QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

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

Seduta ta' nhar l-Erbgħa, 29 ta' Marzu, 2023.

Numru 71

Rikors numru 91/18/1 BS

Wara s-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali (rikors ġuramentat numru 91/2018 BS) datata 8 ta' Lulju 2022 u korreġġuta b'digriet tal-21 ta' Lulju 2022 maħruġ ai termini tal-Art. 825(2) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta, fl-ismijiet:

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D. bħala mandatarju speċjali ta' COGNAC FERRAND, soċjetà estera organizzata taħt il-liġijiet ta' Franza

v.

Daniel Mercieca

Il-Qorti:

1. Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat mill-Avukat Dottor Luigi A. Sansone bħala mandatarju speċjali ta' Cognac Ferrand, soċjetà estera

organizzata taħt il-liġijiet ta' Franza fis-17 ta' Ottubru, 2018, illi fih ingħad hekk:

> "1. Illi s-soċjetà attriċi, li topera oriġinarjament mir-reġjun ta' Cognac, Franza, hija manufattriċi u distributriċi ta' diversi prodotti alkoħoliċi madwar ħafna pajjiżi, u tinsab debitament irreġistrata bħala proprjetarja ta' trademarks varji f'dan il-qasam f'bosta ġurisdizzjonjiet inkluża Malta. Fost ix-xorb alkoħoliku tagħha, hemm dawk ta' gin u vodka bil-markji CITADELLE/Citadelle (kelma u, jew marka figurattiva);
>
> 2. Illi bil-ħsieb li tespandi l-presenza kummerċjali tagħha f'Malta, fit-28 ta' Ġunju 2016 is-soċjetà attriċi applikat sabiex tirreġistra f'Malta t-trademark tagħha CITADELLE (kelma) dwar gins u vodkas (numru ta' applikazzjoni 55849), u dan f'ċirkustanzi fejn dwar tali oġġetti l-unika reġistrazzjonijiet ta' trademarks tagħha rilevanti għal Malta huma dwar forma 3D ta' flixkun (EU trade mark numru 012303012, b'effett mit12 ta' Novembru 2013) u dwar forma 3D ta' flixkun (EU trade mark numru 012302808, ukoll b'effett mit-12 ta' Novembru 2013);
>
> 3. Illi l-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali qed jirrifjuta li jirreġistra t-trademark numru 55849 CITADELLE għar-raġuni li, b'effett mill-15 ta' Ottubru 2004, tinsab irreġistrata dwar alcoholic beverages (u li allura jikkomprendi wkoll gins u vodkas) f'isem il-konvenut fuq ir-Reġistru ta' Trademarks ta' Malta, is-segwenti trademark figurattiv bin-numru ta' reġistrazzjoni 42747:
>
>
>
> ;
>
> Madanakollu, l-istess Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali indika li, fl-assenza ta' impediment legali, huwa jinsab dispost jirreġistra t-trademark numru 55849 CITADELLE kemm-il darba t-trademark numru 42747 ma tkomplix tkopri gins u vodkas;
>
> 4. Illi f'dan il-kuntest jiġi rilevat li:

(a) minkejja li rreġistrata dwar alcoholic beverages (u b'daqstant komprendenti gins u vodkas), it-trademark figurattiva "LA CITADELLE SYRAH 2003 PRODUCED AND BOTTLED BY BACCHUS WINERY TRIQ LISPTAR SAN GILJAN FONTANA – GOZO 75cl 13%vol", ġiet wisq evidentement irreġistrata għal protezzjoni dwar oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manufatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH, u t-tikketta in kwistjoni qatt ma setgħet tintuża għal xi xorb alkoħoliku ieħor;

(b) isegwi li - salv għal oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manufatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH - fil-perjodu ta' ħames snin wara d-data tat-temm tal-proċedura ta' reġistrazzjoni tat-trademark figurattiva numru 42747 (bil-ħruġ taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni li seħħ fit-18 ta' Frar 2005 u bil-pubblikazzjoni tat-trademark reġistrata li seħħet fit-8 ta' Frar 2006 a paġna 1138 tal-ħarġa numru 17,877 tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta), din ma tqegħditx f'użu ġenwin f'Malta, mill-konvenut jew bil-kunsens tiegħu, għar-rigward tal-oġġetti 'l-oħra kollha li dwarhom tinsab reġistrata, u ma hemmx raġunijiet xierqa għaliex ma hijiex qiegħda hekk tintuża. B'daqstant, fuq din il-bażi partikolari u b'referenza għall-artikolu 42.(1)(a) tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta), it-trademark numru 42747 tinsab vulnerabbli għal azzjoni ġudizzjarja, minn naħa tas-soċjetà attriċi qua parti b'interess ġuridiku skont il-liġi, għal revoka dwar oġġetti alkoħoliċi kollha salv dwar oġġetti partikolari ta' nbid aħmar magħmul fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjeta' SYRAH;

(c) di pju', dwar oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manufatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH, għal aktar minn ħames snin ġie sospiz l-użu da parti tal-konvenut jew bil-kunsens tiegħu, tat-trademark numru 42747 u oltre dan ma hemmx raġunijiet xierqa għaliex mhux qed isir tali użu. B'daqstant, fuq din il-bażi partikolari u b'referenza għall-artikolu 42.(1)(b) tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta), it-trademark numru 42747 tinsab vulnerabbli għal azzjoni ġudizzjarja, minn naħa tas-soċjetà attriċi qua parti b'interess ġuridiku skont il-liġi, għal revoka dwar oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manufatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjeta' SYRAH;

5. Illi f'dan ir-rigward is-soċjetà attriċi għandha nteress ġuridiku li tistitwixxi dawn il-proċeduri ġudizzjarji ċivili sa minn meta, wara li hija applikat fit-28 ta' Ġunju 2016 dwar gins u vodkas, il-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali għarrafha permezz ta' ittra datata 19 ta' Diċembru 2016 bl-ostakolu għar-registrazzjoni tat-trademark tagħha bin-numru ta' applikazzjoni 55849 CITADELLE, konsistenti fit-trademark reġistrata numru 42747 "LA CITADELLE SYRAH 2003 PRODUCED AND BOTTLED BY BACCHUS WINERY TRIQ L-ISPTAR SAN GILJAN FONTANA – GOZO 75cl 13%vol" formanti l-mertu ta' din il-vertenza;

6. Illi l-esponent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

7. Illi għalhekk kellha ssir din il-kawża.

Għaldaqstant għar-raġunijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tirrevoka, ai termini tal-artikolu 42.(1)(a) tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks, Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta u tenut kont ukoll tal-artikolu 42.(5) tal-istess Kap. 416, ir-reġistrazzjoni tat-trademark numru 42747

;
,

fir-rigward ta' oġġetti alkoħoliċi kollha salv dwar oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manufatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjeta' SYRAH; u

(2) tirrevoka, ai termini tal-artikolu 42.(1)(b) tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks, Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta u tenut kont ukoll tal-artikolu 42.(5) tal-istess Kap. 416, ir-reġistrazzjoni tat-trademark numru 42747

;

fir-rigward ta' oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manufatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH.

Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li jibqa' minn issa nġunt għas-subizzjoni tiegħu."

2. Rat ir-risposta ġuramentata ta' Daniel Mercieca, ippreżentata minnu fl-14 ta' Novembru, 2018, illi permezz tagħha ġie eċċepit:

1. Illi fl-ewwel lok in linea preliminari, l-esponenti jeċċepixxi n-nullità tal-kawża stante li l-indikazzjoni tal-Qorti ma hix waħda korretta u dan stante li din ġiet indikata bħala 'Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Attribuzzjoni Superjuri' kif ukoll stante li r-rikors ġuramentat ma ġiex ikkonfermat bil-ġurament ai termini tal-Art. 156 (3) tal-Kap. XII tal-Liġijiet ta' Malta;

2. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, din l-azzjoni hija intempestiva stante li l-esponenti ma ġiex debitament interpellat uffiċċjalment jew ġudizzjarjament bl-intenzjoni tas-socjetà attriċi u konsegwentement għandha tiġi miċħuda bl-ispejjeż kontra l-istess soċjetà attriċi;

3. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, it-talbiet attriċi huma infondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż;

4. Illi ma huwiex minnu li t-trademark ġiet reġistrata hekk kif qiegħed jiġi indikat fil-premessa numru 4 u fost oħrajn limitata għas-sena 2003 iżda hekk kif jindika d-Dok. G ppreżenat mis-soċjetà attriċi stess 'Registration gives no right to the exclusive use of all words, numerals, symbols and the coat of arms appearing on the label except the word 'La Citadelle' — għalhekk kuntarjament għal dak li qiegħed jiġi premess, mhux minnu li l-imsemmija trademark ma tqegħditx f'użu ġenwin f'Malta;

5. Illi fil-fatt l-esponenti għadu għaddej bil-produzzjoni taħt l-isem 'La Citadelle' u dan hekk kif sejjer jiġi ppruvat dettaljatament waqt it-trattazzjoni tal-kawża;

6. Illi konsegwentement it-talba tas-soċjetà attrici ma tinkwadrax taħt l-Artikolu 42 sub-inċiż (1) paragrafi (a) u (b) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta li a bażi tagħhom qed tintalab din ir-revoka hekk kif sejjer jirriżulta waqt is-smigħ tal-kawża, kif del resto anqas hemm raġunijiet għalfejn issir revoka parzjali ai termini tal-Artikolu 42 (5) tal-Kap. 416.

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri fil-fatt u fid-dritt."

3. Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) – Ġurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali tat-8 ta' Lulju, 2022, li permezz tagħha, il-kawża ġiet deċiża fis-sens illi:

> "Tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tal-ewwel eċċezzjoni.
>
> Tiċħad it-tieni eċċezzjoni.
>
> Tilqa' t-talbiet attriċi limitatament u bl-applikazzjoni ta l-Artikolu 42(1)(a) u l-Artikolu 42(5) tal-Kap. 416, tirrevoka parzjalment ir-reġistrazzjoni tat-trademark Maltija 42747 'La Citadelle' f'isem il-konvenut b'dan illi r-revoka għandha tapplika biss fil-konfront ta' Vodka u Gin.
>
> Bl-applikazzjoni tal-Artikolu 42(6) tal-Kap. 416, tordna li d-drittijiet tal-proprjetarju għadhom jitqiesu li ġew ċeduti fil-konfront ta' Vodka u Gin sa mill-15 ta' Ottubru, 2004.
>
> L-ispejjeż għandhom jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-partijiet. Tordna notifika lill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali sabiex jagħmel it-tibdiliet meħtieġa fir-reġistrazzjoni msemmija.'

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

> "Is-soċjetà konvenuta hija soċjetà estera, reġistrata ġewwa Franza u timmanifattura u tiddistribwixxi diversi prodotti alkoħoliċi fosthom Ġin u Vodka bil-marka 'Citadelle' li hija marka reġistrata ġewwa Franza. Il-prodotti bil-marka 'Citadelle Gin' ġew introdotti fis-suq fis-sena 1996 waqt illi 'Citadelle Vodka' segwa ftit tas-snin aktar tard. Iż-żewġ prodotti huma distribwiti u jinbiegħu mondjalment u jgawdu reputazzjoni tajba ħafna.
>
> Il-kwistjoni nibtet wara li fit-28 ta' Ġunju 2016 is-soċjetà attriċi applikat sabiex tirreġistra f'Malta l-marka 'Citadelle' dwar Gin u Vodka. Mill-provi jirriżulta illi dak li huwa importanti għas-soċjetà attriċi huwa r-reġistrazzjoni ta' flixkun fil-forma 3D ta' 'Citadelle Gin' u ta' flixkun ieħor ukoll fil-forma 3D tal-marka 'Citadelle Reserve Gin'.
>
> Il-konvenut huwa produttur tal-inbid u ta' xorb alkoħoliku ieħor. Din il-manifattura ilha ssir mill-aħħar ħames ġenerazzjonijiet tal-familja tal-konvenut. Mill-provi jirriżulta sodisfaċentement ippruvat illi l-konvenut għandu liċenzja sabiex jimporta, iżomm, jipproduċi u jbigħ spirti u prodotti oħra alkoħoliċi. In-negozju tal-konvenut huwa debitament

reġistrat mal-Kontrollur tad-Dwana. Il-konvenut xehed illi għalkemm beda jipproduċi xorb alkoħoliku taħt il-marka 'La Citadelle' qabel is-sena 2000 kien fis-sena 2004 li applika għar-reġistrazzjoni tal-isem. Mix-xhieda ta' John Richards, *Senior Principal Industrial Property Directorate*, jirriżulta illi l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-marka 'La Citadelle' saret fil-15 ta' Ottubru 2004. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ħareġ fit-18 ta' Frar 2005 b'dan illi r-reġistrazzjoni bdiet b'mod retroattiv mid-data tal-applikazzjoni.

Fl-atti ġiet ippreżentata kopja tat-tabella. Il-konvenut xehed illi għalkemm meta applika għar-reġistrazjoni huwa kien ippreżenta kopja tat-tabella sħiħa li tinkludi u turi kemm l-isem tal-marka kif ukoll dettalji oħra fosthom tat-tip ta' għenba u tal-annata tal-produzzjoni, effettivament ġie reġistrat biss l-isem u mhux id-dettalji l-oħra li jidhru fuq it-tabella. Fuq iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni fil-fatt jingħad illi "*Registration gives no right to the exclusive use of all words, numerals, symbols and the coat of arms appearing on the label except the word 'La Citadelle'*. John Richards ikkonferma li fil-fatt ir-reġistrazzjoni u allura l-protezzjoni li tikkonsegwi hija relattiva għall-isem biss. Żied jgħid illi l-protezzjoni fuq l-isem La Citadelle testendi mhux biss għar-rigward tal-inbid iżda wkoll għar-rigward ta' kull tip ta' xorb alkoħoliku ieħor. F'dan ir-rigward il-konvenut xehed illi meta rreġistra l-isem 'La Citadelle' l-iskop tiegħu kien li juża dan l-isem mhux biss għall-inbid iżda wkoll għal xorb alkoħoliku ieħor. Kompla jixhed illi Bacchus Winery tipproduċi mhux biss inbid iżda wkoll vodka, aniżetta, liquor, rum u vermouth. Simon Chris Enriquez, venditur u klijent tal-konvenut, xehed illi matul is-snin huwa xtara kemm inbid u kif ukoll Vermouth li jġibu l-marka 'La Citadelle'.

Għar-rigward il-każ relattiv għar-reġistrazzjoni da parti tas-soċjetà attriċi tal-marka 'Citadelle' ġewwa Malta, John Richards xehed illi l-protezzjoni tal-isem reġistrat ġewwa Malta hija limitata għat-territorju Malti biss. Spjega illi meta soċjetà estera titlob reġistrazzjoni ta' marka f'Malta jsiru l-kontrolli neċessarji sabiex jiġi verifikat jekk teżistix diġà reġistrazzjoni ta' marka simili. Issokta jgħid illi f'dan il-każ jittieħed kont mhux biss tal-fatt li l-isem ikun identiku iżda anki ta' jekk l-isem ikunx simili u b'hekk aktarx li joħloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur għaliex viċin wisq ta' marka ġa reġistrata. Fejn bħal fil-każ odjern il-marka reġistrata u dik li tintalab ir-reġistrazzjoni tagħha huma simili, id-Direttorat tal-Proprjetà jitlob mill-applikant li jikseb il-permess ta' min diġà għandu reġistrazzjoni. Fejn dan il-permess ma jinkisibx jew ma jkunx possibbli li jinkiseb, l-applikant jista' jipproċedi legalment kif ġara f'dan il-każ.

Richards ikkonferma li l-liġi tipprovdi li fejn marka reġistrata ma tintużax għal aktar minn ħames (5) snin, dik il-marka tista' tiġi revoka ġudizzjarjament.

Ikkunsidrat:

It-talbiet attriċi huma bbażati fuq dak illi jipprovdi l-Artikolu 42 tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta, liema dispożizzjoni tittratta r-revoka ta' reġistrazzjoni ta' trademark. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-każ in diżamina, il-partijiet ta' interess mill-Artikolu 42 huma s-segwenti:

> *42.(1) Ir-reġistrazzjoni ta' trademark tista' tiġi revokata għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin –*
>
> *(a) li fil-perjodu ta' ħames snin wara d-data tat-temm tal-proċedura ta' reġistrazzjoni din ma tkunx tqiegħdet f'użu ġenwin f'Malta, mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu, għar-rigward tal-oġġetti jew is-servizzi li dwarhom tkun reġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet xierqa għaliex ma tkunx qiegħda hekk tintuża;*
>
> *(b) li dak l-użu jkun ġie sospiż għal perjodu mhux interrott ta' ħames snin, u ma jkunx hemm raġunijiet xierqa għaliex ma tkunx qiegħda hekk tintuża;*
> *...*
> *(3) Ir-reġistrazzjoni ta' trademark ma għandhiex tiġi revokata għal xi raġuni msemmija fis-subartikolu (1)(a) jew (b) jekk dak l-użu bħalma hemm imsemmi f'dawk il-paragrafi jinbeda jew jitkompla wara li jiskadi l-perjodu ta' ħames snin u qabel ma ssir l-applikazzjoni għar-revoka:*
>
> *Iżda kull bidu jew tkomplija ta' użu bħal dawk, wara li jiskadi l-perjodu ta' ħames snin iżda fi żmien tliet xhur qabel ma ssir l-applikazzjoni, ma għandux jittieħed kont tagħhom kemm-ildarba t-tħejjijiet għall-bidu jew it-tkomplija ma jkunux inbdew qabel ma l-proprjetarju jkun sar jaf li l-applikazzjoni x'aktarx li ssir.*
>
> *(4) Applikazzjoni għal revoka tista' ssir b'rikors ġuramentat quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili minn kull persuna.*
>
> *(5) Meta jkunu jeżistu raġunijiet għal revoka għar-rigward ta' biss x'uħud mill-oġġetti jew mis-servizzi li dwarhom tkun reġistrata t-trademark, ir-revoka għandha tkun limitata għal dawk l-oġġetti jew servizzi waħidhom.*

L-Eċċezzjonijiet Preliminari

L-ewwel eċċezzjoni preliminari sollevata mill-konvenut ġiet irtirata seduta stante waqt l-udjenza tad-9 ta' Jannar 2019. Għaldaqstant il-Qorti sejra tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tagħha.

Permezz tat-tieni eċċezzjoni preliminari, il-konvenut eċċepixxa l-intempestività tal-azzjoni attriċi. Jibbaża din l-eċċezzjoni fuq il-fatt illi ma ġiex interpellat qabel infetħu l-proċeduri odjerni.

Onus probanti incumbit ei qui dicat non ei qui negat — jidher iżda li l-konvenut ma skarikax dan il-piż mhux għaliex ma ressaqx provi suffiċjenti f'dan ir-rigward iżda għaliex lanqas biss ressaq imqar straċċ ta' prova in sostenn ta' din l-eċċezzjoni.

