QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 10 ta' Dicembru 2020

Numru 16

Rikors Guramentat Nru. 1167/2019

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.
bhala mandatarju specjali ta' British American Tobacco
(Brands) Limited, kumpannija estera registrata f'Companies
House (tal-Ingilterra u Wales) bin-numru 03550341 u
b'indirizz registrat ta' Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG fir-Renju Unit**

vs

**Dr Joseph P. Bonnici u P.L. Katrina Zammit Cuomo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
KT & G Corporation, entita estera b'indikazzjoni
ta' indirizz ta' 100 Pyongchon-dong, Daedeog-gu,
Daejeon fir-Repubbblika tal-Korea, nominati
b'digriet tal-14 ta' Frar 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-6 ta' Dicembru 2019 li jghid hekk:

1. illi l-kumpannija attrici tifforma parti mill-grupp ta' kumpanniji British American Tobacco / BAT, wahda mill-akbar organizzazzjonijiet kummercjali tat-tabakk madwar id-dinja u li kumplessivament timpjega madwar 55,000 ruh b'aktar minn 45 fabbrika madwar id-dinja u numru akbar ta' ufficcji mifruxin globalment fosthom f'Malta;

2. illi l-kumpannija attrici hija proprjetarja ta' numru kbir ta' trademarks li jkopru n-negozju tal-grupp British American Tobacco / BAT;

3. illi I-kumpannija attrici ghandha fil-pussess taghha evidenza li turi li, b'effett mis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Frar tas-sena elfejn u tnax (2012), is-socjeta

konvenuta rregistrat f'isimha gewwa Malta trademark bin-numru ta' registrazzjoni 51341 konsistenti fil-kelma SENSE, u din dwar is-segwenti oggetti, u cioe tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; tobacco pipes; cigarette filters; cigarette cases (not of precious metal); tobacco pouches; cigarette lighters (not of precious metal); matches; pipe cleaners for tobacco pipes; ashtrays (not of precious metal) for smokers; cigar cutters. F'dan ir-rigward, giet ipprezentata l-applikazzjoni ghal registrazzjoni fis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Frar tas-sena elfejn u tnax (2012), inhareg Certifikat ta' registrazzjoni tat-trademark fit-tnejn (2) ta' Awwissu tas-sena elfejn u tnax (2012) u sussegwentement gie pubblikat avviz ta' registrazzjoni tat-trademark fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, harga numru 19,305 datata erbgha (4) ta' Settembru tas-sena elfejn u erbatax (2014);

4. illi l-kumpannija attrici rriskontrat assenza ta' uzu f'Malta, ghal perjodu kontinwu ta' mill-anqas hames snin qabel ma' giet promossa din l-azzjoni civili gudizzjarja, tat-trademark registrata numru 51341 hawn qabel specifikata, b'rabta mal-oggetti kollha li dwarha din tinsab registrata. Jidher, inoltri, li ma hemmx ragunijiet xierqa ghal dan in-nuqqas ta' uzu;

5. illi b'daqstant, it-trademark bin-numru ta' registrazzjoni 51341 tista' tigi revokata in vista, u ai termini, tad-disposizzjonijiet tal-artikolu disgha u ghoxrin (29) subartikolu wiehed (1) tal-Kapitolu hames mija sebgha u disghin (597) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, eja' qabel l-artikolu 42(1)(a) tal-Kap. 416 tal-istess Ligijiet ta' Malta. F'dan ir-rigward, kull oneru ta' prova ta' uzu tat-trademark in kwistjoni jaqa' fuq is-socjeta konvenuta, skont l-artikolu mija u tlieta u ghoxrin (123) tal-Kap. 597 hawn qabel citat;

6. illi ghaldaqstant ukoll, in konnessjoni mal-hwejjeg hawn aktar qabel indikati, il-kumpannija attrici ghandha r-rimedji kontemplati fl-artikolu tnejn u hamsin (52) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 597, li fil-fatt qed tevoka permezz ta' din il-kawza li qed tigi promossa fi zmien utli;

