



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 22 ta' April, 2021

Numru 12

Rikors Guramentat Nru. 616/2019

**Av. Dottor Antoine Camillleri
bhala prokuratur specjali
ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta
Philip Morris Brands Sàrl ta'
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Svizzera**

vs

GSP INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tal-21 ta' Gunju, 2019 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti hija wahda mill-akbar imprizi fis-settur tal-prodotti tat-tabakk, u provveditur ta' prodotti li jgibu fost l-akbar ditti fis-settur tat-tabakk u s-sigaretti madwar id-dinja kollha, u dan bi protezzjoni ta' numru konsiderevoli ta' registrazzjonijiet ghal markji (*trademarks*), disinni u privattivi rregistrati li jkopru kwazi kull territorju madwar id-dinja, inkluza l-Unjoni Ewropea, u cioe Malta;

2. Illi fost il-markji msemija hemm il-markju MARLBORO, li jkopri numru kbir ta' markji relatati li jinkorporaw mhux biss il-kelma msemija "MARLBORO" izda ukoll id-diversi sinjali figurattivi u verbali li jakkompanjaw l-imsemmija markju mal-firxa wiesgha ta' prodotti tas-socjeta rikorrenti, u li barra minn hekk huma s-suggett ta' numru kbir ta' *trademarks* rregistrati madwar id-dinja kollha, inkluza l-Unjoni Ewropea u cioe Malta;

3. Illi l-imsemmija *trademarks* jinkludu, fost ohrajn, serje ta' registrazzjonijiet ghal markju figurattiv famuz hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE" li llum sar sinonimu mal-prodotti tas-socjeta rikorrenti, inkluzi markji tal-Unjoni Ewropea (*European Union Trade Marks* jew EUTMs) Numri 004179801 (irregistrat b'effett mis-6 ta' Dicembru 2004) u 013075155 (irregistrat b'effett mill-11 ta' Lulju 2014) u Markji Internazzjonali li jindikaw l-Unjoni Ewropea (*International Trademarks Designating the European Union* jew *IRs Designating the EU*) Numri 1204795 (irregistrat b'effett mit-3 ta' Frar 2014), 1203625 (irregistrat b'effett mill-4 ta' Frar 2014), 1035387 (irregistrat b'effett mis-6 ta' April 2010) u 1035388 (irregistrat b'effett mis-6 ta' April 2010) (kopji tal-estratti tal-markji msemmija annessi u mmarkati "Dok. A1" sa "Dok. A6") fost hafna markji ohra, kollha rregistrati b'effett f'Malta, u dawn dwar prodotti varji li jaqghu taht is-settur tat-tabakk fi klassi erbgha u tletin (34) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-*Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services* (kif sussegwentement emendat);

4. Illi prodotti tat-tabakk li jgibu d-ditta "MARLBORO" ilhom jezistu fis-suq Malti ghal diversi snin, u kwazi minn dejjem inkorporaw xi forma tal-imsemmi markju hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE", generalment bil-kulur ahmar;

5. Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha u ta' socjetajiet ohrajn affiljati u, jew relatati maghha, is-socjeta rikorrenti kisbet avvjament u reputazzjoni enormi sahansitra avvjament u reputazzjoni konsiderevoli wkoll fis-suq lokali, in-konnessjoni mal-prodotti taghha fis-settur tat-tabakk u s-sigaretti f'hafna gurisdizzjonijiet madwar id-dinja nkluz l-Unjoni Ewropea u Malta;

6. Illi s-socjeta ntimata rregistrat f'isimha, gewwa Malta u minghajr il-kunsens tas-socjeta rikorrenti, *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 56879 (b'effett mill-11 ta'



Settembru 2017) konsistenti fil-markju figurattiv , u din dwar sigaretti u tabakk ("*Cigarettes and tobacco*") fi klassi erbgha u tletin (34) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-*Nice Agreement* (ara "Dok. F" ghal estratt informali mahrug mir-Registru tal-Markji ta' Malta ghall-imsemmi *trademark* irregistrat f'isem is-socjeta ntimata);



