



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tal-31 ta' Mejju, 2007

Citazzjoni Numru. 1201/2001/1

Joseph Mifsud ghan-nom, f'isem u in rapprezentanza tas-socjeta` kummercjali estera Hugo Boss AG, u wara rikors tad-9 ta' Jannar 2007 il-Qorti b'digriet tal-10 ta' Jannar 2007 awtorizzat lir-rikorrenti l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud, ghan-nom, f'isem u fl-interess tas-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. K.G. jassumi l-atti tal-kawza minflok is-socjeta` Hugo Boss AG.

vs

1. Dr. Luigi A. Sansone nominat b'digriet tat-12 ta' Lulju 2001 bhala kuratur deputat sabiex jirrappezenza lis-socjeta` kummercjali estera Reemtsma Cigarettenfabriken G.m. b. H ta' Postface 520653 22596 Hamburg il-Germanja u dan anke b'konsegwenza tad-digriet tal-21 ta' Marzu 2003 fejn il-Qorti awtorizzat li l-isem "Reemstma" jigi sostitwit bl-isem "Reemtsma" fl-okkju tac-citazzjoni u kull fejn jirrikori.

2. Il-Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ic-citazzjoni attrici datata 3 ta' Lulju 2001 a fol. 1 tal-process, u pprezentata quddiem din il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Joseph R. Micallef fejn gie premess:-

Illi s-socjeta` estera konvenuta talbet ir-registrazzjoni hawn Malta tal-marka (*Trade Mark*) konsistenti fil-kelma BOSS riferibbilment ghal diversi prodotti (Marka numru 31618) prodotti ta' l-istess socjeta` estera konvenuta u dan kif jirrizulta mill-avviz ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tal-15 ta' Dicembru 2000, (Dokument "A");

Illi permezz t'ittra datata 9 ta' Frar 2001 l-attur Joseph Mifsud *nomine* ghamel opposizzjoni formali ghar-registrazzjoni tat-*Trade Mark* fuq imsemmija, ghar-raguni illi s-socjeta` kummercjali attrici hija gja proprjetarja tal-marka "BOSS", ben maghrufa internazzjonalment u ghandha fama mondjali, li tintuza ghall-prodotti u mibjugha ghall-istess socjeta` estera attrici, (Dokument "B");

Illi s-socjeta` estera konvenuta pprezentat kontrodikjarazzjoni datata 23 ta' April 2001, fejn tat ir-ragunijiet taghha kontra l-opposizzjoni tas-socjeta` kummercjali estera attrici (Dokument "C");

Illi s-socjeta` kummercjali estera attrici ilha taghmel, f'diversi pajjizi mad-dinja, uzu mill-marka Boss ghall-prodotti kummercjalizzati minnha u ghall-istess skop ghamlet investment ingenti matul numru ta' snin, sabiex iggib 'il quddiem l-istess prodotti taghha;

Illi jekk tigi ammessa u accettata r-registrazzjoni ta' l-applikazzjoni tas-socjeta kummercjali konvenuta tal-marka numru 31618, din is-socjeta` kummercjali konvenuta sejra

b'hekk tiehu vantagg indebitu mill-avvjament krejat mis-socjeta` attrici estera u mill-investment kbir fuq imsemmi u b'dan jigi kkawzat dannu lill-istess socjeta` kummercjali attrici u dan ghaliex iz-zewg marki huma identici jew tant jixbhu lil xulxin li zgur sejrjn jikkrejaw konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur;

Illi l-Kontrollur tal-Proprieta` Industrijali accetta l-applikazzjoni tas-socjeta` estera kummercjali u beda l-process tar-registrazzjoni tal-marka fuq imsemmija ta' l-istess socjeta` konvenuta u mill-investment kbir kif fuq imsemmi u b'dan jigi kawzat dannu lill-istess kumpanija attrici u dan ghaliex iz-zewg marki huma identici jew tant jixbhu lil xulxin li zgur sejrjn jikkrejaw konfuzzjoni fil-mohh tal-konsumatur.

Illi l-Kontrollur tal-Proprieta` Industrijali accetta l-applikazzjoni tal-kumpanija konvenut u beda l-process tar-registrazzjoni tal-markja ta' l-istess kumpanija konvenuta;

Illi ghalhekk l-istess socjeta' attrici talbet li s-socjeta' konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti:-

1. M'ghandhiex tigi rifjutata u kancellata r-registrazzjoni tat-*Trade Mark* fuq imsemmija mitluba mid-ditta estera konvenuta u ghal bzonn;

2. Il-ghaliex il-Kontrollur m'ghandux jigi ordnat li jirrifjuta r-registrazzjoni ta' l-istess *Trade Mark*.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti *nomine*, li huma minn issa ngunti ghas-subizzjoni.

Ghall-fini ta' l-artikolu 88 (3) tal-Kap 48 tal-Ligijiet ta' Malta Editizzjoni riveduta l-atturi *nomine* joffru l-infraskritta malleverija ghall-ispejjez kollha tal-gudizzju.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-atturi Joseph Mifsud ghan-nom, f'isem u in rappresentanza tas-socjeta` kummercjali estera Hugo Boss AG a fol. 3 u 4 tal-process;

Rat il-lista tax-xhieda u dokument esebiti a fol. 4 u 5 tal-process liema dokumenti huma mmarkati minn Dok "A" sa Dok "D".

Rat ir-rikors ta' Joseph Mifsud ghan-nom, f'isem u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Hugo Boss AG datata 3 ta' Lulju 2001 fejn l-esponenti talab lill-Qorti joghgobha tinnomina kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lis-socjeta` ntimata fl-atti ta' dan ir-rikors u fl-atti tac-citazzjoni fl-ismijiet fuq premissi.

Rat ir-rikors, id-digriet precedenti, il-bandi mahruqa u r-riferta tal-Marixxall; u n-nota ta' Dr. Luigi A. Sansone datata 10 Lulju 2001 fejn biha accetta l-bandu sabiex jagixxi bhala kuratur ghan-nom tas-socjeta' estera konvenuta u d-digriet tal-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Geoffrey Valenzia tat-12 ta' Lulju 2001, fejn ikkonfermat lill-istess Dr. Luigi A. Sansone bhala kuratur ghall-finijiet kollha tal-ligi.

Rat li din il-kawza kienet appuntata ghas-smiegh minn din il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Joseph R. Micellef ghas-seduta tal-21 ta' Novembru 2001.

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut kuratur deputat l-Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 16 ta' Ottubru 2001 a fol. 28 tal-process fejn gie eccepit:-

1. Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u bhala tali ghandhom jigi michuda bl-ispejjez billi ma hemmx il-potenzjalita` ta' konfuzjoni bejn it-*trademark* tas-socjeta` konvenuta bin-numru ta' applikazzjoni 31618 – "BOSS" in konnessjoni ma prodotti ta' tabakk u ohrajn relatati, u t-*trademark* tas-socjeta` attrici "HUGO BOSS", maghrufa se *mai* fil-kamp tal-moda in konnessjoni ma' prodotti ta' lbies, u ghaldaqstant bir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 31618 – "BOSS" f'isem is-socjeta` konvenuta ma jkun qieghed jigi kommess ebda pregudizzju fil-konfront tas-socjeta` attrici;

2. Salvi eccezzjonijiet ohra permessi mil-ligi.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut kuratur deputat *nomine* a fol. 28 u 29 tal-process.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati bhala Dok. "A" sa Dok "C".

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Joseph R. Micallef tal-21 ta' Novembru 2001 fejn meta ssejhet il-kawza deher biss il-konvenut kuratur deputat u John Richards f'isem il-Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali. Deher ukoll Dr. Melvyn Mifsud ghall-atturi li f'isimhom laqgha l-avviz tas-smiegh tal-kawza. Tali giet differita quddiem il-Qorti kif attwalment presjeduta ghas-17 ta' Jannar 2002 u sa dak inhar kellhom jinghalqu l-provi ta' l-atturi, fejn gie moghti digriet ta' l-affidavits tas-socjeta' attrici.

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali datata 28 ta' Novembru 2001 a fol. 40 tal-process fejn gie eccepit:-

1. Illi l-prezenza ta' l-esponent hija mehtiega biss ghall-integrita` tal-gudizzju, u ghalhekk huwa jirrimetti ruhu ghad-decizjoni ta' din l-Onorabbli Qorti fir-rigward tat-talba attrici salv pero` li l-provi migjuba jkunu l-ahjar u soddisfacenti f'ghajnejn il-ligi.

2. Illi l-esponent m'ghandux ibati spejjez.

3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni u l-lista tax-xhieda tal-konvenut Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali a fol. 40 u 41 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif illum presjeduta tas-17 ta' Jannar 2002 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone, l-attur u d-difensur tieghu ssejhu diversi drabi baqghu ma dehrux. Inghata digriet. Peress li mill-process la deher li saru affidavits u lanqas tressqu provi ghal din is-seduta, il-Qorti ordnat il-

Kopja Informali ta' Sentenza

kancellament tal-kawza minn fuq il-lista a spejjez attrici u b'hekk il-kawza giet kancellata.

Rat ir-rikors ta' Joseph Mifsud *nomine* datata 22 ta' Jannar 2002 a fol. 43 tal-process fejn talab lill-Qorti joghghobha tirriappunta l-kawza ghal data ohra sabiex din tigi trattata u deciza skond il-ligi.

Rat id-digriet tar-rikors precedenti moghti fit-23 ta' Jannar 2002 fejn il-Qorti laqghet it-talba u rriappuntat il-kawza ghas-smiegh ghall-11 ta' Marzu 2002.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel David Scicluna tal-11 ta' Marzu 2002; u tat-29 ta' Mejju 2002 fejn il-kawza giet differita ghat-13 ta' Novembru 2002 ghall-provi attrici.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Noel Cuschieri tat-13 ta' Novembru 2002; u tal-15 ta' Jannar 2003.

Rat in-nota ta' l-attur Joseph Mifsud *nomine* datata 15 ta' Jannar 2003 (fol. 56) li biha pprezenta l-affidavits tieghu flimkien ma' diversi dokumenti li jinsabu f'zewg *files* annessi ma' dan il-process

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Noel Cuschieri tat-12 ta' Frar 2003 u tal-21 ta' Marzu 2003 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Carlo Bisazza ghall-atturi. Deher il-konvenut. Il-Qorti, fuq talba ta' l-attur mhux opposta, ordnat li l-isem "REEMSTMA" jigi sostitwit bl-isem "REEMTSMA" u dan kull fejn jirriokrri. Dr. Sansone nforma lill-Qorti li fadallu jipproduci biss prova dokumentarja u pprometta li jesebixxi l-istess permezz ta' nota bil-*visto* tal-kontro-parti, sas-seduta li jmiss. L-istess gie awtorizzat jipprezenta affidavits. Il-kawza giet differita ghas-16 ta' Mejju 2003; u tas-16 ta' Mejju 2003.

Rat in-nota ta' Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 12 ta' Mejju 2003 (fol. 62) li permezz taghha pprezenta sittax-il dokument u li huma mmarkati bhala Dok. "LAS1" sa Dok "LAS16" kollox minn fol. 62 sa fol. 96 tal-process inkluz affidavit tieghu datat 7 ta' Mejju 2003.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Noel Cuschieri tad-9 ta' Lulju 2003 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone li nforma lill-Qorti li l-konvenuti ghalqu l-provi. Il-partijiet inghataw fakolta` ghan-nota ta' osservazzjonijiet jibda l-attur bi zmien erbghin (40) gurnata bil-*visto* tal-kontro-parti li ghandu l-istess zmien ghar-risposta. Il-kawza giet differita ghas-26 ta' Novembru 2003 ghas-sentenza.

Rat ir-rikors konguntiv ta' l-attur u tal-kuraturi deputati datata 16 ta' Settembru 2003 a fol. 99 tal-process fejn l-esponenti talbu lill-Qorti ma tghaddix ghas-sentenza u tordna li ghalissa l-partijiet ma jipprezentawx in-noti ta' sottomissjonijiet taghhom, b'dan illi fis-seduta li tmiss l-istess Qorti tigi nfirmata dwar l-ezitu tan-negozjati ghal transazzjoni.

Rat id-digriet ta' din il-Qorti kif diversament presjeduta ghar-rikors precedenti, moghti fit-23 ta' Settembru 2003, fejn il-Qorti laqghet it-talba.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Noel Cuschieri tas-26 ta' Novembru 2003; tas-26 ta' Marzu 2004; tat-12 ta' Ottubru 2004; tat-28 ta' Jannar 2005; u tal-15 ta' Marzu 2005 fejn meta ssejhet il-kawza ma deher hadd. Sussegwentement deher Dr. Luigi Sansone. Il-kawza giet differita *sine die*.

Rat ir-rikors ta' l-attur *nomine* datata 30 ta' Marzu 2005 (fol.106) fejn l-attur *nomine* talab lill-Qorti tirriappuntata il-kawza ghas-smiegh.

Rat id-digiret moghti fl-1 ta' April 2005 minn din il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onor. Mhallel Noel Cuschieri

ghar-rikors tat-30 ta' Marzu 2005, fejn il-Qorti nnotat fl-ewwel lok, li l-attur ghadu ma pprezentax n-nota tieghu kif awtorizzat bid-digriet moghti fl-udjenza tad-9 ta' Lulju 2003, ghalhekk qabel ma din il-Qorti terga' tappunta l-kawza ghas-smiegh, l-attur ghandu jipprezenta n-nota fuq immarkata; tiriserva li tipprovdi ulterjorment wara u jekk tigi pprezentata n-nota ta' l-osservazzjonijiet da parti ta' l-attur; rat in-nota ta' l-attur *nomine* datata 12 ta' Settembru 2005 (fol.109) li biha pprezenta n-nota ta' osservazzjonijiet tieghu; u l-Qorti laqghet it-talba u rriappuntat il-kawza ghas-smiegh ghat-18 ta' Ottubru 2005.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallel Noel Cuschieri tat-18 ta' Ottubru 2005 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Melvyn Mifsud ghall-attur u Dr. Luigi Sansone *nomine* ghall-konvenut u taw ruhhom notifikati bl-avviz tar-riappuntament. Il-konvenut informa l-Qorti li ma giex notifikat bin-nota ta' l-attur. Sussegwentement Dr. Sansone nforma l-Qorti li rtira kopja tan-nota. Il-kawza giet differita ghat-18 ta' Jannar 2006 ghal prezentata tan-nota responsiva tal-konvenut.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tal-konvenut *nomine* datata 13 ta' Jannar 2006 a fol. 116 tal-process.

Rat l-ordni ta' din il-Qorti hekk illum presjeduta tat-18 ta' Jannar 2006 u l-verbal ta' l-istess Qorti attwalment presjeduta tal-21 ta' Frar 2006; tal-1 ta' Gunju 2006 fejn il-kawza kienet giet differita ghall-probabbli transazzjoni; u tal-1 ta' Novembru 2006 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Melvyn Mifsud ghall-atturi u Dr. Luigi Sansone ghall-konvenuti li nformaw lill-Qorti li sa dak in-nhar it-transazzjoni ma sehhitx. Dr. Sansone pprezenta nota b'diversi dokumenti b'kopja *seduta stante* lill-kontro-parti. Il-Qorti tat erbghin (40) jum zmien lill-atturi biex jirregola ruhu dwar l-istess. Il-kawza giet differita ghall-finali trattazzjoni ghat-13 ta' Frar 2007.

Rat ir-rikors ta' Dr. Melvyn Mifsud ghan-nom, f'isem u fl-interess tas-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark

Management Gmbh & Co K.G. datata 9 ta' Jannar 2007 a fol. 280 tal-process fejn is-socjeta` rikorrenti talbet lill-Qorti joghgobha li tawtorizzaha li tassumi l-kawza odjerna u l-atti kollha relattivi minflok is-socjeta` attrici prezenti u fl-istess hin tordna wkoll is-sostituzzjoni ta' l-isem tas-socjeta` attrici prezenti, bl-isem tas-socjeta` rikorrenti, u dan kif debitament rapprezentata mill-Avukat Dr. Melvyn Mifsud u dawn ghar-ragunijiet hemm premessi; u l-Qorti laqghet it-talba ghall-assunzjoni ta' l-atti mir-rikorrenti *nomine* fil-kwalita` tieghu premessa u ordnat li din l-assunzjoni tigi riflessa fl-okkju, dan b'digriet moghti fl-10 ta' Jannar 2007 kif jidher a fol. 291 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem din il-Qorti hekk presjeduta tat-13 ta' Frar 2007 fejn meta ssejhet il-kawza deheru d-difensuri tal-partijiet li qablu li l-kawza tibqa' ghas-sentenza. Il-Qorti laqghet it-talba. Il-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu ghall-31 ta' Mejju 2007.

Rat ix-xhieda kollha hemm moghtija.

Rat l-atti kollha pprezentati mill-partijiet u d-digrieti relattivi.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi l-fatti li taw lok ghal din il-kawza huma s-segwenti:-

Illi s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-marka "BOSS" li hija maghrufa internazzjonalment u ghandha fama mondjali, u tintuza' ghall-prodotti u mibjugha mill-istess socjeta' u s-socjeta' estera konvenuta talbet ir-registrazzjoni f'Malta tat-*trademark* (Nru 31618) konsistenti fil-kelma "BOSS" riferibbli ghal diversi prodotti taghha. Fid-9 ta' Frar 2001, l-attur Joseph Mifsud *nomine* ghamel opposizzjoni formali ghar-registrazzjoni tat-Trademark Nru 31618 u fit-23 ta' April 2001, is-socjeta'

konvenuta estera pprezentat kontro-dikjarazzjoni fejn tat ir-ragunijiet taghha kontra l-opposizzjoni tas-socjeta' attrici. Il-Kontrollur tal-Proprieta' Industrijali accetta l-applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta estera u beda l-process tar-registrazzjoni tal-marka u ghalhekk is-socjeta estera attrici pprezentat ic-citazzjoni attrici sabiex titlob lil din il-Qorti biex tali registrazzjoni tat-*trademark* tigi rifjutata u cancellata *stante* li jekk tigi accettata s-socjeta' estera konvenuta se tiehu vantagg indebitu mill-avvjament krejat mis-socjeta' attrici u mill-investment kbir li ghamlet u b'dan jigi kkawzat dannu lilha peress li z-zewg marki huma identici jew tant jixbhu lil xulxin li se jikkrejaw konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur.

Illi l-konvenut kuratur deputat ghas-socjeta' estera konvenuta eccepixxa li t-talbiet attrici ghandhom jigu michuda ghaliex m'hemmx potenzjalita' ta' konfuzjoni bejn it-*trademark* tas-socjeta' konvenuta BOSS in konnessjoni ma' prodotti ta' tabakk u ohrajn relatati, u t-*trademark* tas-socjeta' attrici HUGO BOSS maghrufa fil-kamp tal-moda in konnessjoni ma' prodotti ta' lbies.

Illi l-konvenut Kontrollur ta' l-Proprieta' Industrijali eccepixxa li l-presenza tieghu kienet mehtiega biss ghall-integrita' tal-gudizzju, u tant li rrimetta ruhu ghad-decizzjoni tal-Qorti.

Illi jinghad fl-ewwel lok li din il-kawza hija bbazata fuq id-disposizzjonijiet **tal-Kap. 29 tal-Ligijiet ta' Malta**. Dan ghaliex din l-Ordinanza baqghet fis-sehh permezz ta' disposizzjonijiet transitorji kontenuti fl-Att li Jirregola t-*Trademarks* [Kap.416 tal-Ligijiet ta' Malta). Infatti l-**artikolu 91 (1) tal-Kap 416** jipprovdi li :-

“Procedimenti taht il-Ligi l-Qadima li jkunu ghadhom pendent mal-bidu fis-sehh ta' dan l-Att ghandhom jigu trattati taht il-Ligi l-Qadima u ghandha ssir kull tibdila mehtiega skond u konformi ma' daww il-procedimenti fir-registru l-gdid”.

Illi fil-kaz in ezami t-talba ghar-registrazzjoni mertu tal-vertenza odjerna saret fil-11 ta' Mejju 2000, is-socjeta'

estera attrici ghamlet opposizzjoni formali fid-9 ta' Frar 2001, il-kontro-dikjarazzjoni hija datata 23 ta' April 2001, u c-citazzjoni odjerna giet prezentata fit-3 ta' Lulju 2001. Illi ghalhekk l-artikolu rilevanti ghall-kawza in kwistjoni huwa **l-artikolu 81 (1) tal-Kap. 29** li jipprovdi li :-

“Il-marki u l-kelmiet imsemmijin fl-ahhar artikolu qabel dan ghandhom ikunu differenti minn dawk ga' wzati legalment minn ohrajn”.

Illi fis-sentenza fl-ismijiet **“L-Avukat Dottor George Hyzler noe vs Borg and Aquilina Limited et”** (A. C. 13 ta' Lulju 2001 - App Civ Numru: 1431/96) intqal :-

“Skond il-gurisprudenza tal-Qrati taghna ‘il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' Trade Mark, fuq il-motiv li dak it-Trade Mark ta' hadd iehor li jopponi dik ir-registrazzjoni, hija mpernjata fuq il-principju ta' l-idea dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti. Jekk l-idea dominanti tal-marka in kontestazzjoni thalli l-impressjoni tali li tista' ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg Trade Marks, l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom ikun irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici ghal dawk tal-parti opposta, imma huwa bizzzejjed li jkunu ‘of the same description’ (Vol. 36D p 616 Onor. W. Salamone noe vs Giorgio Borg noe).

“Il-kompratur ma jkollux iz-zewg marki f'idejh meta jixtri, imma jkollu biss f'mohhu l-idea dominanti tal-marka. ‘The question is not whether if a person is looking at two trade marks side by side there would be a possibility of confusion; the question is whether the person who sees the proposed trade mark in the absence of the other trade mark, and in view only of his general recollection of what the nature of the other trade mark was, would be liable to be deceived and to think that the trade mark before him is the same as the other, of which he has a general recollection. (Sandow's Application (1914)).

“Ghalhekk biex wiehed jistabilixxi s-somiljanza wiehed irid ihares lejn it-trade marks fl-interita' tagghom, as a whole, u mhux joqghod janalizza l-elementi individwali tal-marki. L-applikazzjoni trid tkun sostanzjalment differenti minn dik tal-parti l-ohra”.

Illi mbaghad fis-sentenza **“Avv Dr Edaordo Sammut noe vs Captain Victor Trapani noe”** (Q. K. 20 t'Ottubru 1953) il-Qorti kkonkludiet li anke jekk fil-fatt it-trademark ma tkunx irregistrata hawn Malta, it-trademark tibqa' proprjeta' ta' sidha ghax il-proprjeta' ta' marka ta' fabrika jew tal-kummerc ma tiehux l-ezistenza guridika taghha mill-formalita' tar-registrazzjoni, u din tistrieu fuq l-istess principji generali tad-dritt komuni li jirregola l-principji ta' pussess u proprjeta' ta' dak li jkun. Fil-fatt fl-istess sentenza inghad li:-

“Malli trade mark jigi applikat u realment uzat fis-suq biex jindika lill-kumpraturi illi l-merkanzija li ggib dak it-trade mark hija l-prodott ta' ditte partikulari, dak it-trade mark sar, sa dak il-pont, proprjeta' eskluziva ta' dik id-ditta, u hadd iehor ma jkollux id-dritt li jikkupjah, lanqas li jappropra ruhu minn xi parti minnu, jekk b'dik l-appropriazzjoni kumpraturi mprudenti jistghu jigu migjubin jemmnu li jkunu qeghdin jakkwistaw merkanzija fabrikata mid-ditta proprjetarja ta' dak it-trade mark”.

“Il-markji ta' fabrika u ta' kummerc ghandhom jigu protetti f'kull Stat, tant jekk appartenenti lic-cittadin, kemm lil stranjeri, tant fl-ipotesi illi l-istabiliment principali tan-neguzjant li lilu jkun jappartjeni jkun jinsab fit-territorju ta' l-Istat, kemm fil-kaz li jkun fl-esteru.”

Illi nfatti fis-sentenza fuq citata fl-ismijiet **“L-Avukat Dottor George Hyzler noe vs Borg and Aquilina Limited”** l-Onorabli Qorti ta' l-Appell irriteriet li l-**artikolu 81 tal-Kap 29** *“jistabilixxi minghajr ebda dubju ta' xejn li sabiex trade mark tista' tigi registrata, din trid tkun distinta differenti minn trade marks ohra gia uzati minn haddiehor. Ma jfissirx dan bilfors li trade mark gia uzata legalment minn haddiehor trid tkun trade mark registrata taht il-Kap. 29 taghna, imma necessarjament wiehed jaghmel*

Kopja Informali ta' Sentenza

riferenza ghal kwalsiasi trade mark li tkun uzata minn kummercjant sabiex jiddistingwi l-prodott tieghu minn ta' haddiehor”.

Illi fuq l-istess binarju kienet is-sentenza fl-ismijiet “**Av Dottor Pio M. Valletta noe vs Joseph Busuttil et noe et**” (A.C. 19 ta' Novembru 2001 - App. Civ. Numru: 268/91) fejn inghad li:-

“Sabiex wiehed jitlob protezzjoni fit-termini tal-Kap 29 ma kienx mehtieg li t-trade mark tkun attwalment registrata f'Malta. L-artikolu 82 ta' dak il-Kap jipprovdi ‘Kull persuna jista' jkollha l-uzu esklussiv tat-trademark basta li thares id-disposizzjonijiet ta' l-artikoli li gejjin ta' din it-taqsimu’. Il-ligi stess allura taghti l-jedd lil persuna li toponi talba ghar-registrazzjoni. Konsegwentement ma jidhirx floku li wiehed jargumenta li t-trademark ta' min jimponi trid tkun registrata sabiex ikun jista' jipprocedi ai termini ta' l-art. 88 tal-Kap. 12, kif ipprocediet is-socjeta' attrici. D'altronde gie stabilit fil-gurisprudenza illi ‘il-fatt ta' registrazzjoni m'huwix fih innifsu il-krejjazzjoni tad-dritt ta' proprjeta', imma konferma ta' dan id-dritt. Dan huwa ovvju anke mid-dicitura tal-ligi stess (art.96) (Alfred Falzon Sant Manduca noe vs Albert Mizzi et noe, deciza minn din il-Qorti fil-21 ta' Frar, 1996). Dan l-art. 96 tal-Kap.29 kien jipprovdi hekk: ‘Ir-registrazzjoni ma taghmilx tajjeb ghall-importanza u l-awtorita' tat-trademark jew ghat-tjubija jew ghall-origini tal-prodotti, jew ghall-ezistenza tal-kondizzjonijiet l-ohra mehtiega, sabiex ic-certifikat tar-registrazzjoni jkun validu’.”

Illi fl-ahharnett issir referenza ghas-sentenza recenti “**L-Av Dottor Clarence Busuttil noe vs Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali et**” (P.A. (LFS) – 13 ta' Novembru 2006 - Cit Nru: 491/03/LFS) fejn gie ritenut :-

*“F'kaz partikolari, maghruf bhala l-Muppets case, **Valletta vs Muscat Scerri et** deciza mill-Qorti tal-Appell fil-15 ta' Frar 1995, il-Qorti qalet li r-reputazzjoni internazzjonali tal-attur kienet bizzejjed biex twaqqaf l-applikazzjoni tal-kummercjant lokali, u dan anke minkejja l-markju tal-attur*

Kopja Informali ta' Sentenza

ma kienx registrat f'Malta, u minkejja li l-prodotti in kwistjoni ma kinux jinsabu fis-suq lokali".

"Il-Qrati taghna, f'hafna kazijiet, irreferew ghar-rekwizit essenzjali, li jkun hemm kompetizzjoni bejn il-prodotti taz-zewg negozjanti, u ghalhekk iridu jkunu fl-istess linja ta' negozju. Fl-istess kaz enuncjat hawn fuq, il-Qorti tal-Kummerc qalet hekk:-

"L-uzu ta' trademark li tkun tixbah jew anke identika ghal dik uzata minn persuna ohra, izda ghall-merci differenti, ma jikkostitwix vjolazzjoni ta' drittijiet ta' dik il-persuna l-ohra."

Illi fil-fatt kompliet saret riferenza ghad-decizjoni fl-ismijiet **"Valletta vs Muscat Scerri et"** deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-15 ta' Frar 1995 fejn gie ribadit li:-

"Ghal dak li jirrigwarda konkorrrenza sleali, wiehed zgur ma jistax jitkellem fuq konkorrrenza sleali meta wiehed mill-prodotti mhuwix qiegħed fuq is-suq lokali. Biex wiehed jikkonkorri jrid jippartecipa".

*"Fil-granet tal-lum, b'access tal-konsumatur ghall-mezzi tal-pubblicita`, bin-nefqa li ssir fil-mezzi tal-pubblicita`, gew ikkreuti certu **"brand names"** internazzjonali li hafna komputisti jtuhom anke valur monetarju ekwivalenti bhal dak ta' immobbli, u ta' merkanzija li ghandhom l-istess ditti.....Huwa ovvju li wara li jkunu ssieltu biex ikkreaw isem b'fama internazzjonali, huma jippruvaw juzufuwixxu l-impatt ekonomiku ta' dan l-isem, billi jestendu l-uzu tieghu kummercjali, ghal numru ta'prodotti varji, biex b'hekk huma jieħdu l-beneficcju ta' dak li huma jkunu fil-fatt ikkreaw."*

Illi fil-kawza odjerna, is-socjeta' estera attrici ssostni u tibbaza l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni tat-trade mark tas-socjeta' estera konvenuta "BOSS" peress li tali kelma jdentika "BOSS" hija uzata mis-socjeta' attrici . Issostni li l-marka "BOSS" proprjeta' tagħha ma kenitx ristretta għall-kamp tal-moda izda mal-medda taz-zmien espandiet u estendiet għall-prodotti ohra mhux relatati mal-moda tal-

hwejjeg tant li jinghad li l-marka "BOSS" intuzat mis-socjeta' attrici wkoll sa mill-bidu tas-snin disghin anki fuq tabakk u prodotti relatati mat-tipjip. Inoltre' sostniet li abbazi tal-gurisprudenza nostrana l-fatt li l-marka "BOSS" mhix registrata ghal oggetti ta' tipjip u oggetti relatati huwa rrelevanti ghall-kawza odjerna. Inoltre' gie sottolineat li l-marka tas-socjeta' attrici mhix xi marka kwalunkwe izda hija marka altru ben rinomata mad-dinja kollha u tipposjedi fama internazzjonali kemm fl-Ewropa kif ukoll mad-dinja kollha, konsegwenza ta' *marketing* u pubblicita' estensiva u ta' kwalita' gholja ta' prodotti. Ghalhekk meta wiehed jikkonsidra l-impatt fuq il-konsumatur meta jara jew jisma' kelma "BOSS" indubbjament ser issir assocjazzjoni awtomatika mas-socjeta' attrici.

Illi min-naha l-ohra s-socjeta' estera konvenuta bbazat l-eccezzjonijiet taghha fuq il-fatt li l-marka "BOSS" mhix registrata f'Malta fl-istess klassi li applikat ghaliha hija. Is-socjeta' estera konvenuta sostniet li ma ngabix prova ta' uzu f'Malta da parti tas-socjeta' attrici ta' "BOSS" bhala *trademark* wahedha. L-uniku nvestment li s-socjeta' attrici ghamlet f'Malta fil-kelma "BOSS" wahedha hija nefqa minima ghal zewg registrazzjonijiet ta' *trademarks* fi klassi 18 u 25, liema registrazzjonijiet ma jintuzawx. Inoltre' s-socjeta' estera konvenuta sostniet li l-fama u reputazzjoni hija gawduta fuq il-marka "HUGO BOSS" dwar hwejjeg in partikolari (fi klassi 25). "HUGO BOSS" hija anqas maghrufa bhala *trademark* fi klassi 18 referibbli ghall-accessori ghall-hwejjeg.

Illi s-socjeta' estera konvenuta sostniet li m'hemmx lok li l-konsumatur jithawwad. Infatti sostniet li l-unici prodotti tas-socjeta' attrici li joqorbu xi ffit mad-deskrizzjoni *smokers' articles* kontenuta fl-ispecificazzjoni tal-applikazzjoni mertu tal-vertenza odjerna huma s-*cigar cases* tal-gilda u l-*lighters* tal-metall bil-marka "BOSS HUGO BOSS" li s-socjeta' attrici tirreferi ghalihom bhala *smoking accessories* (u ghaldaqstant distinti *di natura* minn *smokers' articles*) u dan ghall-kollezzjonijiet 2000/2001 u cioe' wara l-1987 korrispondenti mas-sena meta s-socjeta' konvenuta bdiet tikkummercjalizza l-prodotti taghha taht

marka "BOSS" barra minn Malta. B'hekk il-generu ta' prodotti huma differenti.

Illi inoltre' s-socjeta' estera konvenuta pprezentat diversi dokumenti minn fejn jidher li l-kelma "BOSS" intuzat b'relazzjoni ghal diversi servizzi u prodotti differenti u kwindi ssostni li l-kelma "BOSS" mhiex id-dominju esklussiv ta' kummercjant wiehed ghall-generi kollha ta' prodotti u servizzi.

Illi wara li l-Qorti rat il-provi prodotti, li fil-maggoranza taghhom kienu provi dokumentarji, tibda biex tghid li l-ewwel ma jrid jigi ezaminat fuq kwistjoni ta' opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' *trademark*, huwa l-principju ta' l-idea dominanti taz-zewg marki. Din il-Qorti m'ghandha l-ebda dubju li t-*trademark* li s-socjeta' estera konvenuta talbet biex tigi registrata ghandha similjanzi mal-marka proprjeta` tas-socjeta' estera attrici u dan peress li l-kelma "BOSS" hija nkluzza fiz-zewg *trademarks*.

Illi ghalhekk f'dan is-sens u minhabba l-uzu tal-kelma "BOSS" meta jezamina d-dokumenti ezebiti miz-zewg nahat huwa evidenti ma' l-ewwel daqqa t'ghajn li l-istess huma simili ghal xulxin izda daqstant iehor jista' jinghad li l-istess marki ma humiex identici u dan peress li mill-provi prodotti jidher li fil-verita' t-tezi tas-socjeta' konvenuta hija iktar korretta peress li bhala tali mhux il-kelma "BOSS" waheda li hija ben nota u difuza izda l-fama ta' l-istess kelma "BOSS" hija stabbilita meta wzata mal-kelma l-ohra "HUGO" u b'hekk fil-verita l-marka li hija verament maghrufa hija dik ta' "HUGO BOSS", u mhux ta' "BOSS" *ut sic*. Illi dan japplika anke jekk il-kelma "BOSS" hija wzata bil-forma *stylised* abbinata mal-kliem l-ohra "HUGO BOSS" ukoll *stylized*. Dan fil-fatt jirrizulta wkoll mid-dokumenti esebiti mis-socjeta' attrici stess fejn hemm il-kelma "BOSS" kwazi dejjem hemm referenza ghall-kelma "HUGO BOSS" ukoll u fil-fatt il-kliem l-ahhar imsemmija jinsabu hafna drabi f'tipi anke izghar taht l-istess kelma.

Illi harsa lejn Dok. "LAS 15" a fol. 95 esebit mis-socjeta' estera konvenuta jirrizulta li fuq il-pakkett tas-sigaretti hemm l-kelma "BOSS" b'ittri kbar, kelma li hija identika

ghal dik uzata mis-socjeta' estera attrici hlief li l-kelma hija inserita bejn zewg linji dritti, izda b'indikazzjoni diretta ghall-prodott li qed jigi mibjugh u allura f'dan il-kaz ghat-tip ta' sigaretti li l-pakkett jirreferi ghalih. Min-naha l-ohra din il-Qorti thoss li dak li ghandha dritt ghalih is-socjeta' attrici ma huwiex l-uzu tal-kelma jew marka "BOSS" *ut sic*, izda meta l-istess kelma hija abbinata mal-kliem "HUGO BOSS" jew "HUGO", bil-mod kif sew gie spjegat mis-socjeta' konvenuta fit-tielet paragrafu tan-nota ta' osservazzjonijiet taghha u fil-fatt din il-Qorti thoss li anke jekk wiehed ihares lejn id-dokumenti esebiti mis-socjeta' attrici jirrizulta li l-fama tal-kelma "BOSS" hija ristretta ghal meta l-istess kelma tigi wzata flimkien mal-kliem "HUGO BOSS" jew "HUGO" u dan ghall-mument anke mmaterjalment mill-prodotti li l-istess marki jirrefu ghalihom.

Illi huwa sintomatiku f'dan ir-rigward li c-citazzjoni attrici saret b'riferenza ghat-*trademark* bl-isem biss tal-kelma "BOSS" u dan meta kwazi mill-atti kollha relattivi dwar il-prodotti tas-socjeta' attrici jidher li din il-kelma hija protetta meta wzata mal-kliem "HUGO BOSS" jew "HUGO" kif gja nghad u kif jidher min-numru kbir anke ta' reklami li gew esebiti mis-socjeta' attrici stess anke waqt *tournaments* tat-tennis u wkoll ghat-tlielaq tal-Grand Prix, tant li l-kelma "BOSS" hija kbira u tahtha hemm miktubin b'tipi izghar il-kliem "HUGO BOSS" u dan huwa sinifikanti meta wiehed jikkonsidra li kwazi r-ritratti kollha tar-riklami esebiti mis-socjeta' attrici huma ta' l-istess mod, b'dan li certament li dak li kien qed jigi reklammat ma kenitx il-kelma jew marka "BOSS" biss izda meta tali kelma hija uzata mal-kliem "HUGO BOSS".

Illi dan japplika wkoll ghall-artikolu dwar *sponsorship* esebiti mis-socjeta' attrici stess, kif ukoll ghall-oggetti kollha li hemm indikati bhala prodotti taht il-marka "BOSS" bil-kliem tahtha "HUGO BOSS", prodotti li skond il-ktieb "BOSS Hugo Boss Collection 1999/2000" lanqas ghandhom x'jaqsmu ma prodotti tas-sigaretti. Dan japplika wkoll ghal dak li huwa ndikat bhala fuljett ta' *smoking accessories 2000/2001* li kull ma fih huwa ritratt ta' "*cigar holder*" u "*metal lighter*" u fuqhom ghandhom il-kliem

“BOSS” b’ittri kbar u taht l-istess kelma l-kliem “HUGO BOSS” b’ittri kapitali wkoll ta’ daqs izghar.

Illi peress li l-azzjoni attrici ssemmi l-kelma u t-*trademark* biss tal-kelma “BOSS”, din il-Qorti thoss li l-azzjoni attrici ma tistax tirnexxi ghaliex fil-fatt is-socjeta’ attrici ghandha l-proprjeta’ ta’ l-istess *trademark* meta effettivamente l-istess kelma hija wzata mal-kliem “HUGO BOSS” jew “HUGO” .

Illi pero’ anke jekk ghall-grazzja ta’ l-argument jigi koncess li l-kelma “BOSS” uzata mis-socjeta’ konvenuta tista’ tohloq konfuzzjoni ghas-socjeta’ attrici, u dan ghaliex hija parti jew ahjar wahda mill-kliem tal-marka “HUGO BOSS”, sabiex tirnexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat ukoll li din il-marka ser tintuza ghall-istess prodott jew ghall-prodott simili ghal dak li s-socjeta’ attrici tuza’ l-marka taghha fuqu.

Illi f’dan il-kuntest ma hemm ebda dubju li dan il-principju gie abbracjat mill-Qrati taghna u dan fis-sens li r-rassomiljanza trid tkun in relazzjoni ma’ prodott li jekk mhux identiku imma li jkun *‘of the same description’*.

Illi m’hemmx kontestazzjoni dwar il-fatt li s-socjeta’ estera attrici m’ghandhiex registrat f’isimha fi klassi 34 li hija l-klassi li s-socjeta’ estera konvenuta applikat u li tirrigwarda *“tobacco, smokers’ articles; matches”* (a fol. 30 tal-process).

Illi ghalkemm huwa pacifiku li la darba l-fatt li marka tkun registrata f’pajjizna mhux fih innifsu l-krejazzjoni tad-dritt ta’ proprjeta’ imma huwa biss konferma ta’ dan id-dritt, uzu tat-*trademark* fis-suq xorta jaghmel l-istess markju proprjeta’ esklussiva ta’ dik id-ditta. L-istess japplika jekk din il-marka tigi wzata f’suq esteru. Ovvjament dan qed jikkonsidra wkoll il-fatt li l-konsumatur illum ghandu access ghall-mezzi tal-pubblicita’ u l-mezzi ta’ komunikazzjoni varji. Konsegwentement, *trademark* li mhiex registrata f’Malta pero’ tintuza’ minn ditta f’suq barrani wkoll ghandha tigi protetta f’dan il-pajjiz.

Illi f'dan is-sens din il-Qorti thoss li s-socjeta' attrici ma ppruvatx li l-istess marka giet utilizzata minnha ghal prodotti ta' "*tobacco, smokers' articles; matches*" u dan meta ma hemm l-ebda dubju li r-registrazzjoni ntiza mis-socjeta' konvenuta tirreferi ghall-istess prodotti tat-tabakk u partikolarment ghall-sigaretti. Fil-fatt dak li gie esebit mis-socjeta' konvenuta kienu ritratti ta' pakketti tas-sigartetti li fuqhom ghandhom il-kelma "BOSS" biss. F'dan is-sens huwa sinifikanti li mill-*pamphlets* u reklami kollha esebiti mis-socjeta' attrici ma hemm l-ebda prodott tat-tabakk u lanqas l-ebda tip ta' sigaretti taht l-istess isem u l-iktar li hemm vicin huwa proprju l-ktejjeb fuq imsemmi li jirreferi ghall-*smoking accessories*, izda dan jirreferi biss ghal *cigar cases* tal-gilda u *lighters* tal-metal.

Illi certament li f'Malta ma gie ppruvat li hemm l-ebda prodott tas-sigaretti jew tabakk taht l-isem ta' "BOSS" u dan lanqas meta abbinat mal-kliem "HUGO BOSS" u dan dejjem fil-konfront tas-socjeta' attrici. Fl-istess waqt din il-Qorti thoss li l-uzu ta' l-istess *trademark* mis-socjeta' attrici barra minn Malta huwa fl-ahjar ipotesi neboluz u certament kontestat, konstatazzjoni li hija wkoll fatali ghall-azzjoni attrici, ghaliex b'hekk ifisser li fl-opinjoni ta' din il-Qorti l-allegazzjonijiet taghha fir-rigward tal-prodotti ndikati mis-socjeta' konvenuta ma gie bl-ebda mod ippruvata.

Illi fil-fatt din il-Qorti hija sodisfatta li l-unika prova li tista' toqghod fuqha hija dik li s-socjeta' estera attrici wzat il-kelma "BOSS" mal-kliem fuq indikat biss ghal dak li gie indikati bhala *smokers' articles* u dan kif jirrizulta anke mill-ktejjeb li jirreferi ghall-kollezzjoni tas-sena 1999/2000 u dan limitament ghal dak hemm u hawn espost u b'hekk din il-Qorti thoss li dak li nghad f'paragrafu (c) tan-nota ta' osservazzjonijiet tas-socjeta' konvenuta in kwantu konsistenti ma' dak hawn deciz huwa wkoll fattwalment korrett. Dan iwassal sabiex jinghad li l-allegazzjonijiet attrici ma gewx ippruvati u lanqas jirreferu ghall-prodott jew prodotti simili ghal dak li s-socjeta' konvenuta qed tittenta tirregistra l-marka indikata dwarhom. Fuq kollox ma jirrizultax li s-socjeta' attrici b'xi mod akkwistat id-dritt li tuza' l-marka tal-kelma wahedha "BOSS" fuq prodotti tat-

Kopja Informali ta' Sentenza

tabakk u b'hekk l-allegazzjonijiet kollha attrici ma gewx ippruvati u b'hekk it-talbiet attrici ghandhom jigu michuda.

Illi mhux hekk biss izda gie ppruvat ukoll li s-socjeta' estera konvenuta kienet uzat il-kelma "BOSS" sa mill-1987 fil-kuntest ta' l-istess prodotti taht il-klassi 34. Dan jirrizulta mill-affidavit tal-konvenut fejn anke xehed li l-origini ta' uzu fil-kummerc tat-*trademark* "BOSS" tas-socjeta' estera konvenuta tmur lura ghas-sena 1984 meta din il-marka giet registrata ghall-ewwel darba fl-Islovenja mis-socjeta' Slovena bl-isem ta' Tobacna Ljubljana d.o.o, liema socjeta' hija sussidjarja tas-socjeta' estera konvenuta u ntroduciat is-sigaretti "BOSS" ghall-ewwel darba fl-Islovenja fl-1987. Din il-prova ma giet bl-ebda mod lanqas kontradetta mis-socjeta' attrici u ghalhekk a bazi ta' dan kollu t-talbiet attrici ghandhom u qed jigu michuda.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi fil-waqt li tilqa' l-eccezzjoni tas-socjeta' estera konvenuta u l-eccezzjoni tal-Kontrollur tal-Proprieta' Industrijali fejn dawn huma kompatibbli ma' dak hawn deciz, **tichad it-talbiet tas-socjeta' estera attrici** peress li huma nfondati fil-fatt u fid-dritt.

Bl-ispejjez kollha kontra s-socjeta' attrici.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----