in mala fede.

It-tieni aggravju

8. Fit-tieni aggravju taghha s-socjeta` appellanti ssostni illi l-ewwel Qorti ma ghamlet l-ebda konsiderazzjoni tal-fatt li hawn si tratta ta' zewg markji li qed jigu wzati in konnessjoni ma' zewg tipi ta' prodotti li huma differenti minn xulxin; dik tas-socjeta` appellanti hija in konnessjoni ma' prodotti ta' fwieha jew *perfumery* li huma ghal kollox differenti mill-kategorija ta' prodotti li dwarhom is-socjeta` appellata ghandha

trademarks registrati (saret referenza ghas-sentenzi **Cilia v. Eminyan** deciza fis-27 ta' Novembru 1951 (Kollez Vol XXXV.iii.674) u **Dr. Pio Valletta noe v. Joseph Busutill et noe** deciza fid-19 ta' Novembru 2001. L-appellanti ssostni li b'referenza ghall-Artikolu 6(3) u 10(3) tal-Kap. 416, is-socjeta` appellata ma qalet xejn dwar ir-reputazzjoni tal-marka Nike f'Malta jew dwar xi vantagg mhux gust jew ta' detriment li seta' gie kkawzat. Ma tirrizultax xi prezenza li jista' jkollha s-socjeta` appellata tramite l-prodotti kontemplati fit-trademarks registrati f'isimha, anke jekk fil-kamp sportiv u lanqas prova dwar jekk il-prodott taghhom qed jigi spaccjat fis-suq Malti. Jigi rilevat illi fir-rigward tat-trademarks registrati f'isem is-socjeta` appellata huma biss l-ewwel tnejn (17122 u 17123) li gew registrati qabel it-trademark taghha numru 23291 u ghalhekk is-socjeta` appellata ma' tistax ikollha rimedju fir-rigward tal-markji registrati wara.

9. Is-socjeta` appellata wiegbet li fl-ewwel lok l-appell propost huwa bbazat fuq allegat apprezzament hazin tal-provi li ghandu effett fuq punt ta' dritt. Ghalhekk dina l-Qorti ta' revizjoni m'ghandhiex tiddisturba leggerment l-apprezzament maghmul mill-ewwel Qorti.

10. Fir-rigward tal-ewwel aggravju li s-socjeta` appellata m'ghandhiex dritt ghall-azzjoni odjerna billi ghaddielha z-zmien, is-socjeta` appellata tghid li dana l-argument iddahhal fin-nota ta' sottomissjonijiet wara li

nghalqu l-provi u hija ma kellhiex opportunita` li tirribatti dan l-aggravju. Fil-mertu hija tghid li minn imkien ma jirrizulta li l-marka tas-socjeta` appellanti qatt kienet tintuza Malta u lanqas ingabet prova li s-socjeta` appellata kienet taf dwar l-uzu tat-trademark 23291. L-unika prova li ngabet dwar l-uzu ta' dina t-trademark huma 4 invoices tas-snin 2009 u 2010 fejn zgur ma kinux ghaddew hames snin. L-invoices inhargu minn De Ruy Perfumes S.A. u mhux Campomar. Dawn l-invoices mhumiex fuq prodott bil-marka Nike. L-azzjoni odjerna giet intavolata fl-2007 u l-invoices imsemmija jirreferu ghall-perjodu wara li nfethet l-azzjoni odjerna. Ma ngabet ebda prova dwar uzu ta' din it-trademark hames snin qabel l-azzjoni odjerna. Lanqas ma ngabet prova dwar uzu iehor la f'Malta u lanqas f'pajjizi ohra. Is-socjeta` appellata tissottometti li anke kieku hija kienet taf bl-uzu ta' dik it-trademark ghal aktar minn hames snin, xorta wahda l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni taghha saret in malafidi. Meta s-socjeta` appellanti applikat ghar-registrazzjoni tat-trademark taghha hija kienet taf li s-socjeta` appellata diga` kellha almenu zewg trademarks registrati f'isimha u li hija kienet qed topponi ghar-registrazzjoni li applikat ghaliha. (kawza 567/96NA). Inoltre kien hemm diga` kawzi bejniethom f'diversi gurisdizzjonijiet ohra fuq l-istess haga.