7. Illi l-imsemmija *trademark* Nru. 56879 ghall-markju jirriproduci b'mod car diversi elementi essenzjali tad-diversi markji tas-socjeta rikorrenti partikolarment l-hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE" bil-kulur ahmar – b'mod li jista

facilment johloq konfuzjoni fis-suq u jiehu vantagg ingust tar-reputazzjoni qawwija li holqot is-socjeta rikorrenti fil-konfront tal-markji u prodotti taghha fis-suq Malti ghat-tabakk u s-sigaretti;

8. Illi dan huwa kaz li kjament jinvolvi tentattivi ghall-otteniment ta' vantaggi lleciti minn naha tas-socjeta ntimata fir-rigward tas-socjeta rikorrenti u l-markji distintivi taghha "MARLBORO" u "ROOFTOP DEVICE";

9. Illi r-registrazzjoni tat-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 56879 ghandha tigi ddikjarata nvalida minn din l-Onorabbli Qorti minhabba li:

a. Din it-*trademark* irregistrata f'isem l-intimati ma sservix sabiex tiddistingwi l-prodotti tal-intimati minn dawk tar-rikorrenti;

b. Huwa evidenti li r-registrazzjoni saret mill-intimati b'mala fede;

c. Inltre u minghajr pregiudizzju, hija simili:

i. ghat-*trademarks* precedenti tas-socjeta rikorrenti "ROOFTOP DEVICE", rregistrati mal-Ufficju tal-Proprieta Intelletwali tal-Unjoni Ewropea ("*European Union Intellectual Property Office*" jew "EUIPO") u mal-Ufficju ta' Proprieta' Intelletwali Dinjija ("*World Intellectual Property Organisation*" jew "WIPO") u li jgibu n-numri ta' registrazzjoni EUTM Numri 004179801 u 013075155 u *IRs Designating the EU* Numri 1204795, 1203625, 1035387 u 1035388, dwar il-prodotti hemmhekk indikati (Klassi 34), bil-konsegwenza ta' probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* precedenti tal-istess socjeta rikorrenti;

ii. ghat-*trademarks* precedenti tas-socjeta rikorrenti "ROOFTOP DEVICE" bhala "*trademarks* maghrufin" dwar prodotti tat-tabakk u sigaretti skont il-Konvenzjoni ta' Parigi ghall-Protezzjoni tal-Proprieta' Industrijali tal-ghoxrin (20) ta' Marzu tas-sena elf tmien mija u tlieta u tmenin (1883) (kif riveduta jew emendata minn zmien ghal zmien), bil-konsegwenza ta' probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* precedenti tal-istess socjeta rikorrenti;

iii. ghat-*trademarks* precedenti tas-socjeta rikorrenti "ROOFTOP DEVICE", rregistrati mal-Ufficju tal-Proprieta Intelletwali tal-Unjoni Ewropea ("EUIPO") u mal-Ufficju ta' Proprieta Intelletwali Dinjija ("WIPO") u li jgibu n-numri ta' registrazzjoni EUTM Numri 004179801 u 013075155 u *IRs Designating the EU* Numri 1204795, 1203625, 1035387 u 1035388, dwar il-prodotti hemmhekk indikati (Klassi 34), liema *trademarks* precedenti ghandhom reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea u l-uzu tat-*trademark* sussegwenti tal-intimati konsistenti fit-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 56879, minghajr raguni valida, ser jiehu vantagg ingust mit-*trademarks* precedenti tar-rikorrenti jew ser ikun detrimental ghax-xorta distintiva jew ghar-reputazzjoni tat-*trademarks* precedent tar-rikorrenti;

d. Ma jistax jithalla li jsir uzu taghha minghajr il-kunsens tas-socjeta rikorrenti, stante li b'daqstant ikunu qed jigu lezi l-jeddijiet tas-socjeta rikorrenti bhala detentrici tad-drittijiet suesposti kif ukoll ta' drittijiet fi *trademarks* "mhux registrati" li jintitolaw lill-istess socjeta rikorrenti ghar-rimedji fil-konfront tas-socjeta ntimata skont kif provdut