Apparti l-kwistjoni tal-piż tal-prova, il-Qorti ssibha konkordi mas-soċjetà rikorrenti li fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħha ġustament osservat li din

l-eċċezzjoni lanqas biss tapplika għall-azzjoni odjerna. Din tal-lum hija proċedura pjuttost sui generis fejn kważi kważi l-leġislatur stess qiegħed jipprovdi bażi għall-element ta' sorpiża vis-à-vis l-markja li l-attur jitlob ir-revoka tagħha. Minn qari tas-sub-inċiż (3) tad-dispożizzjoni appena ċitata, jidher illi r-revoka tista' tintalab f'każ ta' non-użu fuq medda ta' ħames snin. L-element ta' sorpriża jiskatta proprju hawn għaliex ikun kontra sens li bniedem jiġi avżat dwar l-azzjoni ġudizzjarja bil-possibilità li jekk ma kienx qiegħed isir użu mill-marka f'salt wieħed jibda jsir użu bil-possibilità li allura l-azzjoni ġudizzjarja tfalli. Naturalment, f'każ bħal dak il-Qorti tkun trid tagħmel l-indaġini propizja sabiex tara sewwa x'kienet ir-raġuni li skattat l-użu. Madanakollu, il-Qorti tifhem ukoll li f'dan il-każ speċifiku l-interpellazzjoni tista' tissarraf f'aktar ħsara milli ġid u allura ma hemmx skop għaliha. Dan apparti l-fatt li d-dispożizzjoni stess ma titfa' ebda obbligu fuq il-parti attriċi li tinterpella lill-parti konvenuta qabel tintavola l-proċeduri fil-konfront tagħha. It-tieni eċċezzjoni mhix mistħoqqa.

Fil-Mertu

Permezz tal-azzjoni odjerna s-soċjetà attriċi qiegħda titlob ir-revoka tal-marka reġistrata mill-konvenut abbażi tal-fatt li l-konvenut mhuwiex jagħmel użu minn din il-marka jew qiegħed jagħmel minnha użu ristrett ħafna.

Huwa paċifiku illi l-marka 'La Citadelle' ġiet reġistrata mill-konvenut bin-numru 42747 b'effett mill-15 ta' Ottubru 2014 u baqgħet tiġġedded skont il-liġi u għadha reġistrata sal-lum.

Kemm fil-kors tal-proċeduri kif ukoll fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħha, is-soċjetà attriċi baqgħet tisħaq illi r-reġistrazzjoni da parti tal-konvenut ma saritx biss dwar l-isem 'La Citadelle' iżda saret ukoll dwar id-dettalji kollha li jirriżultaw fuq it-tabella li ġiet sottomessa quddiem l-Awtorità kompetenti flimkien mal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni. Ġie ppruvat però li s-soċjetà attriċi m'hijiex korretta f'dan ir-raġunament għaliex kif xehed John Richards ir-reġistrazzjoni u allura l-protezzjoni li tikkonsegwi, hija ristretta għall-isem biss. La l-kulur, la s-simboli u lanqas dettalji oħra ma jirċievu ebda protezzjoni.

Stabbilit illi huwa l-isem biss illi jgawdi protezzjoni, imiss issa li l-Qorti tgħaddi sabiex tara x'użu qiegħed jagħmel il-konvenut minn dan l-isem. Il-konvenut jisħaq illi l-marka 'La Citadelle' rreġistraha bl-iskop illi jużaha fuq kull tip ta' xorb alkoħoliku li tipproduċi Bacchus Winery. Spjega li l-għan tiegħu huwa dak li jużah kemm fuq l-inbid kif ukoll fuq Gin, Vodka u Vermouth. Mill-provi, senjatament minn riċevuti esebiti fl-atti u minn *stock taking record* jirriżulta li din il-markja ntużat fuq inbid tat-tip Syrah, dak tat-tip Cabernet Suavignon, ieħor tat-tip Chardonnay u fuq il-Vermouth. Mill-provi jirriżulta li l-aħħar darba li nbiegħ La Citadelle Vermouth kien fis-sena 2006, dan kif jidher ċar minn riċevuta datata 7 ta' Awwissu 2006 a fol. 248. Mill-*istock taking record* jidher li l-

marka 'La Citadelle' għadha tintuża sia abbinata ma' nbid tat-tip Syrah, ma' dak tat-tip Cabernet Savignon kif ukoll ma' dak tat-tip Chardonnay.

Mir-riċerka intensiva illi għamlet il-Qorti jidher illi ftit wisq kienu d-drabi fejn il-Qrati tagħna trattaw azzjonijiet impernjati fuq l-Artikolu 42.

Fis-sentenza fl-ismijiet Avukat Dottor Luigi A. Sansone noe vs Marsovin Limited deċiża mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fit-30 ta' April 2009 ingħad hekk:

> *Illi fis-sentenza taghha moghtija fil-21 ta' Frar 1996 fil-kawża fl-ismijiet "Alfred Falzon Sant Manduca noe vs Albert Mizzi noe", il-Qorti tal-Appell qalet hekk –*
>
> > *" … Il-fatt ta' registrazzjoni ta' trademark mhuwiex fih innifsu l-krejazzjoni tad-dritt ta' propjeta' imma konferma ta' dan id-dritt. Ir-registrazzjoni però fiha nnfisha qieghda tirrikonoxxi stat ta' fatt u ta' dritt u dan l-istat qiegħed jinghata certa protezzjoni …*
> >
> > *Galadarba r-registrazzjoni ma tikkreax id-dritt innifsu imma huwa rikonoxximent ta' dritt gia' ezistenti huwa logiku li mhux id-dritt innifsu imma d-dritt ta' protezzjoni naxxenti mir-registrazzjoni ghandhom jintilfu jekk mingħajr raguni valida u wara certu zmien ma jintuzawx … "*
>
> *Illi l-Qorti tal-Appell fl-istess sentenza qalet ukoll –*
>
> > *" … Huwa essenzjali li biex il-ligijiet iservu l-iskop li għalihom gew promulgati, l-applikazzjoni taghhom trid issir fid-dinja prattika u fissoċjetà lokali mhux in abstracto. Dan huwa principju li forsi ghandu aktar importanza fl-isfera kummercjali …"*
>
> *Illi s-soċjetà attrici qed tibbaza t-talba ghar-revoka tat-trademark TANGO registrata bin-Nru.6261 f'Malta mis-soċjetà konvenuta skond l-Art.42(1)(b) tal-Kap.416 ...*
>
> *Illi min-naha taghha s-soċjetà konvenuta qed tinvoka favur taghha bħala difiza kontra l-azzjoni attrici l-applikazzjoni tal-Art.42(3) tal-Kap.416 ...*
>
> *Illi kienet is-soċjetà konvenuta li ressqet il-provi l-ewwel, u bħala xhieda kellha lil George Agius (Chief Executive Officer), Ivan Camilleri (Research and Development Manager inkluz il-produzzjoni), Albert Cassar (Direttur, ex Company Secretary u dirigent responsabbli mir-registrazzjoni tat-trademarks), Nenad Dosen (graphic artist) u Jeremy Cassar (Direttur - Marketing u Export).*
>
> *Illi huwa pacifiku li t-trademark TANGO kienet registrata fl-Ufficcju tal-Propjeta' Industrijali ta' Malta mis-soċjetà konvenuta bin-Nru. 6261 b'effett mill-10 ta' Gunju 1958, baqghet tiggedded skond il-ligi u hekk ghadha registrata sal-lum (ara Dok.K a fol.96 tal-process).*
>
> *Illi fuq l-iskorta tal-provi li ressqet is-soċjetà konvenuta stess, irrizulta li fis-snin sittin (60) u sebghin (70), is-soċjetà konvenuta kienet ipproduciet u harget fis-suq minerali bit-trademark TANGO (ara d-dokumenti esebiti a fol.198 tal-process). Il-produzzjoni tal-minerali TANGO waqfet fl-1974 ghax kien mehtieg li jsir investiment fil-*

makkinarju li dak iz-zmien il-kumpanija ma kinitx f'posizzjoni li taghmel. Cio' nonostante t-trademark baqa' jiggedded bl-idea li xi darba jerga' johrog il-prodott fis-suq. Però bħala fatt mhux biss il-prodott iżda anke l-uzu tat-trademark waqfu fl-1974 (ara x-xhieda ta' Albert Cassar a fol.200 sa 204 tal-process).

Illi jirrizulta li minkejja li r-registrazzjoni tat-trademark baqghet tiggedded, uzu taghha baqa' ma sarx wara l-1974 għal perjodu bla interruzzjoni ta' hames snin u cioe' tal-inqas sal-1979.

Illi rrizulta li anke wara l-1979 ma sarx uzu mit-trademark de qua.

Illi f'dan il-kuntest kienet determinanti x-xhieda ta' Albert Cassar li kien l-aktar dirigent jew direttur anzjan tas-soċjetà konvenuta li xehdu f'din il-kawża, u li kien l-uniku li seta' jixhed dwar ir-raguni għala s-soċjetà konvenuta ddecidiet li tieqaf mill-produzzjoni tal-minerali TANGO u mill-uzu tat-trademark TANGO. Hija fehma ta' din il-Qorti li r-raguni moghtija u cioe' li s-soċjetà konvenuta fiz-zmien tal-1974 (u del resto lanqas fil-hames snin ta' wara) ma kinitx f'posizzjoni li tinvesti f'makkinarju li kien se jsostni l-produzzjoni tal-prodott TANGO ma tikkwalifikax bħala "raguni xierqa" għall-fini tal-Art.42(1)(b) tal-Kap.416.

Illi din il-Qorti tghid li l-uzu ta' trademark huwa intiz sabiex ikattar fil-konsumatur il-fiducja fil-prodott li huwa jidentifika ma' dak it-trademark. Huwa għalhekk li trademark registrat skond il-ligi jimmerita protezzjoni. Anke għalhekk meta trademark registrat ma jintuzax, ilkonsumatur jista' jitlef l-gharfien tieghu tal-prodott li dak it-trademark jirrappresenta. Trademark/ jista' jaghti wkoll serhan tal-mohh lill-konsumatur fejn jidhol l-gharfien u l-kwalita' tal-prodott.

Illi min-naha l-ohra, is-soċjetà attrici ressqet provi sodisfacjenti u robusti bizzejjed sabiex tipprova li mhux biss kellha trademark bl-isem BRITVIC TANGO li kien biss li dak it-trademark kien registrat f'Malta, mhux biss kien registrat f'ghadd ta' pajjizi madwar id-dinja iżda u fuq kollox kien relatat haga wahda ma' prodotti tax-xorb mhux alkoliku distribwiti f'ghadd kbir ta' pajjizi madwar id-dinja.
...
Illi fuq l-iskorta tax-xhieda ta' Albert Cassar – jekk izolata wahedha u jekk distakkata mid-disposizzjonijiet tal-Art.42(3) tal-Kap.416 – kif u iskorta tal-provi dokumentarji prodotti mis-soċjetà attrici mhux kontradetti mis-soċjetà attrici, l-azzjoni attrici għandha tirnexxi.

Illi però din il-Qorti trid tqis ukoll l-eccezzjonijiet moghtija mis-soċjetà konvenuta li ghazlet li tiddefendi ruhha billi tghid li wara l-1979 u qabel id-29 ta' Frar 2008 hija kompliet bl-uzu tat-trademark de qua kif jipprovdi l-Art.42(3) tal-Kap.416.

Illi din id-disposizzjoni trid tinqara flimkien mal-proviso li jaghmel parti mill-istess subparagrafu u li jghid li ma jitqiesx bħala tkomplija tal-uzu jekk dik issir wara li jghaddu l-hames snin fuq indikati u fi zmien tliet xhur minn meta ssir it-talba ghar-revoka tat-trademark kemm-il darba it-thejjijiet ghat-tkomplija ma jkunux bdew qabel mal-propjetarju (fil-kaz odjern is-soċjetà konvenuta) ikun jaf li t-talba x'aktarx kienet se ssir.

Illi s-soċjetà attrici ppresentat l-azzjoni odjerna fid-29 ta' Frar 2008.

Illi l-iskop tal-proviso kien sabiex, kemm jista' jkun, tkun assikurata l-buona fede u sabiex tahseb għal dawk it-tentattivi fejn il-propjetarju tat-trademark inattiva hekk kif ikollu hjiel li tkun se ssir talba ghar-revoka tat-trademark jibda jahseb biex jirravviva l-uzu taghha. Il-ligi qed tfittex it-trasparenza fl-agir tal-propjetarju u trid li t-thejjijiet ghat-tkomplija tal-uzu jkunu reali u jirrizultaw, u mhux ikunu fittizji jew orkestrati.

...

Illi din il-Qorti hasbet fit-tul dwar il-provi li tressqu u hija tal-fehma li bl-agir taghha s-soċjetà konvenuta ma ssodisfatx il-vot tal-Art.42(3) tal-Kap.416. fis-sens li l-provi li ressqet iwasslu biex wiehed jikkonkludi li fid-data tal-presentata tal-azzjoni odjerna, is-soċjetà konvenuta ma kinitx waslet biex tkompli bl-uzu tat-trademark TANGO iżda kienet ghadha fl-istadju ta' stharrig tal-progett. Dan jirrizulta car mill-provi stess li ressqet is-soċjetà konvenuta. In partikolari minn imkien mid-dokumenti esebiti mis-soċjetà konvenuta (hlief naturalment għal-labels li hejja Nenad Dosen fl-2002) ma jirrizulta li kienu relatati mal-eventwali produzzjoni ta' prodott bl-isem TANGO. In partikolari wkoll tibqa' incerta għall-ahhar il-prova jekk attwalment is-soċjetà konvenuta kellhiex f'idejha l-makkinarju sabiex issostni l-prodott. Dwar dan, din il-Qorti għandha dubbju fondat tenut ukoll tal-fatt li s-soċjetà konvenuta kienet ghadha fl-istadju bikri ta' stharrig jekk eventwali produzzjoni kellha ssir Malta jew barra. Certament decizjoni ma kienx hemm u dak ukoll huwa prova li kien fadal zmien ragovelment twil sabiex tissokta attwalment bl-uzu tat-trademark TANGO.

Illi għall-fini tal-ewwel parti tal-Art.42(3) tal-Kap.416, dak rilevanti huwa t-tkomplija tal-uzu mhux it-thejjijiet ghat-tkomplija tal-uzu.

Illi x-xejra li hadu l-inizjattivi tas-soċjetà konvenuta juru bic-car li fir-rigward tat-trademark TANGO is-soċjetà konvenuta ghamlet is-snin twal inattiva għal kollox u anke meta ġiet biex tipprova tirravviva l-uzu taghha hadet tul esagerat biex tisvolgi l-istharrig taghha rasenti t- "tkaxkir tas-saqajn" u dan indipendentement mill-kwistjoni tad-deroga tal-UE. Anke f'dan il-kuntest ghandu jinghad li l-pajjiz kien sar membru tal-UE tal-inqas tliet snin qabel is-soċjetà konvenuta bdiet tqis tassew l-istrategija taghha.

Illi min-naha l-ohra l-prodott tas-soċjetà attrici kif relatat mat-trademark tieghu kien internazzjonalment maghruf u seta' jidhol fis-suq lokali bla xkiel ta' xejn ghajr għall-vertenza odjerna.

Din is-sentenza ġiet ikkonfermata fl-appell fejn fid-deċiżjoni tagħha tal-24 ta' Frar 2012 il-Qorti tal-Appell qalet hekk:

Din il-Qorti tibda biex tosserva li l-ewwel Qorti, fis-sentenza taghha, iddecidiet li, f'dan il-kaz, id-disposizzjoni tal-proviso ghas-subartikolu (3) "ma tiskattax", u kontra din il-parti tas-sentenza ma sar ebda appell incidentali mill-attur nomine, u kwindi din il-Qorti hi marbuta li anke hi tqis mhux applikabbli fil-kaz odjern l-imsemmi proviso.

Il-kwistjoni kollha, għalhekk, hi jekk kienx hemm "ragunijiet xierqa" ghas-sospensjoni tal-uzu, u jekk kienx hemm "tkomplija ta' uzu" tal-marka fiz-zmien sussegwenti ghas-sospensjoni.

Is-socjeta` konvenuta targumenta illi hija kellha tissospendi l-uzu tal-marka peress li biex setghet titkompla l-produzzjoni tal-prodott taghha kellu jsir investiment f'makkinarju, li dak iz-zmien ma kienx f'posizzjoni finanzjarja li takkwista.

Din il-Qorti taqbel mal-konkluzjoni milhuqa mill-ewwel Qorti dwar din il-materja fis-sens li din ir-raguni ma tikkwalifikax bħala raguni "xierqa" ghas-sospensjoni tal-uzu tal-marka. Għall-fini ta' din il-ligi, il-Qorti tara li r- "ragunijiet xierqa", biex jiggustifikaw is-sospensjoni tal-uzu, iridu jkunu rizultat ta' cirkostanzi li jkunu indipendenti mir-rieda tal-proprjetarju tal-marka. Proprjetarju ta' marka ma jistax jinvoka s-sitwazzjoni ekonomika tieghu stess biex jiggustifika n-nuqqas tieghu ta' uzu. Is-socjetà konvenuta baqghet topera tul iz-zmien kollu li zammet fuq isimha l-marka "Tango", u fil-waqt li sta għal kull socjetà kummercjali li tiddeciedi hi kif tinvesti fil-produzzjoni, kif ukoll meta u f'liema prodotti, ma tistax tirreferi għall-posizzjoni finanzjarja imwieghra taghha bħala skuza biex ma tinvestix f'dak kollu li riedet tinvesti. L-ghazla ta' f'hiex tinvesti kien tas-socjeta` konvenuta, u jekk ghazlet biex teskludi mill-investiment il-prodotti tal-marka "Tango", imputet sibi.

L-istat finanzjarju ta' persuna ma tista' qatt isservi bħala skuza ghan-nuqqas ta' twettiq tal-obligazzjonijiet ta' dak li jkun. Min hu proprjetarju ta' marka jrid jaghraf li dan mhux biss privilegg għalih, iżda wkoll li bħala 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 għal tul ta' hames snin.

Ta rifless fuq dan huwa l-principju li problemi finanzjarji ma jezonerawx lil dak li jkun mit-twettiq tad-doveri tieghu. Fil-fatt kif qalet il-Qorti tal-Appell ta' Firenze gewwa l-Italja, fid-decizjoni taghha tal-4 ta' Mejju, 1950 "non costituisce impossibilità ad adempiere per causa di forza maggiore, e per tanto non esonera della responsabbilità per inadempimento la difficoltà finanziaria del debitore a sodisfare le obbligazione assunte" (Ara Sciberras v. Busuttil deciza mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili fis-17 ta' Marzu, 2005).

Il-fatt li l-ispiza għall-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-prodott setghet kienet wahda kbira, ma jehlisx lill-proprjetarju tal-marka mill-obbligu li jew juza l-marka jew icediha a favur dak li jkun jista' jisfrutta l-beneficcji li jistghu johorgu mill-marka in kwistjoni. Din hi mizura kontra l'hekk imsejjah "stock-piling marks" u intiza biex ikun hemm bona fede uzu tal-marki. Il-kwistjoni tad-dhul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-problema ta' produzzjoni li din setghet gabet maghha, se mai, qamet wara, u ma kenitx ir-raguni ghat-twaqqif tal-uzu tal-marka.