11. Dwar it-tieni aggravju s-socjeta` appellata tghid li hi pproduciet kopji (CD) ta' diversi sentenzi madwar id-dinja fejn hi nghatat ragun dwar vertenzi identici ghall-mertu ta' dina l-kawza u anke fil-konfront tas-

socjeta` appellanti. (saret referenza ghal-kawzi Appendix 1 Nike Fame Decisions Nru 94 N 2892 u 1856 C). Tghid li hemm prova cara dwar il-fama mondjali tal-markji tas-socjeta` appellata. Il-marka Nike hija maghrufa mill-konsumaturi mad-dinja kollha, b'negozju li jlahhaq il-biljuni, b'sponsorships ta' diversi attivitajiet u avvenimenti. Il-prodott 'Nike' huwa facilment accessibili kullimkien u ghandu reputazzjoni anke mal-konsumatur Malti li mhux maqtugh mir-realtajiet kummercjali f'dinja globalizzata, Nike hija kkonsidrata bhala 'a famous mark'.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

12. Fir-rikors promotur taghha s-socjeta` appellata kienet talbet li l-Qorti tiddikjara, ai termini ta' l-Artikolu 43 (2) Kapitlu 416 li r-registrazzjoni tat-trademark numru 23291 Nike, bhala invalida u ghalhekk abbuziva u illegali, minhabba li l-istess trademark kienet registrata bi ksur tal-Artikolu 6(3) a) u b) tal-istess Att u b'hekk trendi l-istess applikazzjoni bhala minghajr effett u konsegwentement tordna li tithassar minn fuq l-istess registrazzjoni.

13. Is-socjeta` appellanti kienet wiegbet li r-registrazzjoni tal-marka in kwistjoni da parti taghha tirreferi ghal prodotti ta' industrija u oggetti ta' kummerc totalment differenti minn dawk li ghalihom ottjeniet ir-

registrazzjoni tal-marka s-socjeta` rikorrenti u ghalhekk l-azzjoni attrici hija insostenibbli.

14. L-aggravji tas-socjeta` appellanti huma l-istess aggravji jew sottomissjonijiet li saru quddiem l-ewwel Qorti u qed jergghu jigu ripetuti hawnhekk.

15. Fl-ewwel aggravju taghha s-socjeta` appellanti ssostni li l-azzjoni tas-socjeta` appellata ma tistax tirnexxi skont l-Artikolu 44(1) tal-Kap. 416.

16. Is-socjeta` appellata wiegbet li fir-rigward tal-ewwel aggravju ma kinitx tressqet ebda eccezzjoni f'dana s-sens (ara fol 119) u dina l-eccezzjoni ddahhlet fin-nota ta' sottomissjonijiet (ara fol 1238) wara li nghalqu l-provi u hija ma kellhiex opportunita` li tirribatti dan l-aggravju.

17. Illi effettivament jirrizulta li l-ewwel Qorti, kif innotat is-socjeta` appellanti fl-appell taghha, skartat ghal kollox din is-sottomissjoni avvvanzata minnha f'dan ir-rigward" (fol 1279).

18. Is-socjeta` appellanti kienet ipprezentat din is-sottomissjoni fuq eccezzjoni li hija qatt ma kienet ipproponiet u li l-appellati ma kellhomx opportunita` li jirribattu. L-ewwel Qorti ma semmiet xejn fuq dana l-punt

u kien ikun proceduralment aktar korrett li kieku tat raguni ghaliex kienet injorat dik is-sottomissjoni.

19. Hu risaput li noti ta' osservazzjonijiet m'ghandhomx jintuzaw sabiex iressqu linji difensjonali godda li ma jkunux dibattuti qabel u li jahsdu lil kontro-parti (ara f'dan is-sens is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tad-29 ta' Mejju, 2008, fil-kawza fl-ismijiet **Josef Farrugia v. Christopher Carabott et** u **Gauci v. Farrugia** App 223/07 - 24/6/16). Kif gie osservat minn din il-Qorti fil-kawza **Anthony Cristina pro et noe v. Eleonora Mizzi et** deciza fis-27 ta' Marzu 2003: *"Din il-Qorti…hija tal-fehma li argumenti u ragjonamenti legali dedotti f'nota ta' osservazzjonijiet, u mhux bhala eccezzjonijiet formali, ma jobbligax lill-Qorti li tqishom bhala tali. Diversament ikun jammonta ghal strapp procedurali li jista' jkun ta' pregudizzju serju ghall-kontroparti attrici, oltre li jkun ukoll jammonta ghal intralc mhux awtorizzat fuq il-proceduri 'in corso'.*