fl-Artikolu sitta (6) subartikolu erbgha (4) paragrafu (a) tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta Malta (Att Dwar it-*Trademarks*);

e. Min-natura tat-*trademarks* tas-socjeta rikorrenti “ROOFTOP DEVICE” dwar prodotti tat-tabakk u sigaretti bhala “*trademarks* maghrufin” skont il-Konvenzjoni ta’ Parigi ghall-Protezzjoni tal-Proprijeta’ Industrijali hawn qabel indikata, li jintitolaw lill-istess socjeta rikorrenti ghar-rimedji appoziti kontra s-socjeta ntimata skont kif provdut fl-artikolu sitta (6) subartikoli wiehed (1) u tnejn (2) tal-Kap. 597;

10. Illi b’daqstant, ir-registrazzjoni tat-*trademark* bin-numru ta’ registrazzjoni 56879 saret bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-artikolu sitta (6) subartikoli wiehed (1) paragrafu (b) u tal-artikolu sitta (6) subartikolu tlieta (3) paragrafu (a) tal-Kap. 597 (hekk kif ghandhom jigu nterpretati skont l-insenjamenti tal-Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU) dwar id-Direttiva U.E. 2015/2436 u d-Direttivi U.E. 2008/95/EC u 89/104/EEC qabilha, minn fejn l-imsemmija dispozizzjonijiet statutorji Artikoli 6(1)(b) u 6(3)(a) huma dderivati) u tal-artikolu sitta (6) subartikolu erbgha (4) paragrafu (a), tal-Kap. 597;

11. Illi b’daqstant, ir-registrazzjoni tat-*trademark* bin-numru ta’ registrazzjoni 56879 saret bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-artikolu hamsa (5) subartikolu tnejn (2) tal-Kap. 597;

12. Illi ghaldaqstant ukoll, in konnessjoni mal-hwejjeg indikati go dan ir-rikors guramentat, is-socjeta rikorrenti ghandha r-rimedji kontemplati fl-imsemmija artikoli numru hamsa (5) subartikolu tnejn (2), l-artikolu sitta (6) subartikolu wiehed (1) paragrafu (b), l-artikolu sitta (6) subartikolu tlieta (3) paragrafu (a) u l-artikolu sitta (6) subartikolu erbgha (4) paragrafu (a), tal-Kap. 597 hawn qabel imsemmi, u dan kollu skond il-procedura koncernanti l-invalidita’ ta’ registrazzjonijiet ta’ *trademarks* skont l-artikolu tnejn u hamsin (52) tal-Kap. 597, specifikament l-artikolu tnejn u hamsin (52) subartikoli wiehed (1) u tlieta (3), li fil-fatt is-socjeta rikorrenti qed tevoka permezz ta’ din il-kawza li qed tigi promossa fi zmien utli;

13. Illi tentattivi da parti tas-socjeta rikorrenti mas-socjeta ntimata (ara “Dok. B” u “Dok. C”) biex din tal-ahhar tirregola l-pozizzjoni taghha kienu minghajr risoluzzjoni;

14. Illi r-rikorrent nomine jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti mill-informazzjoni li nghatatlu mill-mandanti tieghu;

15. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja u opportuna, din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

(1) Tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru ta’ registrazzjoni 56879 bhala nvalida minhabba li giet registrata bi ksur tal-artikolu 5(2) tal-Kap. 597;

(2) Tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru ta’ registrazzjoni 56879 bhala nvalida minhabba li giet registrata bi ksur tal-artikolu 6(1)(b) tal-istess Kap. 597;

(3) Tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru ta' registrazzjoni 56879 bhala nvalida minhabba li giet registrata bi ksur tal-artikolu 6(3)(a) tal-istess Kap. 597;

(4) Tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru ta' registrazzjoni 56879 bhala nvalida minhabba li giet registrata bi ksur tal-artikolu 6(4)(a) tal-istess Kap. 597;

(5) Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 596 tal-Ligijiet ta' Malta).