7. illi l-kumpannija attrici ghandha nteress li tistitwixxi din l-azzjoni civili gudizzjarja, ghar-raguni li l-partijiet f'din il-kawza huma kompetituri fin-negozju tat-tabakk fuq skala internazzjonali u ma jistax ikun li, f'gurisdizzjoni partikolari (Malta f'dan il-kaz), parti tapproprija ghaliha kelma bhala trademark registrata dwar tali negozju, minghajr ma fil-fatt tuzaha fil-kors tal-kummerc taghha f'perjodu ta' zmien meqjus legislattivament bhala ragionevoli, u minghajr ma' fil-fatt ikun hemm ragunijiet xierqa dwar dan. Kongestjoni tar-Registru tat-Trademarks ta' Malta huwa, effettivament, skoraggut legislattivament f'cirkustanzi bhal dawn;

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

9. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

(1) tirrevoka r-registrazzjoni tat-trademark numru 51341 SENSE in vista, u ai termini, tad-disposizzjonijiet tal-artikoli disgha u ghoxrin (29) subartikolu wiehed (1) u tnejn u hamsin (52) subartikolu wiehed (1), tal-Kapitolu hames mija sebgha u disghin (597) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-26 ta' Frar 2020 fejn ecceppew li:

1. Illi l-eccipjenti mhux edotti mill-fatti u jirriservaw minn issa li jipprezentaw risposti ulterjuri.
2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, is-socjeta intimata taghmel uzu mill-istess trademark meritu ta' din il-kawza.
3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, il-prodott kopert mit-trademark lamentat qed fi stadju ta' innovazzjoni u zvilupp ulterjuri.
4. Illi l-azzjoni rikorrenti hija attentat sabiex tigi mahnuqa l-kompetizzjoni leali bejn zewg entitajiet kummercjali li nzertaw joperaw fl-istess prodott/ambjent, li jistghu jaghtu lok ghal proceduri kontra kompetizzjoni sleali. L-intimati jirrizervaw minn issa l-posizzjoni taghhom.
5. Salv risposti ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra r-rikorrenti.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

L-attur nomine pprezenta affidavit ta' Charles Saliba, li kien jahdem bhala Malta Sales Manager fi hdan l-kumpannija lokali, British American Tobacco (Malta) Ltd, Rothmans of Pall Mall (Malta) Ltd u Central Cigarette Company Ltd li jiffurmaw parti mill-British American Tobacco Group (BAT) of Companies. Fuq talba tal-attur nomine jghid li minn ricerka li ghamel ghas-suq Malti, sa minn lanqas dawn l-ahhar ghaxar (10) snin ma kienx hemm bejgh f'Malta u, jew altrimenti, kummerc f'Malta ta' xi prodotti kontenenti jew b'fuqu t-trademark SENSE fir-rigward ta' wahda jew aktar mis-segwenti prodotti:

> Tobacco: cigarettes; cigars: snuff; cigarette papers; tobacco pipes; cigarette filters; cigarette cases (not of precious metal): tobacco pouches: cigarette lighters (not of precious metal): matches; pipe cleaners for tobacco pipes: ashtrays (not of precious metal) for smokers: cigar cutters.

John Richards ghal IPRD ezebixxa kopja ufficjali tar-registration certificate tat-trademark in kwistjoni.

Illi l-kuraturi b'nota datata 14 ta' Ottubru 2020 ipprezentaw tlett emails mibghuta lill-konvenuti izda huma ma rcevew ebda risposta. Huma ma ressqu ebda provi dwar l-eccezzjonijiet minnhom imqajma.

Konsiderazzjonijiet tal-Qorti

L-attur nomine qed jitlob ir-revoka tar-registrazzjoni tat-trademark numru 51341 SENSE in vista, u ai termini, tad-disposizzjonijiet tal-artikoli 29(1) u 52(1), tal-Kapitolu 597 tal- Ligijiet ta' Malta.