20. Gie ritenut fil-kawza **Vincent Camilleri et v. Gaetano Aquilina**, deciza fis-16 ta' Marzu, 2004 "*in-nota ta' l-eccezzjonijiet tinkwadra l-linja difenzjonali tal-konvenut ghat-talbiet li jkunu saru fic-citazzjoni u mhux korrett u lanqas ma ghandu jigi permess li, fi stadju inoltrat tal-kawza meta li stadju tal-provi jkunu maghluq u meta din tithalla biex jigu prezentati noti ta' osservazzjonijiet, il-kontro-parti tigi rinfaccata b'linja difenzjonali gdida minghajr ma jigu osservati r-regoli procedurali.*" Jekk eccezzjoni gdida ma

gietx permessa fi stadju inoltrat tal-kawza in prim istanza, *multo magis* l-eccezzjoni li qed tigi proposta llum (*noviter deductus*) ma ghandhiex tigi permessa fi stadju tal-appell anke b'rispett lejn il-garanzija tad-doppio ezame.

21. Dana l-aggravju ghalhekk mhux gustifikat.

22. Fit-tieni aggravju taghha s-socjeta` appellanti ssostni illi l-ewwel Qorti ma ghamlet l-ebda konsiderazzjoni dwar il-fatt li hawn si tratta ta' zewg markji li qed jigu wzati in konnessjoni ma' zewg tipi ta' prodotti li huma differenti minn xulxin. Fil-fatt it-trademark tas-socjeta` appellanti (a fol 15) hija fi klassi differenti (*perfumery*) mit-trademarks tas-socjeta` appellata (Dok MM2 sa MM7 fol 9 sa 14).

Illi t-talba tas-socjeta` appellata hija ghal dikjarazzjoni ta' invalidita` tat-trademark numru 23291 tas-socjeta` appellanti li giet registrata bi ksur ta' l-Artikolu 6(3) a) u b) tal-Kap. 416.

23. L-Artikolu 43(2) jipprovdi li:

> "Ir-reġistrazzjoni ta' *trademark* tista', kemm-il darba l-proprjetarju ta' dik it-*trademark* preċedenti jew dritt ieħor preċedenti ma jkunx ta l-kunsens tiegħu għar-reġistrazzjoni, tiġi dikjarata invalida għar-raġuni li –
>
> "(*a*) ikun hemm *trademark* preċedenti li għar-rigward tagħha jkunu jseħħu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6(1), (2) jew (3),
>
> "Jew

> "(*b*) ikun hemm dritt preċedenti li għar-rigward tiegħu tkun sodisfatta l-kondizzjoni stabbilita fl-artikolu 6(4)."

24. L-Artikolu **6(3) a) u b)** jiddisponi hekk:

> *"Trademark* li –
>
> "(a) tkun identika jew simili għal *trademark* preċedenti, u
>
> "(b) għandha tiġi reġistrata dwar oġġetti jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li dwarhom it-*trademark* preċedenti tkun protetta, ma għandhiex tkun reġistrata jekk, jew daqskemm, t-*trademark* preċedenti jkollha reputazzjoni f'Malta u l-użu tat-*trademark* sussegwenti mingħajr kawża ġusta jkun ta' vantaġġ mhux ġust jew ta' detriment għax-xorta distintiva jew ir-reputazzjoni tat-*trademark* preċedenti."

25. Illi mhemmx dubbju li l-marka NIKE hija identika fiz-zewg trademarks (sub-artikolu a).

Illi lanqas hemm dubbju li s-socjeta` appellanti applikat ghar-registrazzjoni tat-trademark taghha wara dik tal-appellati f'klassi differenti ghal oġġetti jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li dwarhom it-*trademark* preċedenti tkun protetta (sub-artikolu b).