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

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

1. Illi t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt.
2. Illi r-rikorrenti ghandhom jippruvaw ai finijiet u effetti kollha tal-ligi l-interess giuridiku u legali sabiex jistitwixxu din il-kawza bil-prova dwar ir-registrazzjoni favurijom minnhom allegata.
3. Illi r-registrazzjoni tat-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 56879 saret u hija maghmula skont il-ligi.
4. Illi l-imsemmija registrazzjoni ma tikser ebda disposizzjoni tal-ligi.
5. Illi l-imsemmija registrazzjoni ma tikser ebda artikolu ta' ligi li jinsab fil-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta.
6. Illi l-imsemmija registrazzjoni ma tivvojla ebda dritt talvolta spettanti lir-rikorrenti liema dritt ghandu jigi pruvat skont u kif trid il-ligi.
7. Illi kuntrarjament ghal dak guramentat mir-rikorrenti t-*trademark* in mertu ma jista' jikkawza ebda element ta' konfuzjoni minn-naha tal-pubbliku.
8. Illi kuntrarjament ghal dak guramentat mir-rikorrenti t-*trademark* in mertu ma jista' jikkawza ebda probabbilta ta' assocjazzjoni mat-*trademark* allegatament precedenti tar-rikorrenti.
9. Ghaldaqstant it-talbiet attrici ghandhom jigu michuda bl-ispejjez.
10. Salv u b'riserva ta' risposti ulterjuri skont il-ligi.

Rat li l-Kontrollur tal-Proprieta Industrijali ma pprezenta l-ebda dikjarazzjoni skont l-artikolu 99(2) tal-Kap. 597;

Rat l-atti u n-noti ta' sottomissjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Anat Paz ghas-socjeta attrici xehdet li s-socjeta ghandha numru ta' trademarks registrati mad-dinja kollha u fl-Unjoni Ewropea (Ara Annex 3 sa 8). Philp Morris

International (PM1) timmanifattura u tbiegh sigaretti f'aktar minn 180 suq taht diversi brands bl-aqwa brand taghha 'Marlboro'. Huma holqu il-'flip top box' b' 'roof' device fil-kaxex tas-sigaretti Marlboro (ara Annex 10 The Marlboro Story - il-partijiet highlighted). Ir-Roof device hija parti integrali tal-brand Marlboro sa mis-snin hamsin. Ir-reputazzjoni ta' dina l-marka fid-dinja tidher fl-Annex 12 u f'Malta f'Annex 13. Il-brand kienet market leader (ara Annex 14). Fl-Annex 15 sa 22 hemm l-annual reports ta' PM1 dwar ic-cirkolazzjoni tas-sigaretti taghhom u l-market share fid-dinja. Annex 25 juri li l-brand Marlboro qeghda fit-top 25 ta' *the most valuable brands*. Annex 26 sa 31 juru r-ranking tal-brand fl-EU. L-Annexes 32 sa 33 huma artikoli dwar l-importanza tal-aspett vizwali fil-kaz ta' brands ta' sigaretti. F'Annexes 34 sa 35 huma sample ta' materjal promozzjonali ghal Brand Marlboro. F'Annex 36 hemm ritratti mehuda f'Malta dwar dina l-brand u l-prominenza tar-rapprezentazzjoni tar-Red Roof device fil-branding Marlboro. Illi l-marki tas-socjeta attrici ghandhom l-istess protezzjoni f'Malta li huma ghandhom f'gurdizzjonijiet ohra inkluz l-EUIPO. Fil-Annex 37 hemm numru ta' decizjonijiet favur PM1 tal-Opposition Division u Board of Appeal tal-EUIPO vis-a-vis marki ohra simili li gew kkontestati fosthom Kaz R 1322/2018-2; Kaz B3013342; Kaz R 1585/2013-1 fejn il-Rooftop device akkwista reputazzjoni sostanzjali fid-dinja bhala sinjal distintiv minhabba l-uzu estensiv fis-swieq.

