QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
PRESIDENT

ONOR. IMĦALLEF TONIO MALLIA

ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL

Seduta ta' nhar il-Ħamis, 16 ta' Novembru, 2023.

Numru 5

Rikors maħluf numru 1287/2018/1 MCH

Av. Paul Micallef Grimaud bħala mandatarju speċjali ta' *BR International Holdings Inc.*, soċjetà estera

v.

1. *International Tobacco plc*;

2. Av. Victor Bugeja u P.L. Jean Pierre Busuttil maħtura b'dikriet tat-30 ta' Jannar 2019 kuraturi deputati biex jidhru f'isem is-soċjetà estera assenti *International Free Market Company*; u

3. Il-Kontrollur tad-Dwana (illum Direttur Ġenerali (Dwana)) msejjaħ fil-kawża b'dikriet tal-20 ta' Diċembru 2019

1. Dan huwa appell tas-soċjetà attriċi minn sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fis-7 ta' Lulju 2021 li, wara li laqgħet eċċezzjoni ta' nuqqas ta' interess ġuridiku tal-attriċi, ċaħdet it-talbiet tagħha. Il-fatti relevanti huma dawn:

2. Is-soċjetà attriċi fissret illi hija għandha diversi markji fosthom dak reġistrat f'Malta bin-numru 52531 li jagħtiha drittijiet esklusivi fuq l-użu tal-isem *Business Royals* għal sigarretti. Kompliet tfisser illi ddaħħlu f'Malta ġewwa *container* kwantità ta' *master cases* ta' sigarretti li jġibu fuqhom l-isem *Business Royals* li iżda huma prodotti falsifikati għax ma sarux bl-awtorizzazzjoni tal-attriċi. Il-polza ta' kariku relativa għal din il-konsenja turi bħala kunsinnatarju lill-konvenuta *International Free Market Company* u bħala *shipper* lill-konvenuta l-oħra *International Tobacco plc*.

3. L-attriċi tgħid illi dan huwa bi ksur tal-art. 4 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Intellettwali (Miżuri Intrakonfini) ["Kap. 414"]. Għalhekk fetħet din il-kawża u talbet illi l-qorti:

> »1. tiddikjara … li l-artikli kontravvenjenti … li jikkomprendu artikli ta' sigaretti, u li jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u li kienu jinsabu fil-*container* ECMU 4427127 abbord il-vapur *Maersk Kobe*, huma oġġetti falsifikati li jledu d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tas-soċjetà nazzjonali *BR International Holdings Inc* fil-markji tagħha, inkluż dak nazzjonali reġistrat f'Malta bin-numru ta' reġistrazzjoni 52531;
>
> »2. tiddikjara … illi d-dħul ġewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni għal ċirkolazzjoni ħielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' dawk l-artikli maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u dikjarati bhala falsifikati skont it-talba preċedenti, jikkostitwixxi ksur tal-artikolu 4 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Intellettwali (Miżuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta) fil-konfront tas-soċjetà rikorrenti u d-drittijiet tagħha msemmija fit-talba preċedenti;
>
> »3. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddisponi mill-artikli dikjarati bħala kontravvenjenti skont it-talbiet preċedenti 'l hinn mill-kanali tal-kummerċ b'dak il-mod li jipprekludi xi ħsara lis-soċjetà rikorrenti, jew tordna lill-istess Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruġġi l-istess artikli mingħajr ebda kumpens u a spejjeż esklussivi tas-soċjetajiet konvenuti, jew min minnhom, *ai termini* tal-artikolu 8 tal-Kap. 414 u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;
>
> »4. tordna kull rimedju ieħor li skont l-imsemmija Kap. 414 tal-Liġijiet ta' Malta u/jew Regolament U.E. 608/2013 jistgħu jiġu ordnati minn din il-qorti mingħajr ebda kumpens u a spejjeż esklussivi tas-soċjetajiet konvenuti jew min minnhom;

»5. trordna li s-soċjetajiet konvenuti għandhom ibatu l-ispejjeż kollha konnessi mal-miżuri ordnati minn din il-qorti, inklużi dawk tal-identifikazzjoni, għadd, transport, ħażna, u distruzzjoni ta' dawn l-artikli kontravvenjenti.

»Bl-ispejjeż … … …«

4. Il-konvenuta *International Tobacco plc.* ressqet l-eċċezzjoni, fost oħrajn, illi:

»is-soċjetà rikorrenti għanda tipprova l-interess ġuridiku tagħha, liema interess ġuridiku għandu jissussisti tul il-kors tal-proċeduri kollha.«

5. L-ewwel qorti laqgħet din l-eċċezzjoni u ċaħdet it-talbiet tal-attriċi għal raġunijiet li fissrithom hekk:

»Din hi talba mibdija permezz ta' rikors ġuramentat mis-soċjetà attriċi għal dikjarazzjoni li l-oġġetti maqbuda huma kontrafatti u għandhom jiġu distrutti.

»Jirriżulta mill-fatti illi qabel id-dħul tal-vapur f'Malta bil-konsenja in kwistjoni r-rappreżentant legali ta' dak iż-żmien tas-soċjetà attriċi kienet avżat lill-Kontrollur tad-Dwana illi s-soċjetà attriċi kellha suspett li ser jiddaħħlu jew jgħaddu minn Malta sigaretti bl-isem *Business Royals* li kienu kontrafatti. Fit-23 ta' Novembru 2018 id-dwana qabdet *ex officio* l-konsenja li daħlet fil-*container* ECMU4427127 u infurmaw lill-istess rappreżentant legali jekk riditx li tittieħed azzjoni *ai termini* tal-Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta u *EU Regulation 608/2013*, u fin-nuqqas ta' tali talba fiż-żmien stabbilit l-oġġetti kienu ser jiġu rilaxxati.

»Jidher li fl-1 ta' Diċembru 2018 ġġet riċevuta komunikazzjoni mid-dwana mibgħuta mill-*United Trade Mark Patent Serviċes (UTPS)* fejn id-dwana ġiet infurmata li kien qed jiġi konfermat li s-sigaretti miżmuma ma kinux prodotti tal-proprjetarju tal-markju, filwaqt li ġew sottomessi lid-dwana dokumenti li jixhdu li s-soċjetà attriċi kienet fil-pussess ta' *trade mark registration certificates for Netherlands (BENELUX)* kif ukoll kopja ta' ċertifikat tar-reġstrazzjoni tal-markju f'Malta u li kienu ser jiġu infurmati l-avukati f'Malta biex jiġu finalizzati l-proċeduri tal-qbid. … … … Imbagħad ġiet ippreżentata din il-kawża.

»… … …

»Fir-rikors ġuramentat tas-soċjetà attriċi ntalbet dikjarazzjoni li l-oġġetti maqbuda huma kontraffatti u għandhom jiġu distrutti. … … …

»… … …

»Fil-mori ta' dina l-kawża, fil-17 ta' Ġunju 2020, ġiet deċiża l-kawża <u>Av. Antonio Ghio *noe v.* P.L. Madeleine Firman *noe*</u> u kkonfermata mill-Qorti tal-Appell fil-25 ta' Marzu 2021 fejn il-qorti rrevokat it-*trade mark* TM52531 billi ma ntużatx għal *oltre* ħames snin mid-data ta' reġistrazzjoni

tagħha. Kien abbażi ta' dina t-*trade mark* li nfetħu dawn il-proċeduri għad-distruzzjoni tas-sigaretti maqbuda appartenenti lis-soċjetà konvenuta.

»Is-soċjetà attriċi tikkontendi li d-deċiżjoni fil-kawża għar-revoka hawn imsemmija ma għandhiex saħħa fil-liġi u effett fuq il-kawża odjerna u l-validità tal-markju TM52531 billi fis-sentenza hemm żball fin-numru tat-*trade mark* fit-talba għad-dikjarazzjoni li s-soċjetà attriċi naqset milli tagħmel użu mit-*trade mark* numru 52351 (u mhux 52531 li hu n-numru proprju tat-*trade mark*).

»Mill-atti jirriżulta li l-ewwel qorti kienet korrettement irrevokat t-TM52531 u l-istess sentenza giet kkonfermata mill-Qorti tal-Appell.

»Li gara kien li fl-ewwel talba tas-soċjetà attriċi n-numru tniżżel bi żball bħala 52351 iżda fiż-żewġ talbiet l-oħra tniżżel korrettement 52531. Il-bqija t-*trade mark* dejjem ġiet indikata fl-atti tal-kawża bin-numru korrett u anke ġiet eżibita kopja tar-reġistrazzjoni tat-*trade mark* bin-numru korrett. Il-konvenuti ma kellhom ebda dubju dwar liema *trade mark* il-kawża kienet tittratta u liema *trade mark* kienu qed jiddefendu biex ma tiġix revokata.

»Għalhekk fil-fehma tal-qorti dan kien *lapsus calami* li ma jġib ebda nullità jew preġudizzju lis-soċjetà attriċi.

»Is-soċjetà attriċi tgħid ukoll li meta ġiet istitwita l-kawża hija kellha *trade mark* reġistrata validament f'Malta. Issostni li l-kawża għar-revoka ġiet istitwita fit-8 ta' Marzu 2019 u għalhekk skont l-artikolu 42(6)(*a*) Kap. 416 ir-revoka hija effettiva biss minn dik id-data. F'każ li japplika l-artikolu 42(6)(*b*) il-ħames snin jiskattaw mid-19 ta' Frar 2014, id-data ta' reġistrazzjoni tat-*trade mark*, u għalhekk il-ħames snin iwasslu sal-19 ta' Frar 2019 mentri l-kawża giet ippreżentata f'Diċembru 2018 meta t-*trade mark* kienet valida.

»Is-soċjetà konvenuta ssostni li la darba t-*trade mark* ġiet revokata dina għandha titqies bhal li kieku qatt ma kienet. *Inoltre* meta l-qorti rrevokat it-*trade mark* ma ġie impost ebda limitu.

»Fil-mertu s-soċjetà attriċi tissottometti li l-oġġetti maqbuda tas-soċjetà konvenuta huma oġġetti falsifikati a tenur tal-artikolu 2(1)(*a*) tal-Kap. 414 jew għax is-sinjal fuqhom huwa identiku mal-markju tas-soċjetà attriċi jew għax ma jistax jiġi distin fl-aspetti essenzjali tiegħu.

»Is-soċjetà konvenuta però qed tikkontesta wkoll il-validità tal-qbid billi ssostni li s-soċjetà attriċi ma għad fadlilha ebda interess ġuridiku *stante* li l-qorti rrevokat it-*trade mark* 52531 billi s-soċjetà attriċi naqset milli tagħmel użu tat-*trade mark*.

»… … …

»Il-Kap. 414 jikkonċerna ċertu drittijiet sostantivi ta' proprjetà intellettwali fuq merkanzija in tranżitu, kif ukoll miżuri proċedurali li għandhom jiġu osservati mid-dwana u mid-detentur tad-dritt, filwaqt li l-liġi Ewropea tikkonċerna biss il-proċedura li għandha tiġi addottata mill-awtoritajiet doganali tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea.

»Fil-każ in eżami s-soċjetà attriċi aġixxiet b'*application for action* abbażi tal-Kap. 414 u tal-*EC Regulation 608/2013* dwar *Intellectual Property Rights – Cross border measures*.

»Is-soċjetà attriċi setgħet taġixxi taht il-Kap. 414 abbażi tal-*TM registration* f'Malta numru 52531 għad-*design Business Royals*. … … …

»… … …

»Iżda billi din it-*trade mark* ġiet revokata mill-qorti fil-mori ta' dawn il-proċeduri l-interess tas-soċjetà attriċi ma baqax jissussisti matul il-ħajja tal-azzjoni; għalhekk, billi tali interess ġie nieqes, il-kawża ma tkunx tista' tissokta billi l-kawżali tal-azzjoni kienet bażata fuq id-drittijiet emanenti minn dina t-*trade mark* li issa ġiet revokata.

»Għaldaqstant din il-qorti taqbel mal-argumentazzjoni tas-soċjetà konvenuta *stante* li l-interess ġuridiku li jrid jissussisti huwa naturalment fil-kawża kif proposta u dejjem fil-kuntest tat-talbiet attriċi, u *in vista* tar-riżultanzi fuq indikati għandu jsegwi li t-talbiet attriċi kif proposti ma għandhom illum l-ebda effett fil-konfront tas-soċjetà konvenuta mill-mument li s-soċjetà attriċi ma baqgħetx propjetarja tal-drittijiet intellettwali fuq l-marka *Business Royals* hawn Malta.«

6. L-attriċi appellat b'rikors tas-27 ta' Lulju 2021 li għalih wieġbu d-Direttur Ġenerali (Dwana) fis-16 t'Awissu 2021 u l-konvenuta *International Tobacco plc* fil-31 t'Awissu 2021. L-aggravji tal-appell ġew imfissra hekk:

»L-aggravju prinċipali tas-soċjetà appellanti jikkonsisti fil-fatt li l-ewwel qorti … qieset il-kwistjoni ta' interess ġuridiku mqajma mis-soċjetà appellata *International Tobacco plc* b'mod li … naqas milli tassew jieħu in konsiderazzjoni l-fattispeċje tal-kawza … … …

»… … … anke kieku l-kawza ta' revoka rrevokat il-markju mertu tal-kawża odjerna, huwa sottomess illi l-artikolu 42(6) tal-Kapitolu 416, fuq liema kapitolu ġiet deċiża l-kawża ta' revoka, igħid ċar u tond illi:

»"(6) Meta r-reġistrazzjoni ta' *trademark* tkun revokata sa xi limitu, id-drittijiet tal-proprjetarju għandhom jitqiesu li jkunu ġew ċedudi sa dak li-limitu –

»"(*a*) mid-data tal-applikazzjoni għar-revoka ..."

»Fi kliem il-verżjoni bil-lingwa ingliża:

»"(6) Where the registration of a trademark is revoked to any extent, the rights of the proprietor shall be deemed to have ceased to that extent as from –

"(*a*) the date of the application for revocation …"

»In kwantu s-soċjetà llum konvenuta (li kienet l-attriċi fil-kawża ta' revoka) ma speċifikatx minn mindu kellu jitqies li l-markju 52531 ġie revokat, u, konsegwentement, fis-sentenza tal-kawża ta' revoka l-anqas ma ġiet speċifikata d-data taċ-ċessjoni tad-drittijiet tas-soċjetà attriċi fuq il-markju tagħha, lanqas hemm bzonn li ssir konsiderazzjoni oħra fuq din il-materja.

»Iżda għall-kompletezza biss, sabiex jiġi indirizzat ukoll il-paragrafu (*b*) tal-artikolu 42(6) fuq ċitat li jkompli hekk "jew (*b*) jekk ir-ragunijiet għar-revoka kienu jeżistu f'xi data aktar qabel, minn dik id-data aktar qabel" jingħad illi d-data tar-reġistrazzjoni tal-markju in kwistjoni u għalhekk fi kliem l-artikolu 42(1)(*a*), "id-data tat-temm tal-proċedura ta' reġistrazz-joni" kienet id-19 ta' Frar 2014, kif *del resto* tikkonferma s-soċjetà konvenuta stess fil-premessi tal-kawza ta' revoka fejn qalet:

> »"is-soċjetà konvenuta għandha reġistrata favur tagħha mal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali *trademark* bl-isem *Business Royals Premium* … liema *trademark* ġiet reġistrata fid-19 ta' Frar 2014 …"

»*Se mai*, allura, il-ħames snin mid-data "tat-temm tal-proċedura ta' reġistrazzjoni'' skattaw nhar id-19 ta' Frar 2019.

»Għalhekk, fit-23 ta' Novembru 2018 – id-data li fiha ddaħħlu Malta l-oġġetti falsifikati u seħħ il ksur tad-drittijiet attriċi, u fl-24 ta' Diċembru 2018 meta ġiet istitwita l-kawża odjerna, id-drittijiet tas-soċjetà attriċi ma kinux mittiefsa.

»L-użu tal-kliem fl-artiklu 42(6) hawn fuq ċitat huwa preċiż u speċifiku in kwantu jfisser illi "d-drittijiet tal-proprjetarju għandhom jitqiesu li jkunu ġew ċeduti" mid-data ("*as from*") tat-8 ta' Marzu 2019, hawn fuq imsemmija u mhux qabel.

»Għalhekk jirriżultaw biċ-ċar is-segwenti punti:

»(i) il-markju in kwistjoni tas-soċjeta appellanti, ossija l-markju nazzjonali numru 52531, kienet validament irreġistrata, effettiva u infurzabbli f'Malta fiż-żmien meta l-imsemmi kontejner *ECMU* 4427127 u l-artikli kontravvjenenti fih daħlu ġewwa l-Port Ħieles ta' Malta fit-23 ta' Novembru 2018;

»(ii) *stante* dan, dawn l-artikli kontravvjenenti, *cioè* sigaretti li kellhom fuqhom, mingħajr awtorizzazzjoni, l-isem ta' "BUSINESS ROYALS", kienu oġġetti falsifikati a tenur tal-leġislazzjoni rilevanti f'Malta, *cioè* l-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Intellettwali (Miżuri Intrakonfini), Kap. 414 tal-Liġijiet ta' Malta (l-"Att");

»(iii) id-drittijiet tas-soċjetà appellanti għalhekk ġew miksura b'riżultat ta' dan, u konsegwentement l-istess soċjetà appellanti kienet intitolata li tifttex u titlob ir-rimedji xierqa disponibbli għaliha taħt l-Att biex tirrettifika u tirrimedja din il-vjolazzjoni li hi soffriet kaġun tal-azzjonijiet tas-soċjetajiet konvenuti appellati;

»(iv) fl-aħħar nett, jiġi rilevat ukoll li ma kien hemm l-ebda bidla f'din is-sitwazzjoni miż-żmien meta dawn l-oġġetti falsifikati ġew inizjalment maqbuda mid-Dwana sa meta s-soċjetà appellanti istitwixxiet il-kawża tagħha, *cioè* fl-24 ta' Diċembru 2018. Il-markju fuq imsemmija kienet *in vigore* u l-istess soċjetà appellanti kienet soffriet vjolazzjoni tad-drittijiet tagħha li għaliha kienet mistħoqqha rimedju.

»… … …

»… … … fil-każ preżenti s-soċjetà appellanti tissottolinja li l-markju nazzjonali tagħha kienet reġistrata, effettiva u infurzabbli f'Malta fiż-żmien tal-inċident mertu għall-proċeduri li wasslu għall-appell odjern, u b'hekk dan ifisser li d-drittijiet tagħha kif emanenti minn tali markju nru 52531 kienu effettivament ivvjolati permezz ta' dawn l-attivitajiet kontravvjenenti mwettqa mis-soċjetajiet konvenuti appellati.

»Barra minn hekk, huwa enfasizzat ukoll li d-deċiżjoni li rriżultat mill-kawza ta' revoka ma pproduċietx il-kanċellament u/jew l-invalidazzjoni tal-markju in kwistjoni, *cioè* l-markju nazzjonali nru 52531, iżda r-revoka tagħha. *In linea* mal-leġislazzjoni rilevanti trattata fil-kawza ta' revoka, ossija Kapitolu 416 tal-Liġijiet ta' Malta, ir-revoka ta' markju

tfisser essenzjalment li dik il-markju titqies li waqfet milli jkollha iktar effett miċ-ċirkostanzi imsemmija fl-artikolu 42(6) tal-istess Kapitolu 416 (*cioè*, tapplika b'mod prospettiv). Huwa biss fil-każ ta' kanċellament jew invalidazzjoni fejn, jekk jintlaqa', il-markju titqies bhal li qatt ma kienet teżisti, ossija null *ab initio*.

»Bhekk, il-fatt li din il-markju tas-soċjetà appellanti giet sussegwentement irrevokata ma jbiddilx jew iwarrab, jew b'xi mod irendi null, il-ksur li soffriet l-istess soċjetà appellanti għall-proprjetà intellettwali tagħha u li kien imwettaq mis-soċjetajiet appellati. Huwa għalhekk sottomess li, kuntrarjament għall-kunsiderazzjonijiet magħmula fis-sentenza appellata, l-interess ġuridiku tas-soċjeta appellanti biex tippromwovi u tippersisti bil-kaw'a tagħha baqa' intatt u ma kienx affetwat, irrispettivament minn dak li ġara sussegwentement għall-markju tagħha, *stante* li (i) il-ksur in kwistjoni seħħ, kemm fil-fatt kif ukoll fil-liġi, u (ii) dan konsegwentement ikkawża vjolazzjoni tad-drittijiet tas-soċjetà appellanti kif naxxenti mill-markju tagħha, liema markju kienet waħda valida, effettiva u infurzabbli f'Malta fiż-żmien in kwistjoni.

»B'hekk fil-qosor, hija t-teżi tas-soċjetà appellanti li l-kummissjoni u l-effetti ta' dan il-ksur xorta baqgħu jeżistu minkejja li l-markju tagħha giet irrevokata, u b'mod fejn dan sar wara l-avvenimenti li kkawżaw tali ksur soffert mis-soċjetà appellanti. Għalhekk, is-soċjetà attriċi ma tistax taqbel mal-konklużjoni li waslet għaliha l-ewwel qorti li l-interess ġuridiku tagħha "ġie nieqes" wara li "l-kawżali tal-azzjoni kien ibbażat fuq id-drittijiet emanenti minn dina t-*trade mark* li issa ġiet revokata.

»*Inoltre*, dik il-konklużjoni ma tikkunsidrax ukoll il-fatt li dan kollu jikkonċerna oġġetti falsifikati u b'hekk illeċiti, liema oġġetti huma kuntrarji għal-liġi u ġew prodotti u mqassma illegalment mingħajr l- awtorizzazzjoni tal-istess soċjetà appellanti, kif kienet rikjesta. Dawk li kienu oġġetti falsifikati fiż-żmien meta daħlu f'Malta, anke jekk fil-Port Ħieles tagħna, u li kienu ġustament maqbuda u miżmuma mid-Dwana, ma jistgħux imbagħad sempliċiment jitqiesu li waqfu jkunu oġġetti falsifikati u konsegwentement, bl-implikazzjoni ta' dan, li saru "legali". Oġġetti li ġew prodotti illegalment jibqgħu illegali u … il-falsifikazzjoni ta' oġġetti qatt ma tista' tiġi ġustifikata jew tollerata jew jitħallew jipproċedu minn Malta mingħajr xkiel – konsegwenza li sfortunatament x'aktarx tinħoloq permezz tas-sentenza appellata.

»Bla ħsara għas-suespost, anke mingħajr din il-markju nazzjonali numru 52531, jibqa' l-fatt, u għandu jiġi mtenni, li l-*brand name* BUSINESS ROYALS huwa proprju l-proprjetà tas-soċjeta appellant (kif ipprovat fil-proċeduri quddiem l-ewwel qorti), fejn kif imsemmi l-istess soċjetà appellanti għandha portafoll globali ta' markji li jkopru numru ta' reġistrazzjonijiet ta' *BUSINESS ROYALS* f'isimha f'diversi pajjiżi madwar id-dinja, inkluż fl-Ewropa. Għalhekk, anke fuq dik il-bażi iktar wiesgħa, bħala l-proprjetarja globali, is-soċjeta appellanti għandha interess ċar li tara li dawn l-oġġetti falsifikati jiġu destrutti, jew li b'mod ieħor jitneħħew 'il hinn mill-kanali tal-kummerċ.

»Kif imsemmi, is-soċjetà appellata *International Tobacco plc* b'mod partikolari hija involuta f'kampanja internazzjonali ta' falsifikazzjoni kontra s-soċjetà appellanti, sal-punt li l-istess soċjetà appellanti kellha tieħu passi kontrieha, inkluż passi ġudizzjarji, f'numru ta' pajjiżi, mhux biss f'Malta. Konsegwentement, jekk dawn l-oġġetti falsifikati mertu tal-kawża jitħallew jiġu rilaxxati liberament minn Malta u jitqiegħdu fis-

> suq, dan mhux se jikkawża biss preġudizzji finanzjarji lill-istess soċjetà appellanti, iżda se jkollu wkoll effett li jnaqqas l-isforzi globali li hi ħadet, *tramite* l-assistenza u l-ko-operazzjoni tal-awtoritajiet tad-diversi pajjiżi, biex jipprevjeni l-firxa ta' oġġetti falsifikati ta' BUSINESS ROYALS li qed issir *tramite* l-imsemmija soċjetà appellata.
>
> »Relatat ma' dan, jiġi rilevat li soċjetà oħra fl-istess grupp ta' kumpanniji tas-soċjetà appellanti (ossija kumpannija bl-isem ta' *The Independent Tobacco FZE*) għandha wkoll markju validament irreġistrata fil-pajjiż destinatarju tal-oġġetti mertu tal-kawza, *cioè* Tuneżija, kif indikat fil-polza ta' karigu tal-kontejner ECMU 4427127, fatt li ċertament kien magħruf għas-soċjetajiet konvenuti appellati, u li jkompli juri l-mala fede tagħhom.
>
> »Għalhekk ċertament is-soċjetà appellanti kellha, fiż-żmien li istitwixxiet il-kawża tagħha u għad għandha llum, l-interess ġuridiku u ġenwin li tara li l-ksur tad-drittijiet tagħha jiġi indirizzat u rrimedjat bl-applikazzjoni tal-miżuri mitluba minnha a tenur tal-Att.«

7. B'sentenza tas-17 ta' Ġunju 2020 fl-ismijiet Av. Antonio Ghio *noe v.* P.L. Madeleine Firman *noe* (rikors maħluf nru 253/2019) il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili laqgħet it-talbiet tas-soċjetà llum konvenuta (attriċi f'dik il-kawża) kontra s-soċjetà llum attriċi u iddeċidiet hekk:

> »tiddikjara illi s-soċjeta *BR International Holdings Inc.* naqset milli tagħmel użu tat-*trademark* bin-numru ta' reġistrazzjoni TM52351 għal *oltre* minn ħames snin mid-data ta' reġistrazzjoni u saħansitra qatt ma għamlet użu mill-istess *trademark*;
>
> »konsegwentament tirrevoka r-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru TM52531 *Business Royals Premium* u dana ai termini tal-artikolu 42(1)(*a*) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta;
>
> »tordna illi t-*trademark* numru TM52531 *Business Royals Premium* tiġi mneħħija mir-reġistru ta' *trademarks* ta' Malta.«

8. Dik is-sentenza ġiet konfermata mill-Qorti tal-Appell fil-25 ta' Marzu 2021.

9. Il-markju kien reġistrat fid-19 ta' Frar 2014 u għalhekk il-ħames snin imsemmija fis-sentenza għalqu fid-19 ta' Frar 2019, u huwa minn dakinhar illi l-markju jitqies li ma baqax fis-seħħ, kif igħid u jrid l-art. 42(6)[1]

---

[1] »**42.** (6) Meta r-reġistrazzjoni ta' *trademark* tkun revokata sa xi limitu, id-drittijiet tal-proprjetarju għandhom jitqiesu li jkunu ġew ċeduti sa dak il-limitu –

(*a*) mid-data tal-applikazzjoni għar-revoka, jew

tal-Att dwar it-*Trademerks* ["Kap. 416"] li kien fis-seħħ dak iż-żmien. Dan ifisser illi meta ddaħħlu l-oġġetti f'Malta u wkoll meta nfetħet il-kawża il-markju kien għadu fis-seħħ.

10. Isegwi għalhekk illi meta ddaħħlu l-oġġetti f'Malta, ladarba dawn kienu tassew falsifikati, dan kien bi ksur tad-drittijiet li jagħti l-markju u l-attriċi għad għandha interess illi dan jiġi dikjarat bħala stat ta' fatt, kif titlob l-attriċi fl-ewwel talba tagħha.

11. Dak li titlob l-attriċi fit-tieni talba tagħha wkoll għandha interess li titolbu safejn jolqot id-dħul tal-oġġetti f'Malta u l-esportazzjoni jew ri-esport-azzjoni *etc.* tagħhom safejn dan seħħ jew seta' jseħħ sad-19 ta' Frar 2019, iżda mhux wara.

12. Dak li titlob fit-talbiet l-oħra, jekk it-talbiet jintlaqgħu, iseħħ wara d-19 ta' Frar 2019, u għalhekk ma jistax isir bis-saħħa tal-markju 52531 u għal-hekk qalet sew l-ewwel qorti illi dwar dawk it-talbiet l-attriċi llum ma fadlilhiex interess ġuridiku, għallinqas safejn dawk it-talbiet huma msejsa fuq il-markju 52531.

13. Madankollu, għalkemm it-talbiet tal-attriċi huma msejsa b'mod ewlieni fuq il-markju 52531, it-talbiet tagħha huma msejsa wkoll fuq id-drittijiet tagħha ta' proprjetà industrijali "fil-markji tagħha, inkluż dak nazzjonali reġistrat f'Malta bin-numru ta' reġistrazzjoni numru 52531". Safejn għalhekk it-talbiet tal-attriċi huma msejsa fuq markji oħra u mhux biss fuq dak li llum ma għadux fis-seħħ, għad għandha interess ġuridiku li tmexxi bl-azzjoni.

(*b*) jekk ir-raġunijiet għar-revoka kienu jeżistu f'xi data aktar qabel, minn dik id-data aktar qabel.«

14. L-indaġni tal-ewwel qorti kienet limitata biss għall-markju 52531 u mhux ukoll għall-markji l-oħra li jissemmew u li hemm kopji tar-reġistrazzjoni tagħhom fil-proċess. Għalhekk, biex ma ċċaħħadx lill-partijiet mill-jedd ta' smigħ xieraq dwar konsiderazzjonijiet ta' validità u applikabilità tal-markji l-oħra li fuqhom huma msejsa t-talbiet tal-attriċi, il-qorti ma hijiex sejra tiddeċiedi dwar dawk it-talbiet iżda sejra tibgħat l-atti lura lill-ewwel qorti sabiex jitkompla s-smigħ.

15. Għal dawn ir-raġunijiet tiddisponi mill-appell billi tħassar is-sentenza appellata, tiċħad l-eċċezzjoni dwar nuqqas ta' interess ġuridiku safejn it-talbiet huma msejsa fuq markji oħrajn barra dak bin-numru 52531 u tibgħat l-atti lura lill-ewwel qorti sabiex jitkompla s-smigħ.

16. Dwar l-ispejjeż, kemm tal-ewwel grad u kemm tal-appell, ikun hemm deċiżjoni fis-sentenza finali.

Giannino Caruana Demajo
President

Tonio Mallia
Imħallef

Anthony Ellul
Imħallef

Deputat Reġistratur
gr