Darba jirrizulta li, bħala fatt, is-socjetà konvenuta naqset milli taghmel uzu mill-marka "Tango" għal aktar minn hames snin, u ma kienux jezistu ragunijiet li għal din il-Qorti jistghu jitqiesu "xierqa" għaliex ma tkunx qeghdha hekk tintuza, allura, fit-termini tal-Artikolu 42(1)(b), il-Qorti tista' tipprovdi ghar-revoka tal-istess registrazzjoni.

Jibqa' biex jiġi determinat jekk, f'dan il-kaz, kienx hemm tkomplija ta' uzu fit-termini tal-Artikolu 42(3) tal-istess ligi. Skont dan is-sub-artikolu,

ma jkunx hemm lok ghar-revoka jekk l-uzu "<u>jinbeda jew jitkompla</u>" wara li jiskadi l-perjodu ta' hames snin u qabel ma ssir l-applikazzjoni ghar-revoka. Hawn ukoll din il-Qorti taqbel ma' dak li osservat l-ewwel Qorti li thejjijiet għal uzu ma jammontawx għal uzu. Mill-provi l-aktar li jista' jirrizulta hu li socjeta` konvenuta kienet qed thejji ruhha biex 'il quddiem terga' tibda taghmel uzu mill-marka in kwistjoni.

Kienet ghadha tista' tghid fl-istadju fejn kienet qed tistharreg il-vijabbilità tal-uzu tal-marka, anke fil-kuntest tad-dhul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u r-regolamenti ta' din l-ghaqda, iżda ma jirrizultax li l-uzu rega' inbeda jew tkompla kif tesigi l-ligi. Hi stess tghid li l-eventwali uzu tal-prodott b'dik il-marka kien jehtieg tul ta' zmien, iżda uzu fis-suq ma kienx sar. Il-fatt li s-socjetà konvenuta tghid li qed tistenna l-mument opportun biex tohrog il-prodott fis-suq, jindika li, bħala fatt, l-uzu tal-marka "Tango" għadu ma bediex u ma tkompliex. Il-preparamenti li setghu saru għall-uzu tal-prodott bil-marka "Tango", ma jistax jiġi kkonsidrat bħala "uzu" għall-iskopijiet tal-ligi in materja.

Fil-kaz <u>"Hermes" Trade Mark, Re,</u> deciz fl-Ingilterra fl-1982, Falconer J. irrimarka illi: "Thus, if the registered proprietor should commence a series of advertisements featuring his mark as part of an introductory campaign, prior to putting his goods on the market under the mark, but before they were actually on the market, in my judgment such use would clearly be use of the mark in the course of trade, not upon the goods or in physical relation thereto, but it would be in other relation thereto, the point being that it would be use in the course of trade in those goods, albeit in advertisements."

F'din il-kawża, però, is-socjetà konvenuta lanqas sa dan l-istadju ma waslet. Kienet ghamlet tastings u kienet qed tistharreg kienx jaqbel li terga tintroduci l-prodott fis-suq, iżda uzu fil-kors ta' negozju kien għadu ma sarx. Ma sar xejn li bih dak l-uzu, jew eventwali uzu, twassal ghand il-konsumatur (l-"end users") li tkun indikazzjoni cara tal-uzu tal-marka (dment li l-attivita` tindika interess genwin biex il-prodott jerga' jitpogga fis-suq), u kwindi din il-Qorti ma tarax li gew sodisfatti r-rekwiziti tal-Artikolu 42(3).

Sentenza oħra hija dik fl-ismijiet Av. Dr Michael Grech noe vs Dr Cedric Mifsud et noe deċiża mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-15 ta' Lulju 2014. Dan il-każ kien jittratta r-revoka tal-marka 'ALTOS'. Il-Qorti osservat illi l-Artikolu 42(1)(a) tal-Kap 416 "*jitfa' prova negattiva ta' non uzu għal tali revoka li stante n-natura taghha din il-prova tissusisti bil-fatt stess tat-talba sakemm ma tiġix opposta u sta ghas-socjeta intimata bħala proprjetarja li tipprova hi li fil-fatt l-uzu sar jew qed isir fit-terminu tal-istess artikolu. Kwindi loneru tal-prova hu spostat mis-socjeta attrici għal dik intimata. Dan hu konfermat mill-artikolu 87 tal-Kap. 416*". F'dak il-każ il-Qorti osservat illi s-soċjetà konvenuta ma ressqet ebda prova in sostenn tal-fatt illi qatt użat jew tat il-kunsens għall-użu tal-imsemmija marka matul il-ħames snin minn mindu l-marka ġiet reġistrata. Il-Qorti żiedet tgħid illi f'każijiet ta' din ix-xorta m'hemmx provi xi tressaq is-soċjetà attriċi in sostenn tal-allegazzjoni tagħha li semmai trid tixxejjen mis-soċjetà konvenuta billi tagħmel il-prova tal-użu. Tajjeb jingħad illi din is-sentenza ma ġietx appellata.

Fuq l-istess binarju kienet is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili deċiża fl-10 ta' Diċembru 2020 fl-ismijiet Av Dr Luigi A. Sansone noe vs Av Dr Joseph P Bonnici et noe. Dan il-każ kien jittratta r-revoka tat-trademark 'SENSE' konsegwenzjali għan-non użu fit-terminu stabbilit mil-liġi. Din is-sentenza tikkostitwixxi ġudikat.

Il-prinċipji legali traċċjati fil-ġurisprudenza ċitata japplikaw ukoll għall-każ li għandha quddiemha l-Qorti llum. Kien jinkombi fuq il-konvenut illi jirribatti l-allegazzjoni tas-soċjetà attriċi għar-rigward in-non-użu tal-marka fit-termini tal-Artikolu 42(3).

Fil-każ in eżami saret biss il-prova li sar użu limitat mit-trademark 'La Citadelle' minn mindu din ġiet reġistrata fis-sena 2004. Jidher illi l-użu kien ristrett għall-bejgħ ta' nbid aħmar derivanti minn għeneb tat-tip Syrah u dak tat-tip Cabernet Suavignon u fil-bejgħ ta' nbid abjad derivanti mill-għeneb tat-tip Chardonnay. Jirriżulta li sal-lum il-konvenut għadu jagħmel użu minn din it-trademark fil-bejgħ tal-imsemmija prodotti. Jirriżulta wkoll li kien hemm żmien meta dan l-isem intuża wkoll abbinat mal-produzzjoni u l-bejgħ tal-vermouth biss jidher ukoll li l-aħħar bejgħ tal-vermouth b'din it-trademark imur lura għas-sena 2006. Kwantu għall-Gin il-konvenut xehed illi qatt ma pproduċa Gin u għalhekk żgur m'użax din it-trademark f'dan ir-rigward. Il-konvenut xehed ukoll illi lanqas ma biegħ Vodka taħt din it-trademark.

Eżaminati l-provi jidher ċar illi l-konvenut qiegħed jagħmel użu limitat ferm mit-trademark minnu reġistrata u żgur mhux qiegħed jagħmel użu minnha fir-rigward tal-bejgħ ta' Gin u Vodka. Mill-banda l-oħra, irriżulta li l-interess tas-soċjetà attriċi huwa r-reġistrazzjoni tat-trademark għall-bejgħ ta' Gin u Vodka taħt it-trademark 'Citadelle', marka li ilha s-snin reġistrata ġewwa Franza u f'pajjiżi oħra madwar id-dinja. Il-Qorti tqis għalhekk illi b'applikazzjoni tal-Artikolu 42(5), ir-revoka għandha tkun limitata u fir-rigward biss ta' Gin u Vodka. It-trademark reġistrata mill-konvenut għandha tibqa' valida fir-rigward ta' nbid u xorb alkoħoliku ieħor eskluż Vodka u Gin.

Fit-termini tal-Artikolu 42(6) id-data li minnha għandha titqies ir-revoka għandha tkun jew mid-data tar-rikors għar-revoka jew minn data anterjuri jekk teżisti. F'dan il-każ u abbażi tal-provi akkwiżiti, r-revoka vis-à-vis l-użu tat-trademark fil-bejgħ ta' Gin u Vodka għandha tibda min għeluq il-ħames snin mid-data tar-reġistrazzjoni ċjoè mill-15 ta' Ottubru 2004."

5. Rat ir-rikors tal-appell tal-attur *nomine,* li permezz tiegħu talab lil din il-Qorti, tilqa' l-appell imressaq minnu u tbiddel is-sentenza appellata mogħtija mill-Onorabbli Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni

Superjuri, Sezzjoni Ġenerali fit-8 ta' Lulju, 2022, kif korreġuta fil-21 ta' Lulju, 2022, għall-finijiet tal-Artikolu 825 (2) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta, fil-kawża fl-ismijiet premessi fis-sens li : (i) fl-ewwel lok, minflok il-kap tas-sentenza appellata li jgħid li t-talbiet attriċi huma milqugħin limitatament u li, bl-applikazzjoni tal-Artikoli 42(1) (a) u 42 (5) tal-Kap. 416, ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* ta' Malta, bin-numru 42747 qed tiġi revokata parzjalment u ċjoè biss fir-rigward ta' *Vodka* u *Gin*, tipprovdi billi tilqa' t-talbiet attriċi *in toto* u ċjoè – b'żieda ma' *Vodka* u *Gin* – ukoll dwar il-kumplament tal-oġġetti alkoħoliċi koperti u bl-applikazzjoni tal-Artikolu 42 (1) (a) u (b) tal-Kap. 416, tirrevoka *in toto* r-reġistrazzjoni tat-*trademark* ta' Malta bin-numru 42747

;

dan kollu (b'applikazzjoni tal-Artikolu 42(6) tal-Kap. 416):

(a) b'effett mill-15 ta' Ottubru, 2004, dwar l-oġġetti kollha alkoħoliċi (b'żieda ma' *Vodka* u *Gin*) li ma jikkonsistux f'oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manifatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH; u

(b) b'effett mill-1 ta' Jannar, 2014, dwar oġġetti partikolari ta' nbid aħmar manifatturati fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH; u

(ii) fit-tieni lok, minflok il-kap tas-sentenza appellata li jgħid li l-ispejjeż għandhom jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-partijiet, tipprovdi billi tordna li l-ispejjeż tal-Ewwel Istanza għandhom jiġu sopportati interament mill-konvenut appellat.

Bl-ispejjeż ulterjuri ta' dan l-appell kontra l-konvenut appellat.

6. Rat li wara li l-konvenut appellat ma kienx notifikat, saret il-proċedura tal-affissjoni u pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern u f'żewġ ġurnali ta' kuljum, kif jitlob l-Artikolu 187(3) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta, iżda baqgħet ma tressqet l-ebda risposta.

7. Rat li bis-saħħa tal-emendi li daħlu permezz tal-Att XXXII tas-sena 2021, il-Qorti ngħatat is-setgħa sabiex tgħaddi għas-sentenza u dan bis-saħħa tal-Artikolu 152(5) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta) u wara li rat il-proċeduri bil-miktub, ma tqisx meħtieġ li jingħata smigħ u għalhekk ser tgħaddi minnufih għas-sentenza;

8. Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esebiti;

Ikkonsidrat:

9. Illi permezz ta’ din il-kawża, l-attur *nomine* qiegħed iressaq kawża sabiex: (i) tiġi revokata r-reġistrazzjoni tat-*trademark* bin-numru 42747 skont l-Artikolu 42 (1) (a) tal-Kap. 416 (Att dwar it-*Trademarks)*, tenut kont ukoll tal-Artikolu 42(5) tal-istess Kap. 416, fir-rigward ta’ oġġetti alkoħoliċi kollha salv dwar oġġetti partikolari ta’ nbid aħmar manifatturat fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH; u (ii) tiġi revokata r-reġistrazzjoni tat-*trademark* bin-numru 42747 skont l-Artikolu 42 (1) (b) tal-Kap. 416 (Att dwar it-*Trademarks*), tenut kont ukoll tal-Artikolu 42(5) tal-istess Kap. 416, fir-rigward ta’ oġġetti partikolari ta’ nbid aħmar manifatturat fis-sena 2003 minn għeneb tal-varjetà SYRAH. Bl-ispejjeż kontra l-konvenut.

10. Il-konvenut laqa’ għal din l-azzjoni billi, fost affarijiet oħra, eċċepixxa li : (I) it-talbiet attriċi huma infondati fil-fatt u fid-dritt; (II) it-*trademark* ġiet reġistrata bil-kundizzjoni li “*Registration gives no right to the exclusive use of all words, numerals, symbols and the coat of arms appearing on the label except the word ‘La Citadelle*” u mhuwiex minnu li l-imsemmija *trademark* ma tqegħditx f’użu ġenwin f’Malta; (III) fil-fatt l-esponenti għadu għaddej bil-produzzjoni taħt l-isem ‘La Citadelle’; (IV) konsegwentement it-talba tas-soċjetà attrici ma tinkwadrax taħt l-Artikolu 42 (1) (a) u (b) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta’ Malta li bis-saħħa tagħhom

qiegħda tintalab ir-revoka, kif anqas hemm raġunijiet għalfejn issir revoka parzjali għall-finijiet tal-Artikolu 42 (5) tal-Kap. 416.

11. L-Ewwel Qorti ddeċidiet il-kawża billi, filwaqt li astjeniet milli tiddeċiedi l-ewwel eċċezzjoni (li kienet irtirata) u ċaħdet it-tieni eċċezzjoni (dwar l-intempestività tal-azzjoni), laqgħet it-talbiet attriċi limitatament u bl-applikazzjoni tal-Artikolu 42(1)(a) u l-Artikolu 42(5) tal-Kap. 416, irrevokat parzjalment ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* Maltija 42747 'La Citadelle' f'isem il-konvenut b'dan illi r-revoka għandha tapplika biss fil-konfront ta' *Vodka* u *Gin*. B'applikazzjoni tal-Artikolu 42(6) tal-Kap. 416, ordnat li d-drittijiet tal-proprjetarju għandhom jitqiesu li ġew ċeduti fil-konfront ta' *Vodka* u *Gin* sa mill-15 ta' Ottubru, 2004. Bl-ispejjeż jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-partijiet. Ordnat ukoll in-notifika lill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, sabiex jagħmel it-tibdiliet meħtieġa fir-reġistrazzjoni msemmija.

12. L-attur *nomine* ħassu aggravat bl-imsemmija sentenza u għalhekk interpona appell minnha. L-appell jissejjes fuq żewġ aggravji prinċipali: <u>Fl-ewwel aggravju</u> jilmenta li l-Ewwel Qorti rrevokat biss parzjalment u mhux fis-sħiħ, ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* ta' Malta numru 42747, meta qalet li laqgħet it-talbiet attriċi limitatament u bl-applikazzjoni tal-Artikolu 42(1)(a) u l-Artikolu 42(5) tal-Kap. 416, irrevokat parzjalment ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* Maltija 42747 "La Citadelle" f'isem il-

konvenut b'dan illi r-revoka għandha tapplika biss fil-konfront ta' *Vodka* u *Gin*. L-appellant *nomine* jilmenta li l-Ewwel Qorti naqset milli tapprezza li, għall-iskopijiet tal-eżerċizzju quddiemha u ċjoè dwar jekk kienx hemm assenza ta' użu li trendi r-reġistrazzjoni tat-*trademark* 42747 vulnerabbli għar-revoka jew le, skont il-provvedimenti relevanti tal-liġi ċitati minnu fir-rikors promotur, it-*trademark* reġistrata kellha titqies bħala dik li hi, jiġifieri mhux l-espressjoni/l-isem "La Citadelle", iżda l-marka figurattiva:

; kollha kemm hi.

Fil-fehma tal-appellant *nomine*, dan in-nuqqas, konsegwenza diretta ta' interpretazzjoni żbaljata tal-effetti tal-kundizzjoni ta' reġistrazzjoni dwar l-istess *trademark* numru 42747, kien il-katalist li wassal finalment għad-deċiżjoni ta' revoka parzjali – u mhux totali – bħalma, fil-fehma tiegħu kellha tkun tar-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 42747.

Mentri fit-tieni aggravju, l-appellant jilmenta li konsegwenza tal-fatt li l-Ewwel Qorti żbaljat meta laqgħet biss parzjalment l-ewwel talba

ġudizzjarja bbażata fuq l-Artikolu 42(1) (a) tal-Kap. 416 u *de facto* ċaħdet it-tieni talba attriċi bbażata fuq l-Artikolu 42(1) (b) tal-istess Kap. 416, jeħtieġ li jinbidel ukoll il-kap dwar l-ispejjeż tal-kawża fejn jeħtieġ li jinbidel sabiex l-ispejjeż kollha jkunu a karigu tal-konvenut appellat u mhux jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-partijiet.

13. Illi għandu jingħad mal-ewwel li, din il-Qorti ma taqbilx mal-fehma tal-appellant *nomine* kif esposta minnu fil-bidu tal-ewwel aggravju tiegħu. Dan jingħad, b'referenza għall-fatt li għalkemm huwa minnu li l-applikazzjoni għat-*trademark* 42747 kienet is-segwenti:

;

jirriżulta paċifiku li dik ir-reġistrazzjoni ngħatat bis-segwenti *disclaimer: "Registration gives no right to the exclusive use of all words, numerals, symbols and the coat of arms appearing on the label except the word "La Citadelle".* Minkejja li din il-Qorti taqbel mal-appellant *nomine* meta jingħad minnu li dan ifisser li l-kliem milquta bid-*disclaimer* ma jagħtux jedd proprjetarju favur il-konvenut appellat, jibqa' l-fatt li l-konvenut

għandu ċertament drittijiet proprjetarji fuq il-kliem "La Citadelle" u dan b'referenza għal xarbiet alkoħoliċi (dawk fil-klassi numru 33), kif jirriżulta mill-estratt tar-reġistru tat-*trademarks* (ara Dok. F a fol. 127).

14. Minkejja li l-konvenut appellat ma ppreżentax l-isem "La Citadelle" waħdu fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali rabat dik il-kondizzjoni riżultanti mid-*disclaimer* mar-reġistrazzjoni, li l-unika protezzjoni li setgħet tingħata kienet fir-rigward tal-kliem "La Citadelle" fir-rigward tax-xorb alkoħoliku. Minn qari tax-xhieda ta' John Richards (rappreżentant tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali) din il-Qorti ma tarax kif l-Ewwel Qorti setgħet tasal għall-fehma differenti, kif isostni l-appellant *nomine*. Mix-xhieda li ngħatat minn Richards waqt is-seduta tat-22 ta' Frar, 2019, meta apparti li ġew esebiti l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' *trademark* (Dok JR 1 a fol. 203) u n-notifika ta' reġistrazzjoni li ngħatat b'effett mill-15 ta' Ottubru, 2004 (Dok. JR2 A fol. 206), xehed is-segwenti:

> Avukat: ... *"X'hemm reġistrat?"*
>
> Xhud: *"Hemm condition partikolari, "Registration gives no right to the exclusive use of all words, numerals, symbols and the coat of arms appearing on the label except the word "La Citadelle".*
>
> Avukat: "*U dak xi jfisser fi kliem sempliċi."*
>
> Xhud: *"Tac-Citadelle jkun protett fuq alcoholic beverages."*
> ...
>
> Avukat: *"Spjega ftit lil Qorti meta xi ħadd irid jirreġistra ħa jissottometti dak il-label, x'inhi r-raġuni għalfejn tiġi sottomessa l-label?"*

Xhud: "*Tiġi sottomessa l-label għax ħafna drabi tista' tgħin applikazzjoni fis-sens li nagħmlu mod ġieli jkollna applikazzjonijiet li jkunu deskrittivi fil-kliem u allura ma jkunux reġistrabbli jekk ma jkunx permezz ta' label, per eżempju jkunu kliem komuni ħafna. Per eżempju l-uffiċċju jidhirlu li according to article 41C tat-Trademarks Act tat-two thousand ma jkunx jista' jiġi registrable ħlief li jiġi amended with the distinctive element għal-label."*

Avukat: *"F'dan il-każ imma jeżistu distinctive elements?"*

Xhud: *"Huwa l-isem biss li ġie reġistrat."*

Avukat: "*Jekk ngħidlek li f'dik il-label imbgħad hemm indikazzjonijiet oħra bħal per eżempju l-annu hemm 2003 jew Syrah hemm l-isem tal-inbid. Jagħti xi drittijiet b'dik il-label."*

Xhud: *"Le infatti jgħidlek li 'Registration gives no right to the exclusive use of all words, numerals, symbols and the coat of arms appearing on the label except the word "La Citadelle".' Jiġifieri l-affarijiet l-oħra m'għandhomx esklussivita' skont kif jista' jiġi miftiehem permezz ta' din il-condition."*

Avukat: *"..X'tip ta' protezzjoni tagħtini reġistrazzjoni bħal din?"*

<u>Xhud: *"Ser tagħtik protezzjoni fuq "La Citadelle" in respect of alcoholic beverages."*</u>

Avukat: *"Imma fis-sens jekk inhu jiena rrid nipproduċi xi ħaġa oħra "La Citadelle", dik xi protezzjoni tagħtini din ir-registrazzjoni? Nista' ngħmilha? Ma nistax?"*

Qorti: *"Xi ħaġa oħra oltre l-ispirti qed tgħid?"*

Avukat: "*Le spirti, spirtu ieħor, jien naf vodka bl-isem "La Citadelle". B'din ir-reġistrazzjoni kif tgħinni?"*

Xhud: *"Dik tista' għax alcoholic beverages għax alcoħolic beverages m'hemmx speċifikament x'inhu. Alcoholic beverages except ovvjament beers għax beers qiegħed fi klassi oħra."* (Sottolinjar ta' din il-Qorti)

Mentri in kontro-eżami meta mistoqsi dwar il-*policy* tad-Direttorat tagħhom jekk jistax xi ħaddieħor japplika għal "Citadelle" mhux "La Citadelle" dwar *gins* u *vodka*, ix-xhud wieġeb:

> *"Kieku dan La Citadelle kien fuq wines biss ma kienx jinqala' dik il-problema tal-letter of consent għax per eżempju it could have been wines only and the others could have been gins and vodkas, dak is-sens."*

15. Ix-xhud kien imressaq mill-ġdid jixhed mill-attur *nomine* waqt is-seduta tal-15 ta' Ottubru, 2021, fejn filwaqt li x-xhud jesebixxi aktar korrispondenza bejn l-uffiċċju tiegħu u l-konvenut qabel ma ntlaqgħet l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark,* kompla jispjega ċ-ċirkostanzi tal-każ, fosthom notament intern li (b'referenza għall-kondizzjoni maħruġa mill-uffiċċju tagħhom fir-rigward tad-*disclaimer)* jikkonferma li l-applikant ried biss li jkollu l-isem "La Citadelle" (ara fol. 268) u li huma bħala uffiċċju qatt ma jissuġġerixxu li minn *logo* applikant ibiddel it-*trademark* għal wieħed ta' kliem biss (f'dan il-każ "La Citadelle"). Imressaq mill-ġdid in kontro-eżami waqt is-seduta tal-11 ta' Marzu, 2022, ix-xhud, fuq mistoqsija tal-Qorti jtenni li l-kliem "La Citadelle" biss huma *safeguarded* bir-reġistrazzjoni inkwistjoni (ara fol. 498 sa fol. 500) u li dan l-isem kien ikopri l-*alcoholic beverages* kollha (eskluż il-birra) peress li r-reġistrazzjoni kienet waħda ġenerali u mhux speċifika. Isegwi li din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fl-interpretazzjoni mogħtija mill-Ewwel Qorti lix-xhieda ta' John Richards, inkwantu tirrifletti eżattament dak li xehed.

16. Dan apparti li, fil-każ in eżami mhuwiex wieħed fejn qiegħed isir eżami komparattiv bejn marka reġistrata u oħra, iżda t-talba attriċi hija dik

li tiġi revokata *trademark* fuq il-bażi ta' nuqqas ta' użu. Isegwi li l-eżerċizzju li kellha tagħmel l-Ewwel Qorti mhuwiex dak li teżamina d-diversi elementi li jagħmlu l-marka, iżda kellha tabilħaqq tistħarreġ l-użu jew in-nuqqas ta' użu tat-*trademark* innifisha (kif wara kollox jagħraf l-istess appellant f'paragrafu (h) tar-rikors tal-appell tiegħu). Ġaladarba skont id-*disclaimer* hemm numru ta' elementi li mhumiex protetti, b'tali mod li, fi kliem l-istess rappreżentant tal-uffiċċju tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, huma biss il-kliem "La Citadelle" li huma protetti, mela l-Ewwel Qorti kellha bilfors tikkonċentra l-eżerċizzju tagħha fuq l-użu tat-*trademark* kif protetta. Tant hu hekk li, kif kwotat mill-istess appellant, fi kliem l-awtur **Kerly,** (**Law of Trade Marks and Trade Names** 12th Edition p. 141):

> *"The effect of a disclaimer is that the proprietor of the registered trade mark cannot claim any trade mark rights under the Acts, in respect of the parts of the mark to which the disclaimer relates, so that for instance no action for infringement lies in respect of the use or imitation of the disclaimed particulars."*

Fil-verità, din il-Qorti tqis li, is-silta appena ċitata mill-appellant *nomine*, aktar hija ta' sostenn għar-raġunament tal-Ewwel Qorti milli għal dak tal-appellant *nomine*. Isegwi li din il-Qorti ma taqbilx mal-appellant *nomine* meta jingħad minnu li dan kien żball da parti tal-Ewwel Qorti, li kellu jwassal għall-ħtieġa li jinbidlu żewġ kapi tas-sentenza appellata.

17. Għalkemm huwa minnu li, għall-ewwel il-konvenut appellat ressaq fl-applikazzjoni tiegħu t-tikketta bl-informazzjoni kollha li tinkludi referenza għat-tip ta' nbid b'referenza għall-kwalità tal-għeneb (Syrah), kif ukoll ir-referenza għas-sena (2003), il-volum tal-flixkun u l-perċentwal ta' alkoħol (13%vol) u li l-inbid kien prodott ta' Bacchus Winery, inkluż l-indirizz relattiv, kif jirriżulta mit-tikketta riprodotta:

;

wara l-konvenut kien mgħarraf dwar id-*disclaimer* li l-protezzjoni tar-reġistrazzjoni kienet limitata għall-kliem "La Citadelle", b'dan illi l-kliem seta' jintuża għal kull xorb li jaqa' fil-kategorija ta' xorb alkoħoliku. Fil-fatt, il-konvenut appellat beda juża l-istess isem "La Citadelle" mhux biss għall-inbid Syrah prodott ta' għeneb maqtugħ u magħsur fis-sena 2003, iżda nbid Syrah prodott ta' għeneb maqtugħ u magħsur f'diversi snin oħra (2006, 2009, 2012, 2014 u 2015 - ara fol. 250 tal-proċess) kif ukoll, għall-prodotti oħra li huma wkoll meqjusa bħala xorb alkoħoliku, senjatament Cabernet Sauvignon u Chardonnay.

18. Din il-Qorti ma taqbilx mal-appellant *nomine* li hekk kif spiċċat il-kummerċjalizzazzjoni tal-inbid Syrah tas-sena 2003, għall-ħabta tas-sena 2008, ifisser li spiċċa l-jedd tal-konvenut appellat li jżomm il-marka reġistrata, peress li kif ampjament ippruvat mill-istess konvenut appellat, (permezz fost affarijiet oħra, xhieda ta' klijent u fatturi maħruġa lill-klijenti fuq medda ta' snin, kif ukoll fatturi fuq medda ta' snin inkluż dawk reċenti għat-tikketti tal-fliexken tal-inbid – ara fol. 251 -257) huwa baqa' jagħmel użu mill-isem "La Citadelle" mal-medda tas-snin fuq diversi prodotti tal-inbid li huwa kien qiegħed jipproduċi, u b'hekk issodisfa r-rekwiżiti taħt l-Artikolu 42(3) tal-Kap. 416.

19. Dan jingħad ukoll b'referenza għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-11 ta' Marzu, 2003, fil-każ li jġib referenza C40/01 fl-ismijiet **Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV** fejn f'azzjoni għar-revoka ta' drittijiet ta' proprjetà fuq *trade mark,* saret referenza lill-Qorti Ewropea dwar l-interpretazzjoni ta' "*genuine use of a trade mark"* li għalkemm kienet fir-rigward tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 89/104 (wara sostitwita b'Direttiva 2008/95 u llum bid-Direttiva 2015/2436) tibqa' relevanti sa fejn ingħad hekk:

> *" ... the eighth recital in the preamble to the Directive states that* ***trade marks must actually be used or, if not used, be subject to revocation. Genuine use therefore means actual use of the mark.***
>
> *....*

36 Genuine use must therefore be understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark. Such use must be consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin.