F'Lulju 2018 saru jafu bil-marka tal-konvenuti tramite il-watch service taghhom (ara Annex 38). Il-marka tal-konvenuti ghandha karatteristici simili ghal dawk il-karatteristici distintivi tal-marki tas-socjeta attrici b'mod partikolari, imma mhux biss, ghal Red Roof device b'mod li l-konsumatur jahseb li qed jixtri l-prodott Marlboro jew prodott assocjat mal-Marlboro brand. Gew ezibiti f'Annex 39, hamsin trademarks tas-socjeta attrici inkluz dik registrata Malta numru 16670. Kienu interpellaw lill-konvenuti permezz tal-avukati taghhom biex il-konvenuti ma jkomplux jaghmlu uzu tat-trademark registrata minnhom, imma billi ma rcevev ebda risposta, kellhom imexxu b'din il-kawza.

Dr Antoine Camilleri xehed li, b'referenza ghall affidavit ta' Anat Paz, u senjatament b'referenza ghall-Annex 37, inghatat sentenza finali mill-Bord tal-Appell tal-EUIPO (Dok. EUIPO1) fil-mertu tal-proceduri ta' opposizzjoni numru B 3 013 342 tal-15 ta'

April 2020 (fol 214). Dan l-appell ikkonferma s-sentenza mahruġa mill-Opposition Division (wahda mis-sentenzi anness fl-Annex 37) fejn giet ikkonfermata r-reputazzjoni li tgawdi s-socjeta attrici fir-rigward tal-markji tagħha magħrufa bħala "roof device" jew "rooftop device" fl-Unjoni Ewropea.

Mohamed Milad Farhat xehed li hu direttur u sole shareholder tal-kumpannija GSP Int.Ltd. stabbilita hawn Malta mill-2015. Giethom l-opportunita li jibdedw jimpurtaw is-sigaretti 'Rotterdam' u applikaw u ottjenew ir-registrazzjoni tat-trademark Nru 56897 datat 9 ta' April 2018. Din it-trademark hadd ma kien opponiha. Wara kienu rcevev korrisondenza mis-socjeta attrici. It-trademark tagħhom mhijiex simili għal dik tas-socjeta attrici. Ghalkemm hemm kuluri simili, l-isem hu għal kollox differenti, il-kuluri huma differenti u l-angolatura tad-disinn hija ukoll differenti.

Kontestazzjoni

Is-socjeta attrici għandha il-markju MARLBORO li jinkorpora mhux biss il-kelma "MARLBORO" imma ukoll diversi sinjali figurattivi u verbali li huma s-suggett ta' numru kbir ta' *trademarks* rregistrati madwar id-dinja kollha, inkluza l-Unjoni Ewropea u Malta. L-imsemmija *trademarks* jinkludu, fost oħrajn, l-hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE" li illum sar sinonimu mal-prodotti tas-socjeta rikorrenti, inkluzi markji tal-Unjoni Ewropea Numri 004179801, 013075155, 1204795 , 1203625, 1035387 , u 1035388 (Dok. A sa A6 pagni 16-37) fost hafna markji oħra, kollha rregistrati b'effett f'Malta, dawn dwar prodotti varji li jaqgħu taht Klassi 34.

Is-socjeta ntimata rregistrat f'isimha, għewwa Malta *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 56879 b'effett mill-11 ta' Settembru 2017 konsistenti fil-markju figurattiv dwar sigaretti u tabakk fi klassi 34 (Dok. F fol. 59).

Is-socjeta attrici qed tikkontendi li l-imsemmija *trademark* jirriproduci b'mod car diversi elementi essenzjali tad-diversi markji tas-socjeta rikorrenti partikolarment l-hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE" bil-kulur ahmar - b'mod li jista' facilment johloq konfuzjoni fis-suq u jiehu vantagg ingust tar-reputazzjoni qawwija li holqot is-socjeta attrici fil-konfront tal-markji u prodotti tagħha fis-suq Malti għat-tabakk u s-sigaretti u għalhekk talbet li din r-registrazzjoni tigi ddikjarata nvalida.

Ghalhekk is-socjeta attrici qed timxi skond il-procedura koncernanti l-invalidita ta' registrazzjonijiet ta' *trademarks* skont l-artikolu tnejn u hamsin (52) tal-Kap. 597 specifikament l-artikolu tnejn u hamsin (52) subartikoli wiehed (1) u tlieta (3)¹.

Is-socjeta kovenuta kkontestat it-talbiet attrici billi qalet li l-atturi ghandhom jippruvaw l-interess guridiku taghhom sabiex jistitwixxu din il-kawza bil-prova dwar ir-registrazzjoni favurijhom; li r-registrazzjoni tat-*trademark* 56879 saret skond il-ligi; li t-*trademark* ma tikkawza ebda element ta' konfuzjoni u lanqas probabbilta ta' assocjazzjoni mat-*trademark* allegatament precedenti tar-rikorrenti.

Konsiderazzjonijiet tal-Qorti

Is-socjeta attrici qed titlob li dina l-Qorti tiddikjara r-registrazzjoni *tat-trademark* numru ta' registrazzjoni 56879 tas-socjeta konvenuta bhala invalida minhabba li giet registrata bi ksur ta':

l-artikolu 5(2) tal-Kap. 597

l-artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597

l-artikolu 6(3)(a) tal-Kap. 597

l-artikolu 6(4)(a) tal-Kap. 597

L-artikolu 5(2) jipprovdi li:

Trademark tkun tista' tigi dikjarata invalida meta l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni *tat-trademark* tkun saret *in mala fede* mill-applikant.

L-artikolu 6(1) jiddisponi li:

Trademark m'ghandhiex tigi registrata jew, jekk tkun registrata, tista' tigi dikjarata invalida meta:

(b) minhabba l-identita jew similarita taghha ma' *trademark* precedenti u l-identita jew is-similarita tal-oggetti jew is-servizzi koperti mit-*trademarks*,

¹52.(1) Minghajr pregudizzju ghad-dritt li ghandhom il-partijiet li jirrikorru quddiem il-qrati, ir-revoka jew dikjarazzjoni ta' invalidita ta' *trademark* registrata ghandha tigi pprezentata quddiem il-Kontrollur kif provdut f'dan l-Att jew permezz ta' rikors gumentat fil-Prim'Awla tal-Qorti Civili:

(3) Azzjoni ghal dikjarazzjoni ta' invalidita ta' *trademark* registrata ghandha tigi pprezentata:

(a) abbazi ta' xi wahda jew aktar mir-ragunijiet stipulati fl-artikolu 5; u, jew

(b) abbazi ta' xi wahda jew aktar mir-ragunijiet stipulati fl-artikolu 6:

l-za azzjoni ghal dikjarazzjoni ta' invalidita ta' *trademark* registrata quddiem il-Kontrollur ghandha tkun possibbli biss abbazi ta' xi wahda jew aktar mir-ragunijiet tal-artikolu 5 u artikolu 6(1) sa (3).

tezisti l-probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademark* precedenti.

Skont l-artikolu 6(3):

trademark m'għandhiex tigi registrata jew, jekk tigi registrata, din tkun tista' tigi dikjarata invalida meta:

(a) din tkun identika, jew simili, għal *trademark* precedenti irrISPettivament minn jekk l-oggetti jew is-servizzi li għalihom tigi applikata jew registrata *trademark* ikunux identici, jew simili jew mhux ma' dawk li dwarhom it-*trademark* precedenti tkun protetta, meta t-*trademark* precedenti jkollha reputazzjoni f'Malta jew, fil-kaz ta' *trademark* tal-UE, għandha reputazzjoni fl-Unjoni u l-uzu tat-*trademark* sussegwenti, mingħajr raguni valida, jiehu vantagg ingust mit-*trademark* precedenti jew huwa detrimental ghax-xorta distintiva jew għar-reputazzjoni tat-*trademark* precedenti;

Skont l-artikolu 6(4):

Trademark m'għandhiex tigi registrata jew, jekk registrata, din tkun tista' tigi dikjarata invalida meta, u sa fejn:

(a) id-drittijiet għal *trademark* mhux registrata jew għal xi sinjal iehor uzat fil-kors tal-kummerc, ikunu nkisbu qabel id-data tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* sussegwenti, jew id-data tal-prijorità pretiza għall-applikazzjoni tar-registrazzjoni tat-*trademark* sussegwenti, u dik it-*trademark* mhux registrata jew sinjal iehor jagħtu lill-proprjetarju tagħhom id-dritt li jipprojbixxi l-uzu tat-*trademark* sussegwenti.