26. Li kellha tiddeciedi l-ewwel Qorti u dina l-Qorti huwa illi jekk nonostante li r-registrazzjoni saret ghal oġġetti jew servizzi fi klassi differenti:

- it-*trademark* preċedenti kellhiex reputazzjoni f'Malta

- l-użu tat-*trademark* sussegwenti mingħajr kawża ġusta jkun ta' vantaġġ mhux ġust jew ta' detriment għax-xorta distintiva jew ir-reputazzjoni tat-*trademark* preċedenti.

27. Is-socjeta` appellanti ssostni fl-appell taghha li:

> "fir-rigward tat-trademarks registrati f'isem is-socjeta` appellata huma biss l-ewwel tnejn (17122 u 17123) li gew registrati qabel it-trademark taghha numru 23291 u ghalhekk is-socjeta` appellata ma' tistax ikollha rimedju fir-rigward tal-markji registrati wara."

28. Illi mill-atti jirrizulta li effettivament it-trademarks numri 17122 u 17123 biss tas-socjeta` appellata gew registrati qabel dik tas-socjeta` appellanti u cioe` b'effett mill-19/2/1986 mentri t-trademark tas-socjeta` appellanti ghandha effett mill-20/5/1994. It-trademarks l-ohra tas-socjeta` appellata huma b'effett minn 26/2/2002. Illi ghalhekk is-socjeta` appellata ghandha zewg trademarks registrati qabel dik tas-socjeta` appellanti u li fuqhom tista' tibbaza t-talba taghha f'din l-azzjoni ghad-dikjarazzjoni tal-invalidita` tar-registrazzjoni tat-trademark tas-socjeta` appellanti.

29. Fir-rigward tal-Artikolu 6 a) u b) is-socjeta` appellanti tissottometti li:

- is-socjeta` appellata ma qalet xejn dwar ir-reputazzjoni tal-marka Nike f'Malta; x'prezenza li jista' jkollha tramite l-prodotti taghha, anke

jekk fil-kamp sportiv u jekk il-prodotti taghha qed jigu spaccjati fis-suq Malti.

- Ma ntqal xejn dwar xi vantagg mhux gust jew ta' detriment li seta' gie kkawzat lis-socjeta` appellata.

30. Illi dwar ir-reputazzjoni tal-marka Nike f'Malta xehdu **Kristen Knecht u Kevin R. Brown** li sostanzjalment qalu hekk:

> "The Nike group is one of the world's leading manufacturers of sport shoes and sports apparel of all kinds. It operates retails stores around the world and its trademarks and its Swoosh Design are registered throughout the world (see Appendix A – X). In Appendix E (page 170) there is a list of worldwide registrations and applications for the NIKE mark and Swoosh Design Mark. Nike is also registered in Malta. Nike mark appears in magazines having international circulation and is displayed by Nike-sponsored athletes and teams in major sporting events watched by millions around the world. Unquestionably Nike is a famous mark. A list of over 100 cases acknowledging this well-known, famous mark is exhibited in Volume 2 of the acts. This fame has been recognized to extend beyond the area of sports articles and is widely known to the general consumers."

31. Tali affermazzjonijiet dwar ir-reputazzjoni mondjali tal-marka tas-socjeta` appellata ma gewx kontradetti.

32. Il-prodott 'Nike' kien facilment accessibili kullimkien u kellu u ghandu reputazzjoni anke mal-konsumatur Malti li ma kienx maqtugh mir-realtajiet kummercjali.

33. Ghalkemm il-prodotti tal-marka tas-socjeta` appellanti mhumiex fl-istess kategorija (classification) bhal prodotti tal-marka tas-socjeta`

appellata, il-kliem tal-markji huma identici, 'NIKE.' Il-marka NIKE tas-socjeta` appellata kienet 'an earlier registered mark' u kienet maghrufa internazzjonalment mentri l-marka tas-socjeta` appellanti ma kinitx hekk meta saret l-applikazzjoni mill-appellanti. Is-socjeta` appellata kienet ghamlet oppozizzjoni ghar-registrazzjoni ta' dina l-marka u anke pprezentat kawza (Citaz. Nru. 567/96GV) li pero` marret dezerta. Hija qatt ma tat il-kunsens lis-socjeta` appellanti biex taghmel uzu mill-marka distinta taghha.

34. Bir-registrazzjoni tal-marka tal-appellanti, il-konsumaturi setghu facilment jigu mqarrqa u jikkonsidraw il-prodott taghha bhala li huwa tal-istess kumpanija appellata jew ta' xi kumpanija ohra li ghandha rabta mal-kumpanija appellata.

35. Is-socjeta` appellanti ssostni li s-socjeta` appellata ma kellhiex prezenza gewwa Malta anke jekk fil-kamp sportiv u li l-prodott taghha ma kienx qed jigi spaccjat fis-suq Malti. Is-socjeta` appellata tikkontesta dana.

36. Il-Qorti tirriferi ghal kaz ***In the matter of trademark application T01/17954H by Nike International Ltd and opposition thereto by Campomar*, S.L. Before Principal Assistant Registrar Ms Lee Li Choon 16 September 2009** fejn gie deciz:

> "Given that the NIKE brand is a well-known brand for sporting goods in Singapore and given that it is not unusual for well known brands for

> sporting goods to diversify into other areas to extend the reach of their brands, **it is therefore not inconceivable that the Applicants would apply for registration to extend the monopoly of their brand name to other product areas, including Class 3 goods**.
>
> "Pending the finality of the intervening proceedings, it would be reasonable for the Applicants to withhold any use of the mark, "NIKE" on the goods applied for. **Thus, the lack of use on such goods should not, therefore, be held against the Applicants.**"

37. L-istess inghad fis-sentenza tal-Qorti Federali Germaniza fil-kaz **Nike International Ltd v. Campomar S.L**. deciza fl-24 ta' Marzu 1998: (Nike) "enjoys an outstanding general acceptance in trade that enables customer appeal of the trademark to be employed, not only for the marketing of sports articles, but also for other goods, in particular for products that when produced can be notionally connected to sport"

38. Dwar il-vantagg mhux gust jew ta' detriment li seta' gie kkawzat lis-socjeta` appellata l-Qorti tirrileva li dina mhijiex kawza dwar konkorrenza zleali imma kawza ghal dikjarazzjoni ta' invalidita` ta' applikazzjoni ghal trademark. F'dak l-istadju s-socjeta` appellata riedet turi li l-applikazzjoni hija invalida ghax diga` hemm trademark ohra bhala dik registrata. Tali registrazzjoni kienet se tkun ta' detriment ghax-xorta distintiva u reputazzjoni tat-trademarks precedenti proprjeta tas-socjeta` appellata.

39. Fir-rigward tas-sentenzi li saret referenza ghalihom mis-socjeta` appellanti bhala prova taghha jigi rilevat li hija l-ligi Maltija li tapplika u din hija cara. Inoltre jigi rilevat li f'dan il-kaz is-socjeta` appellata kienet ghamlet oppozizzjoni ghar-registrazzjoni tat-trademark tas-socjeta` appellanti (kuntrarjament ghall-kaz Dok C6 fol 1211). Inoltre f'dan il-kaz

ma saru ebda *disclaimers* da parti tas-socjeta` appellanti (ara Dok MM a fol 15) ghalhekk il-principju ta' *speciality* ma japplikax (ara sentenza Doc C4 a fol 1186).

40. Fir-rigward tas-sentenzi ta' dawn il-Qrati li saret referenza ghalihom mis-socjeta` appellanti, per ezempju ***Cilia v. Eminyan***, din il-Qorti tirrileva li dawn jirreferu ghall-pozizzjoni legali li kienet issehh qabel ma ddahhal il-Kap. 416 li kien japplika ghal kaz odjern.

41. It-tieni aggravju huwa michud ukoll.

Decide

Ghal dawn il-motivi u ghar-ragunijiet mhux necessarjament l-istess bhal tal-ewwel Qorti, dina l-Qorti qed tikkonferma s-sentenza appellata, tilqa' t-talba attrici u tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta/appellant, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra s-socjeta appellanti.

Mark Chetcuti Prim Imhallef	Joseph R. Micallef Imhallef	Tonio Mallia Imhallef

Deputat Registratur
rm