37 ***It follows that genuine use of the mark entails use of the mark on the market for the goods or services protected by that mark*** *...*

38 Finally, ***when assessing whether there has been genuine use of the trade mark, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real,*** *in particular whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark.*

39 Assessing the circumstances of the case may thus include giving consideration, inter alia, to the nature of the goods or service at issue, the characteristics of the market concerned and the scale and frequency of use of the mark. Use of the mark need not, therefore, always be quantitatively significant for it to be deemed genuine, as that depends on the characteristics of the goods or service concerned on the corresponding market.

40 ***Use of the mark may also in certain circumstances be genuine for goods in respect of which it is registered that were sold at one time but are no longer available.***

...

42 ***The same may be true where the trade mark proprietor makes actual use of the mark, under the same conditions, for goods and services which, though not integral to the make-up or structure of the goods previously sold, are directly related to those goods..."*** (enfasi ta' din il-Qorti).

20. Applikati l-istess prinċipji għall-każ in eżami, fil-fatt jirriżulta li l-konvenut għamel użu mill-kliem "La Citadelle" oriġinarjament b'rabta mal-produzzjoni ta' inbid bl-għeneb tat-tip Syrah maqtugħ u magħsur fis-sena 2003, u sussegwentement għamel użu mill-istess isem tul is-snin kemm għall-inbid Syrah fis-snin 2006, 2009, 2012, 2014 u 2015, kif ukoll, għall-

prodotti oħra li huma wkoll jaqgħu fl-istess kategoriija ta' xorb alkoħoliku, senjatament il-Cabernet Sauvignon u Chardonnay (ara fol. 250 tal-proċess). Jista' jingħad li l-konvenut kien qiegħed jagħmel użu mit-*trade mark* b'rabta mal-produzzjoni ta' diversi tipi ta' inbejjed, li jitrattaw l-istess ġeneru ta' xorb alkoħoliku li huma protetti bl-istess drittijiet ta' proprjetà marbuta mat-*trade mark* tiegħu. Inoltre, mill-provi in atti jirriżulta li, il-konvenut baqa' jsostni l-produzzjoni tal-inbid bl-użu tal-isem inkwistjoni fuq medda kontinwa ta' madwar ħmistax-il sena – xhieda tal-użu reali mill-konvenut tat-*trade mark* inkwistjoni fis-suq lokali. Isegwi li l-argument tal-appellant *nomine* f'dan ir-rigward ma jreġix.

21. L-uniku argument li jista' jingħad li għandu mertu fl-appell in eżami, huwa dak f'paragrafi (j) u (l) tar-rikors tal-appell, meta jingħad mill-appellant *nomine* li l-użu li għamel il-konvenut tat-*trade mark* "La Citadelle" kien b'rabta tal-produzzjoni tal-inbid. Filwaqt li ma hemm xejn ħażin fil-fatt li l-Ewwel Qorti qieset l-interessi kummerċjali tal-attur *nomine* meta qieset li l-applikazzjoni tiegħu kienet marbuta ma' *gins* u *vodkas,* għandu raġun meta jingħad minnu li l-konvenut ma jistax jivvanta jeddijiet esklussivi fuq it-*trade mark* reġistrat dwar kull tip ta' prodott alkoħoliku (anke jekk mhux *vodka* u *gin*). Wara kollox, il-konvenut ma rnexxilux jipprova użu tat-*trade mark* fir-rigward ta' xorb alkoħoliku ieħor bl-isem "La Citadelle" fit-termini tal-liġi għajr l-inbid u l-*vermouth* (tajjeb jingħad li l-konvenut kien jipproduċi l-*vermouth* b'dan l-isem u l-aħħar darba li

jirriżulta li ntuża dan l-isem fil-każ tal-*vermouth* kien fl-2006 -ara fol. 248) filwaqt li minkejja li l-konvenut jipproduċi wkoll spirti oħra bħalma huma l-*vodka,* ir-*rum* u l-anisetta, dawn il-prodotti għandhom isem differenti (ara fol. 238 tal-proċess). Kwindi jagħmel sens li l-applikazzjoni tal-Artikolu 42(5) tal-Kap. 416 dwar ir-revoka parzjali tkun fir-rigward tal-ispirti kollha li mhumiex inbid u għalhekk it-*trade mark* tal-konvenut tkun limitata u tibqa' valida biss fir-rigward tal-inbid u jitqies xieraq li ssir il-korrezzjoni meħtieġa f'dan is-sens.

22. B'dan illi, ġaladarba jirriżulta mill-provi in atti li l-konvenut kien jipproduċi spirtu tat-tip *vermouth* ukoll bl-isem ta' "La Citadelle", u dan tal-anqas sas-sena 2006 (skont fol. 248) u ser tiġi estiża r-revoka għax-xorb alkoħoliku kollu li mhuwiex inbid, għalkemm ma jirriżultax sa meta baqa' jiġi prodott u kummerċjalizzat il-*vermouth*, ikun xieraq li r-revoka parzjali fir-rigward tal-użu tat-*trade mark* għax-xorb alkoħoliku ieħor apparti l-inbid għandha tibda b'effett mid-data tal-applikazzjoni għar-revoka. Dan ifisser li r-raġuni għala qiegħda tiġi revokata r-reġistrazzjoni hija dik taħt l-Artikolu 42(1)(b) tal-Kap. 416 (użu sospiż għall-perijodu mhux interrot ta' ħames snin) u mhux l-Artikolu 42(1) (a) (nuqqas ta' użu ġenwin fil-perijodu ta' ħames snin wara d-data tat-temm tal-proċedura ta' reġistrazzjoni) u għalhekk is-sentenza appellata għandha tiġi riformata f'dan is-sens. F'dan il-kuntest, jiġi osservat ukoll, (għalkemm mhux daqstant relevanti konsidrat dak li għadu kemm ingħad) li hemm

diskrepanza bejn l-aħħar paragarafu qabel id-*decide* tas-sentenza fejn ingħad li r-revoka għandha tibda minn għeluq il-ħames snin mid-data tar-reġistrazzjoni tal-15 ta' Ottubru, 2004, u l-parti dispożittiva tas-sentenza fejn ingħad li d-drittijiet tal-proprjetarju fir-rigward tal-*vodka* u *gin* jitqiesu li ġew ċeduti b'effett sa mill-15 ta' Ottubru, 2004. Magħmula dawn il-konsiderazzjonijiet kollha, jeħtieġ li s-sentenza appellata tiġi riformata wkoll, sabiex b'applikazzjoni tal-Artikolu 42(5) u (6)(a) ir-revoka parzjali fir-rigward tax-xorb alkoħoliku li mhuwiex inbid, tiskatta b'effett mid-data tal-applikazzjoni tar-revoka, jiġifieri s-17 ta' Ottubru, 2018, id-data tar-rikors promotur.

23. Jonqos li jiġi trattat it-tieni u l-aħħar aggravju tal-appellant *nomine,* dak marbut mal-kap tal-ispejjeż, li tabilħaqq huwa marbut mal-konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti dwar l-ewwel aggravju. Filwaqt li din il-Qorti ma taqbilx mal-argumenti tal-appellant *nomine* sa fejn baqa' jsostni li hemm lok għar-revoka ta' reġistrazzjoni fis-sħiħ tat-*trade mark* numru 42747, jew għar-revoka limitata fil-konfront ta' kull xorb alkoħoliku li mhuwiex inbid aħmar prodott tas-sena 2003 minn għeneb tat-tip Syrah, u għalhekk ma hemmx lok li l-ispejjeż kollha tal-kawża jitħallsu mill-konvenut, konsidrat li l-appell tal-attur *nomine* jeħtieġ li jintlaqa' biss f'parti żgħira minnu, kif hawn qabel spjegat, għalhekk hemm lok li l-kap tal-ispejjeż ta' dan l-appell jirrifletti dan.

Decide

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, tilqa' l-appell tal-attur appellant *nomine* f'parti, kif hawn qabel spjegat u għalhekk:

(i) tirriforma u tvarja s-sentenza appellata fit-tielet u r-raba' kap tagħha fis-sens li tħassarhom; u minflok:

(ii) tilqa' t-talbiet attriċi limitatament sabiex bl-applikazzjoni tal-Artikolu 42(1)(b) u l-Artikolu 42(5) tal-Kap. 416 tirrevoka b'mod limitat ir-reġistrazzjoni tat-*trade mark* Maltija 42747 "La Citadelle" f'isem il-konvenut, billi r-revoka għandha tkun fir-rigward tal-ispirti kollha li mhumiex inbid u għalhekk it-*trade mark* tal-konvenut appellat tkun limitata u tibqa' valida biss fir-rigward tal-inbid.

(iii) B'dan illi, iċ-ċessjoni tad-drittijiet tal-proprjetà tal-konvenut fuq it-*trade mark* numru 42747, skont l-Artikolu 42(6) tal-Kap. 416 fir-rigward tax-xorb alkoħoliku li mhuwiex inbid, għandha tapplika b'effett mis-17 ta' Ottubru, 2018, data tar-rikors promotur.

(iv) Tikkonferma s-sentenza appellata fil-bqija tagħha.

Bl-ispejjeż tal-Prim Istanza jibqgħu kif deċiż mill-Ewwel Qorti, filwaqt li l-ispejjeż ta' dan l-appell jinqasmu inkwantu għas-sehem ta' tliet kwarti ($^3/_4$) mill-attur *nomine* u kwart ($^1/_4$) mill-konvenut.

Tordna n-notifika ta' din is-sentenza lill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, sabiex iwettaq it-tibdiliet meħtieġa fir-reġistrazzjoni tat-*trade mark* 42747.

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

Deputat Reġistratur
rm