Skont dawn l-artikoli s-socjeta attrici tista' toponi r-registrazzjoni tat-*trademark* tas-socjeta konvenuta minhabba l-identita jew xebh tat-*trademark* kontestata jew, anke jekk mhux identika jew simili, it-*trademark* tas-socjeta attrici tgawdi reputazzjoni f'Malta jew fl-UE jew tkun inkisbet din ir-reputazzjoni qabel id-data tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* tal-konvenuti.

Anat Paz għas-socjeta attrici xehdet li l-marka tal-konvenuti għandha karatteristici simili għal dawk il-karatteristici distintivi tal-marki tas-socjeta attrici b'mod partikolari, imma mhux biss, għal Red Roof device b'mod li l-konsumatur jahseb li qed jixtri l-prodott Marlboro jew prodott assocjat mal-Marlboro brand. Gew ezibiti f'Annex 39, 50 trademarks tas-socjeta attrici inkluza dika registrata Malta numru 16670.

Skont is-socjeta attrici t-*trademark* registrata mill-konvenuti għandha r-“Red Roof” motif, simili għal prodott tagħhom Marlboro, kif ukoll fiha numru ta' elementi figurativi

(bhal font, skema tal-kuluri u get-up in generali). Konkettwalment u vizwalment il-mark Rotterdam hija simili ghal marka Marlboro b'mod li tohloq konfuzjoni fis-suq. Il-prodott tal-konvenuti huwa identiku ghal dak tas-socjeta attrici u qieghed fl-istess klassifikazzjoni ta' prodotti numru 34.

Hu guridikament stabbilit li

For an earlier trade mark to be afforded the broader protection, a number of conditions must, therefore, be satisfied.

First, the earlier trade mark which is claimed to have a reputation must be registered.

Secondly, that mark and the mark applied for must be identical or similar.

Thirdly, it must have a reputation in the European Union, in the case of an earlier EU trade mark, or in the Member State concerned, in the case of an earlier national trade mark.

Fourthly, the use without due cause of the mark applied for must lead to the risk that unfair advantage might be taken of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark or that it might be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

As those conditions are cumulative, failure to satisfy one of them is sufficient to render that provision inapplicable (judgment of 28/09/2016, T-362/15, HENLEY, EU:T:2016:576, § 19 and the case-law cited).

Marka registrata

F'Annex 39 gew ezibiti 50 trademarks tas-socjeta attrici inkluza dika registrata Malta fil-6 ta' Mejju 1985 numru 16670. L-imsemmija *trademarks* jinkludu, fost ohrajn, l-hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE", inkluzi markji tal-Unjoni Ewropea Numri 004179801, 013075155, 1204795, 1203625, 1035387, u 1035388 (Dok. A1 sa A6 pagni 16-37) fost hafna markji ohra, kollha rregistrati b'effett f'Malta wkoll, dwar varji prodotti li jaqghu taht Klassi 34.

Is-socjeta intimata rregistrat f'isimha, gewwa Malta *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 56879 b'effett mill-11 ta' Settembru 2017 konsistenti fil-markju figurattiv dwar sigaretti u tabakk fi klassi 34 (Dok. F fol 59).

It-trademark tas-socjeta attrici gie registrata f'Malta fil-1985 mentri dik tas-socjeta konvenuta fil-2017.

Xebh bejn il-markji

Il-konsumatur fil-mument tax-xiri f'mohhu jiddetjeni l-ideja dominanti tal-marka u sabiex wiehed ikun jista' jistabilixxi somiljanza wiehed ghandu jezamina l-assjem tal-marki u mhux joqghod janalizzza l-elementi indiviwali ta' kull marka.

Kif inghad fil-kaz **Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dasser Sport and Canon v Metro-Gfoldwyn Mayer:**

The average consumer, who perceives the trademark as a whole and who does not break it up into its constitutive components, makes a global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks based on the overall impression given by them, bearing in mind their distinctive and dominant components. The more distinctive the mark, the greater will be the likelihood of confusion.