It-Trademark 51341 SENSE Dok. JR1 giet registrata fit-2 ta' Awwissu 2012 fl-klassi 34 u ghandha validita sas-27 ta' Frar 2022.

L-artikolu 52 tal-Kap. 597 jiddisponi li:

> (1) Minghajr pregudizzju ghad-dritt li ghandhom il-partijiet li jirrikorru quddiem il-qrati, ir-revoka jew dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trademark registrata ghandha tigi pprezentata quddiem il-Kontrollur kif provdut f'dan l-Att jew permezz ta' rikors guramentat fil-Prim'Awla tal-Qorti Civili:
>
> Izda procedimenti dwar l-invalidità u r-revoka jistghu jinbdew quddiem il-Kontrollur biss sa mill-14 ta' Jannar, 2023 jew minn kull data li tigi qabel hekk kif jista' jigi preskritt mill-Ministru.
>
> (2) Azzjoni ghal revoka ta' trademark registrata ghandha tigi pprezentata abbazi ta' xi wahda jew aktar mir-ragunjijiet stipulati fl-artikoli 29 u 30.

L-artikolu 29(1) jipprovvdi li:

> Trademark tkun tista' tigi revokata jekk, f'perjodu kontinwu ta' hames snin, ma tkunx b'mod genwin giet uzata f'Malta, b'rabta mal-oggetti jew is-servizzi li ghalihom tkun giet registrata, u ma jkunx hemm ragunijiet xierqa ghal dan in-nuqqas ta' uzu.

F'kazijiet bhal dawn skont l-artikolu 123 tal-Kap. 597

> Jekk fi procedimenti civili taht dan l-Att tqum xi kwistjoni dwar l-uzu li trademark registrata seta' sar minnha, l-oneru tal-prova li jkun sar xi uzu partikolari minnha jaqa' fuq il-proprjetarju.

Dan l-artikolu jitfa' prova negattiva ta' non uzu ghal tali revoka li stante n-natura taghha din il-prova tissusisti bil-fatt stess tat-talba sakemm ma tigix opposta u sta ghas-socjeta kovenuta bhala proprjetarja li tipprova hi li fil-fatt l-uzu sar jew qed isir fit-terminu tal-istess artikolu.

Min hu proprjetarju ta' marka jrid jaghraf li dan mhux biss privilegg ghalih, izda wkoll li bhala detentur ta' monopolju fuq dik il-marka ghandu obbligu li jinqeda biha fil-limiti tal-poteri koncessi lilu bil-ligi, u l-ligi ma tridx li dak il-proprjetarju jibqa' jgawdi b'dak il-monopolju meta jkun naqas, ghar-ragunijiet tieghu, milli jinqeda bih ghal tul ta' hames snin (ara sentenza **Avukat Dr Luigi Sansone vs Marsovin Ltd**, App 24/02/2012).

Fil-kaz in ezami hemm biss il-prova li gab l-attur nomine li sa minn lanqas dawn l-ahhar ghaxar (10) snin ma kienx hemm bejgh f'Malta jew kummerc f'Malta ta' xi prodotti kontenenti jew b'fuqu t-trademark SENSE. Min-naha l-ohra ma ngabet ebda prova kuntrarja mill-konvenuti u lanqas ma ngabet raguni xierqa ghal dan in-nuqqas ta' uzu.

It-talba attrici ghandha tinqara li r-revoka ghandha tibda minn gheluq il-hames sena mir-registrazzjoni cioe t-2 ta' Awwissu 2012.

Dan in-nuqqas ta' prova jinduci lil Qorti taghti ragun lit-talba attrici.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tilqa' t-talba u tirrevoka r-registrazzjoni tat-trademark numru 51341 SENSE ai termini tal-artikoli 29(1) u 52(1) tal-Kapitolu 597 tal-Ligijiet ta' Malta. Bl-ispejjez kontra s-socjeta konvenuta.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur