



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI**

Seduta tat-13 ta' Gunju, 2005

Citazzjoni Numru. 1397/2002

**Avukat Dottor Michael Tanti Dougall bhala mandatorju
specjali ta' s-socjeta' estera MK Electric Limited ta'
Novar House.**

-vs-

Master Electric Co. Ltd.

Il-Qorti;

Rat l-att tac-citazzjoni pprezentata fis-6 ta' Dicembru,
2002 li permezz taghha l-attur nomine ppremetta:

Illi l-attur nomine, detentur ta' prokura ad litem mahrug
mis-socjeta' attrici, jirraprezenta s-socjeta' estera 'MK
Electric

Limited', proprjetarja tal-prodotti bit-*trademark* 'MK', maghrufin internazzjonalment, inkluz f'Malta in konnessjoni ma' prodotti tal-elettriku;

Illi fil-fatt, il-prodotti bit-*trademark* 'MK' ilhom jigu distribwiti f'Malta ghal diversi snin, u noltre l-imsemi trademark hija registrata f'Malta f'isem is-socjeta' attrici jew socjeta' affiljata maghha;

Illi in partikolari, is-socjeta' attrici ghandha registrata f'Malta b'effett mill-erbgha (4) ta' April 1984 il-label bl-ittri 'MK' bin-numru ta' registrazzjoni 16156 kif ukoll b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Novembru 1984, l-ittri 'MK' bin-numru ta' registrazzjoni 16477, u dan ghal diversi prodotti fosthom *electric plugs, electric socjets, switches, seitchboxes, junction boxes, circuit breakers, fuse boxes* u *transformers*;

Illi ghaldaqstant bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b'hafna sagraficju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament konsiderevoli kemm fis-suq barrani u kemm fis-suq lokali, in konnessjoni mal-prodotti 'MK';

Illi fit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Awissu 2002 is-socjeta' attrici giet a konoxxenza tal-fatt li waqt l-iskrutinju taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu erbgha (4) ta' l-Att ta' l-2000 dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu erba' mija u erbatax (414) ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta) il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx ta' oggetti konsistenti f'numru kbir ta' prodotti u cioe' (a) RCCB Switches (F362/BS 4293) 40A/240V/30MA) bl-ittri 'MK' dominanti, liema oggetti waslu fid-Dwana ghar-rilaxx is-socjeta' konvenuta u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

Illi wara li ghamlet il-verifiki preliminari taghha, fis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Awissu 2002 is-socjeta' attrici presentat applikazzjoni ta' azzjoni skond artikolu hamsa (5) ta' l-istess Att;

Illi s-socjeta' attrici ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja ghaliex altrimenti l-uzu illecitu ta' s-sinjali 'MK' u ta' sinjali ohra relatati da parti tas-socjeta' konvenuta ikollu l-effett li jittiehed vantagg illecitu fuq – u jkun detrimental ghax-xorta distintiva u ghar-reputazzjoni ta' – it-*trademarks* ta' socjeta' attrici;

Illi l-azzjonijiet tas-socjeta' konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli ghaxra (10) *et seq.* ta' l-Att ta' l-2000 li jirregola t-*Trademarks* (Kapitolu erba' mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta) u huma azzjonabbli skond id-disposizzjonijiet ta' l-artikolu erbatax (14) *et seq.* ta' l-istess Att;

Illi oltre, stante li f'dawn il-proceduri si tratta ta' procedimenti ta' infurzar ta' l-jeddijiet ta' socjeta' attrici ghar-rigward ta' t-*trademarks* taghha, japplikaw ukoll ghall-fatti ta' dan il-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli tmienja (8) ta' l-Kap 414 hawn qabel imsemmi;

Ghalhekk titlob lil din l-Onorabbli Qorti ghaliex m'ghandhiex;

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'prodotti tal-elettriku fuq imsemmija li jinkorporaw sinjal 'MK', u li jinsabu prezentament taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' s-socjeta' rappresantata mill-attur nomine fir-rigward ta' *tat-trademarks* taghha;

2. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta' attrici, jew tordna lill-

Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lis-, u ghas-spejjez tas-socjeta' konvenuta;

3. tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jjeħu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccaħhad lis-socjeta' konvenuta mill-beneficċji ekonomiċi tat-transazzjoni.

Bl-ispejjes, kontra is-socjeta' konvenuta minn issa ngunta in subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-attur nomine mahlufa u l-lista tax-xhieda.

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta ipprezentata fil-21 ta' Frar, 2003 li permezz tagħha eccepixxiet:

1. Illi l-prokura tad-ditta estera hija mibghuta mis-socjeta MK Electric Limited waqt li s-sid tat-Trade Mark registrata Malta hija socjeta ohra li jisimha Caradon MK Electric Limited u għalhekk t-talbiet huma nulli u bla effett;

2. Illi l-prodotti tal-elettriku li prezentement jinsabu taħt l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana li allegatament jinkorporaw sinjal MK ma jikkontravenjux d-drittijiet tas-socjeta attrici fir-rigward tat-trademarks minħabba l-fatt li s-socjeta konvenuta hija propjetarja tal-marka MiKa taħt klassi disa' (9) tat-Trade Marks li tinkopera affarijiet elettrici u ggorr n-numru tar-registrazzjoni 36969 MiKa;

3. Illi di piu s-socjeta konvenuta hija l-ewwel li għamlet applikazzjoni sabiex tigi registrata fil-klassi disa' (9) liema klassi disa' (9) is-socjeta attrici ma għandhiex ebda registrazzjoni f'din il-klassi;

4. Illi fl-ebda mument din il-marka MiKa ma giet ikkontestata mid-ditta barranija tramite agenti lokali taghha jew minnha direttament u zgur li mhix qiegħda tagħmel jew tikkreja xi konfussjoni f'mohh il-konsumatur peress li l-anqas biss mhu indikat konsumatur jew jidher li ser jingieb prova li din il-marka qiegħda tikkreja xi konfussjoni;

5. Illi bhala fatt d-ditta estera qatt ma bagħtet jew impurtat f'Malta prodotti tat-tip li gew maqbuda mill-Kontrollur tad-dwana jigifieri circuit breakers u għalhekk dan il-prodott qatt ma seta jikkreja xi konfussjoni f'mohh il-konsumatur jew hadet xi vantagg illecitu;

6. Illi fir-registru tat-Trademarks numri 16156 u 16477 hemm il-kundizzjoni li d-ditta estera Caradon MK Electric Limited ma għandhiex id-dritt esklussiv tal-uzu tal-ittra M u tal-ittra K meta qedghin jintuzaw separatament u għalhekk l-attur ma jistax jikklamja l-uzu esklussiv ta' dawn l-ittri;

7. Illi di piu il-logo tas-socjeta attrici u tas-socjeta konvenuta huma totalment differenti li ma hemm ebda dubbju li qedghin jikkrejaw xi dubbju f'mohh il-konsumatur jew li s-socjeta konvenuta qiegħda tipprova tiehu xi vantagg illecitu.

Rat id-dikjarazzjoni tas-socjeta' konvenuta mahlufa minn Emmanuel Micallef, I.D 835553(M) u l-lista tax-xhieda.

Ikkunsidrat.

Li l-attur nomine qed jitlob li din il-Qorti tiddikjara li l-prodotti presentement mizmuma mill-kontrollur tad-Dwana jikkontravjenu d-dritt tal-mandanti tieghu għat-*trademark* MK kif indikat fid-dokument B esebit mac-citazzjoni u li dawn jigu distrutti taht il-provvedimenti tal-Kapitolu 414.

Kopja Informali ta' Sentenza

Is-socjeta' attrici ghandha *trademark* registrata f'isimha ghall-prodotti ta' l-elettriku MK kif gia' inghad. L-oggetti maqbuda mill-kontrollur tad-Dwana igibu l-ittri MIKA izda l-ittri M u K huma distintivi ghaliex miktubin b'ittri kbar fil-waqt li l-vokali i u a huma miktubin b'ittri zghar.

Il-Qorti ta' l-Appell fis-sentenza taghha moghtija fit-13 ta' Lulju, 2001 fil-kawza fl-ismijiet Dr George Hyzler nomine vs Borg and Aquilina Limited meta ddediciet dwar opposizzjoni ghal *trademark* qalet hekk;

Il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghal trademark .. hija impernjata fuq il-principju ta' l-ideja dominanti taz-zewg marki, independentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-ideja dominanti. Jekk l-ideja dominanti thalli mpressjoni tali li tista' ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg trademarks, l-opposizzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici .. imma huwa bizzejjed li jkunu 'of the same description'.

Naturalment din il-kawza m'hijiex dwar registrazzjoni ta' *trademark* izda dwar jekk il-prodotti in kwistjoni jikkontravjenux it-*trademark* registrata f'isem l-atturi. Ghandu jinghad li l-konvenuti qed isostnu li huma wkoll ghandhom registrat f'isimhom *trademark* bhala MIKA izda naqsu li jgibu provi dwar dan – ghalkemm ix-xhud Agius qal li xahrejn qabel ma xehed sar jaf b'dan. Il-konvenuti pero' palesament naqsu milli jgibu fir-rigward l-ahjar prova skond il-Kapitolu 12.

L-awtur Kerly fil-ktieb *Law of Trade Marks and Trade Names* kif citat fl-istess sentenza jghid; *two marks, when placed side by side may exhibit many and various differences, yet the same idea left on the mind may be the same.*

The question is not whether if a person is looking at two

trademarks side by side there would be a possibility of confusion; the question is whether the person who sees the proposed trademark in the absence of the other trademark, and in view of the general recollection of the other trademark was, would be liable to be deceived, and to think that the trademark before him is the same as the other, of which he has the general recollection.

Fil-kaz in ezami l-Qorti taqbel ma' l-atturi li l-prodotti kif immarkati u cioe' MiKa huma tali li johlqu konfuzjoni fil-konsumatur tant li l-ufficjali tad-Dwana in kwistjoni, kif jinghad, ghajnejhom ghokrithom u hadu l-passi li hadu. Il-konvenuti naqsu li jressqu provi u ghalhekk il-Qorti thossha konvinta li fuq il-provi li semghet u wisq iktar meta rat kampjun ta' l-oggetti in kwistjoni t-talbiet attrici ghandhom jigu akkolti.

Ghal dawn il-mottivi l-Qorti tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta, tiddikjara li l-oggetti in kwistjoni tikkontravjenu t-*trademark* registrata f'isem is-socjeta' attrici, tordna lill-Kontrollur tad-Dwana biex fi zmien xahar jiddestruggi l-oggetti msemmija u tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba *stante* l-ordni tad-destruzzjoni.

L-ispejjes kollha jithallsu mis-socjeta' konvenuta.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----