MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta tas-27 ta' Frar, 2009

Citazzjoni Numru. 701/1991/1

Louis Magri bhala direttur ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' LTNS Company Limited

vs

Avukat Dottor David Tonna bhala mandatarju specjali tal-Playboy Enterprises Inc., socjeta' kummercjali registrata fl-Amerika fl-Istat ta' Illinois; u

Il-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni fejn l-attur nomine ppremtta:

Illi is-socjeta’ konvenuta talbet lill-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali biex dan jirregistra Trade Mark konsistenti f’label li tinkorpora figura u isem “PLAYBOY” u dan b’avviz ippublikat fil-Gazzetta tal-Gvern tat-12 ta’ Frar, 1991 ai termini tal-Industrial Property Protection (Ordinance) skond estratt mill-istess Gazzetta hawn annessa bhala Dok A.

Illi d-dikjarazzjoni li saret mis-socjeta’ konvenuta mal-applikazzjoni ghar-registrazzjoni bin-numru 20054 hija dolozament falza stante illi din ma kienitx il-propretarja tal-marka minn zmien qabel izda kienet is-socjeta’ attrici l-propretarja legittima ta’ din il-marka;

Illi s-socjeta’ attrici hija l-propretarja legittima tal-marka “PLAYBOY” li hija registrata mal-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali f’Malta bin-numru 10291 u peress illi l-marka li s-socjeta’ konvenuta qed titlob li tkun registrata hija riproduzzjoni ta’ dik is-socjeta’ attrici fuq l-istess hwejjeg minnha prodotti u mibjugha u ghalhekk tali registrazzjoni tista’ facilment tikkreja konfuzzjoni u tippregudika l-interessi tas-socjeta’ attrici;

Ghalhekk l-attur nomine talab li l-konvenuti jghidu ghaliex ghar-ragunijiet premessi din il-Qorti m’ghandiex:-

1. tiddikjara illi l-applikazzjoni maghmula mis-socjeta’ konvenuta ghar-registrazzjoni tal-marka “PLAYBOY” numru 20054 m’ghandiex tigi milqugha, prevja d-dikjarazzjoni jekk mehtiega li din tmur kontra disposizzjonijiet tal-ligi;

2. tordna bhala konsegwenza lill-konvenut kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali sabiex jirrifjuta li jirregistra l-applikazzjoni tas-socjeta’ konvenuta u jichad it-talba taghha.

Bl-ispejjez konta l-konvenuti u b’rizerva ta’ kull azzjoni ulterjuri kontra taghhom, li huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda tieghu.

Rat in-nota ta’ eccezzjonijiet talkonvenut Dr. David Tonna nomine fejn gie eccepit:-

1. Illi t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt stante d-dikjarazzjoni maghmulha mis-socjeta’ konvenuta Playboy Enterprises Inc. fl-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trademark numru 20054 hija veritjiera fis-sens li l-istess socjeta’ konvenuta kienet u ilha propjetarja tal-marka “PLAYBOY”, kif jirrizulta mill-affidavit tal-Vici President tas-socjeta’ konvenuta (Dok A) u mill-provi li jitressqu fil-kawza.

2. Illi inoltre din il-marka kienet maghrufa mad-dinja kollha, anke ghall-affarijiet tal-abbiljament, u dana anke fiz-zmien qabel ma gie registrat it-trademark f’isem is-socjeta’ attrici, liema registrazzjoni, ghalhekk hija nulla u bla ebda effett fil-ligi.
3. Illi ghalhekk is-socjeta’ konvenuta, fit-22 ta’ Ottubru, 1991, fethet kawza kontra s-socjeta’ attrici u kontra l-Kontrollur tal-Propjeta’ industrijali, fl-ismijiet inversi, ghall-kancellament tat-trademark numru 10291 registrat f’isem l-istess socjeta’ attrici, u dana a basi tad-dikjarazzjoni falza tal-applikant tal-istess trademark qabel ma gie registrat l-istess trademark.

4. Illi inoltre s-socjeta’ konvenuta fethet kawza ohra, fl-ismijiet inversi, citazz numru 88/91 FGC, fuq oppozizzjoni ta’ applikazzjoni ohra tas-socjeta’ attrici gahr-registrazzjoni ta’ trademark li jinkludi l-kelma “PLAYBOY”, u ghalhekk, peress illi dawn it-tliet kawzi huma bbazati fuq l-istess meritu, jehtieg li jigu trattati flimkien.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut Dr. David Tonna nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda tieghu.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali fejn gie eccepit illi stante n-natura ta’ l-azzjoni attrici, l-presenza ta’ l-eccipjent f’din il-kawza hija mehtiega biss ghall-eventwali esigibilita’ tal-gudizzju u ghalhekk l-istess eccipjent jirimetti ruhu ghad-decizjoni ta’

dina l-Onorabbli Qorti ghar-rigward tat-talbiet attrici salv pero li l-provi jkunu l-ahjar skond il-ligi u illi l-eccipjent m'ghandux ibati spejjez.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda tieghu .

Rat id-digriet taghha (diversament presjeduta) tat-3 ta' Frar 1992 li bih gie nominat bhala perit legali l-Avvukat Dottor Richard Galea Debono fil-fakoltajiet soliti.

Rat id-digriet taghha (diversament presjeduta) tat-28 Ottubru 1992 li bih gie sostitwit il-perit legali nominat u gie nominat l-Avvukat Dottor Mark Chetcuti bl-istess fakoltajiet.

Rat id-digriet taghha (diversament presjeduta) tat-22 ta' Mejju 1995 li bih gie sostitwit il-perit legali nominat u gie nominat minnflok l-Avvukat Dottor Louis Cassar Pullicino bl-istess fakoltajiet.

Rat ir-relazzjoni tal-imsemmi perit legali, liema relazzjoni giet debitament konfermata bil-gurament fil-kors tas-seduta tal-24 ta' Gunju 2004 u l-verbali tas-seduti minnu mizmuma.

Rat l-atti l-ohra kollha u d-dokumenti esibiti.

Rat li din il-kawza tmexxiet kontestwalment ma zewg kawzi ohra u cioe' l-kawza citazzjoni numru numru 1197/91 fl-ismijiet "Av. Dottor David Tonna vs Louis Magri nomine et" u l-kawza citazzjoni numru 88/91 fl-istess ismijiet. Il-presenti citazzjoni u l-imsemmija zewg citazzjonijiet l-ohra jinvolvu l-istess partijiet u jittrattaw l-istess mertu u cioe r-registrazzjoni tal-kelma "Playboy" bhala "trademark." Il-provi kollha li saru f'xi wahda minn dawn il-kawzi ghandhom japplikaw ghaz-zewg kawzi l-ohra. Hekk ukoll din is-sentenza ghandha tapplika ghaz-zewg kawzi l-ohra, li ukoll qed jigu decizi illum.

Rat l-atti kollha tal-istess kawzi citazzjoni numru 1197/91 u citazzjoni numru 88/91.

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkonsidrat:

Din il-kawza qed issir mis-socjeta lokali LTNS Company Limited kontra s-socjeta estera Playboy Enterprises Inc. inkorporata fl-istat ta' Illinois fl-Amerika kif ukoll kontra l-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali.

F'din il-presenti l-imsemmija socjeta lokali qed titlob li jigi dikjarat li l-applikazzjoni maghmula mis-socjeta' konvenuta ghar-registrazzjoni tal-marka "PLAYBOY" numru 20054 m'ghandiex tigi milqugha, prevja d-dikjarazzjoni jekk mehtiega li din tmur kontra disposizzjonijiet tal-ligi.Qed titlob ukoll li konsegwentement li l-kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali jigi ordnat jirrifjuta li jirregistra l-imsemmija applikazzjoni tas-socjeta' estera.konvenuta u li jichad it-talba relattiva.

F'dawn il-proceduri gie ukoll nominat bhala perit legali l-Av. Dottor Louis Cassar Pullicino bil-fakoltajiet soliti. Il-perit legali ppresenta r-relazzjoni tieghu debitament konfermata bil-gurament.

Kif gia rilevat din il-kawza giet trattata flimkien ma zewg kawzi ohra u cioe' l-kawza citazzjoni numru 1197/91 Fl-ismijiet "Av. Dottor David Tonna vs Louis Magri nomine et" u l-kawza citazzjoni numru 88/91 fl-istess ismijiet. Din il-kawza u l-imsemmija zewg citazzjonijiet l-ohra jinvolvu l-istess partijiet u jittrattaw l-istess mertu u cioe r-registrazzjoni tal-kelma "Playboy" bhala "trade mark." Il-provi kollha li saru f'xi wahda minn dawn il-kawzi ghandhom japplikaw ghaz-zewg kawzi l-ohra. Hekk ukoll din is-sentenza ghandha tapplika ghaz-zewg kawzi l-ohra, li ukoll qed jigu decizi illum.

Ghalhekk issir referenza specifika ghaz-zewg sentenzi mghotija fl-imsemmija zewg kawzi l-ohra illum stess. In partikolari fis-sentenza tac-citazzjoni numru 1197/91 GC

is-socjeta estera attakkat il-validita tar-registrazzjoni fuq isem is-socjeta lokali konvenuta tat-trademark bin-numru 10291 konsistenti pricipalment fil-kelma “PLAYBOY.”. Fl-imsemmija sentenza l-ohra gie deciz li r-registrazzjoni tal-imsemmija marka hi nulla, invalida u tmur kontra l-ligi u konsegwentement il-Kontrollur tal-Proprjeta Industijali gie ordnat jikkancella l-imsemmija registrazzjoni minn fuq ir-registru relattiv.

Il-konsiderazzjonijiet u l-kostatazzjonijiet kollha li saru fl-imsemmija zewg sentenzi l-ohra ghandhom japplikaw, fejn applikabbli, ghal presenti sentenza. Kif gia vrilevat fil-presenti kawza l-imsemmija socjeta lokali qed titlob li jigi dikjarat li l-applikazzjoni maghmula mis-socjeta’ estera ghar-registrazzjoni tal-marka “PLAYBOY” numru 20054 m’ghandiex tigi milqugha. Dak li gie deciz fl-imsemmija zewg kawzi l-ohra t-tnejn fl-ismijiet “Avukat Dottor Tonna nomine vs Louis Magri nomine et” ikopri “mutatis mutandis” it-talbiet attrici fil-presenti kawza.

Tenut kont ta’ dak kollu li gie premess u tenut kont tal-konsiderazzjoniet kollha li saru u tad-decizjonijiet li ttiehdu fl-imsemmija zewg sentenzi l-ohra, t-talbiet attrici fil-presenti proceduri jimmeritaw li jigi rigettati.

Ghal dawn il-motivi kollha:

Tiddeciedi billi tichad it-talbiet kollha attrici

Spejjez kollha kontra s-socjeta attrici.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------