Fil-kaz in ezami l-marka tas-socjeta konvenuta tirriproduci b'mod car diversi elementi essenzjali tad-diversi markji tas-socjeta rikorrenti partikolarment ir-"ROOFTOP DEVICE" bil-kulur ahmar. Il-Qorti tirreferi ghal Dok. F a fol. 247 u Dok. A1 sa A6 a fol 12-14 u 16-37 fejn ir-Red Roof hija l-istess. Il-kulur abjad u l-ahmar huwa uzat fiz-zewg trademarks. It-tnejn ghandhom emblema fil-parti ta' fuq tal-kaxxa. Ix-xebh vizwali tal-motif Red Roof top huwa l-istess, bl-istess dimensjoni u angoli t-tnejn jharsu l-isfel kollha jfakkru fil-marka tas-socjeta attrici. Konkettwalment l-istess rooftop device huwa uzat fiz-zewg marki bl-istess kulur ahmar mal-abjad b'mod li johloq konfuzjoni bejn iz-zewg prodotti. Il-prodotti huma sigaretti u huma komuni ghaz-zewg kumpaniji u intizi ghal istess pubbliku in generali.

Reputazzjoni

Mill-provi prodotti u d-dokumenti ezibiti minn Annat Paz jirrizulta ampjament li s-socjeta attrici ghandha avvjament u reputazzjoni konsiderevoli in konnessjoni mal-prodotti taghha fis-settur tat-tabakk u s-sigaretti f'hafna gurisdizzjonijiet madwar id-dinja nkluz l-Unjoni Ewropea u Malta. L-hekk imsejjah "ROOFTOP DEVICE" illum hu sinonimu mal-prodotti tas-socjeta attrici. Il-konsumaturi huma mdorrijin jaraw l-Roof Top motif, indipendentement mill-kulur, bhala indentifikazzjoni fil-pakkett u prodott Marlboro.

Vantagg ingust

Kwantu ghal dak li tghid il-ligi li parti tiehu vantagg ingust mit-*trademark* precedenti jew tkun detrimental ghax-xorta distintiva jew ghar-reputazzjoni tat-*trademark* precedenti, dak maghruf bhala “free riding”, dan kjarament jinvolvi tentattiv ghall-otteniment ta' vantaggi lleciti minn naha tas-socjeta konvenuta fir-rigward tas-socjeta attrici u l-markji distintivi taghha. Dan billi tirkeb fuq ir-reputazzjoni u l-prestigju tal-marka tas-socjeta attrici u tisfrutta dak li s-socjeta attrici tkun ghamlet b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sacrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha u ta' socjetajiet ohrajn affiljati u, jew relatati maghha.

Mala fede

Is-socjeta attrici tissottometti li huwa evidenti li r-registrazzjoni saret mill-konvenuti b'mala fede.

Il-Qorti hawn tirreferi ghal dak li ddecidiet il-**Gustizzja fl-Istati Uniti** li:

where it plainly appears that there is a purpose to reap where one has not sown, to gather where one has not planted, to build upon the work and reputation of another, the use of the advertising or the trade name or distinguishing mark of another, is in its nature fraudulent and will be enjoined".

(Aetna Casualty & Surety Co v Aetna Auto Finance Inc 123F 2d 582, 584, 51 USPQ 435, 437-438 (5th Cir 1941) cert. Denied, 315 US824, 86 L Ed 1220, 62 S Ct 917, 52 USPQ 644 (1942)).

Rimedju

Kwantu ghar-rimedju mitlub fil-hames talba, s-socjeta attrici ma indikax x'rimedju riedet hlief ghat-talba biex tigi dikjarata invalida t-*trademark* tas-socjeta' konvenuta, liema talba qed tigi milqugha.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi fl-ewwel lok tichad l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta konvenuta, u tilqa' t-talbiet attrici.

L-ispejjez kollha jithallsu mis-socjeta konvenuta.

Mark Chetcuti

Prim Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur