MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta tas-27 ta' Frar, 2009

Citazzjoni Numru. 1197/1991/2

Avukat Dottor David Tonna bhala mandatarju specjali tal-Plaboy Enterprises Inc., socjeta kummercjali registrata fl-Amerika fl-istat ta' Illinois

vs

Louis Magri bhala direttur ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' LTNS Company Limited, il-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali u b'nota tas-27 ta' Jannar 1992, Dr Alex Perici Calascione accetta l-Bandi bhala kuatur biex jirrappresenta kull min jista' jkollu interess f'din il-kawza u fl-atti l-ohra relattivi u sussegwenti u dana kif konfermat b'digriet tat-28 ta' Jannar 1992

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni fejn l-attur nomine ppremetta:

Illi b'effett mill-14 ta' Jannar 1970 George Magri gie registrat bhala proprjetarju ta' trademark numru 10291 konsistenti f'isem "Playboy".

Illi sussegwentement fis-26 ta' Lulju 1989 dan it-trademark gie assenjat lis-socjeta konvenuta LTNS Company Limited.

Illi dik ir-registrazzjoni saret fuq dikjarazzjoni falza maghmula mill-applikant fl-applikazzjoni tieghu fis-sens illi hu kien l-proprjetarju ta' dik il-marka filwaqt li kien jaf illi l-marka li taghha kien qed jitlob ir-registrazzjoni kienet tappartjeni u kienet usata ghal bosta snin fuq skala internazzjonali mis-socjeta attrici Playboy Enterprises Incorporation u kienet registrata f'isem l-istess socjeta' fl-Istati Uniti u tista tghid fil-pajjizi kollha tal-Ewropa kif ukoll f'diversi pajjizi ohra, kif jidher mill-affidavit anness u mmarkat document "A" ta' Howard Shapiro l-Vici President tal-istess socjeta' attrici.

Li s-socjeta' attrici hija ditta kbira u fost l-aktar maghrufa ghall produzzjoni u bejgh ta' diversi oggetti inkluzi affarijiet tal-abbiljament, fosthom l-oggetti li rigward taghhom is-socjeta' konvenuta dolosament otteniet ir-registrazzjoni tat-trade mark in kwestjoni, liema trade mark bhala distintiv tal-prodotti tas-socjeta' attrici hu maghruf kullimkien u ilu maghruf ghal hafna snin, kif jirrizulta mid-dokumenti li ser jigu esibiti fit-trattazzjoni tal-kawza inkluz mal-pubbliku Malti minhabba informazzjoni li tasal bil-mezzi tax-xandir.

Illi r-registrazzjoni tat-trademark in kwestjoni f'isem is-socjeta' konvenuta ma setghetx legalment tigi approvata galadarba, biex kelma tkun registrabbli bhala Trade Mark, jinhtieg li tkun differenti minn dawk ga legalment usati minn haddiehor (artikolu 81(1) Kap.29), mentri l-kelma li giet registrata f'isem il-predecessuri tas-socjeta' attrici ma kenitx fl-elementi kollha taghha, hlief riproduzzjoni jew

ahjar kontrafazzjoni tat-trade mark ga legittament usata, kif fuq intqal mis-socjeta' attrici.

Illi inoltre s-socjeta' konvenuta qieghda illegalment timpedixxi kif qed tipprova taghmel, l-uzu tal-kelma da parti tal-unici veri u legittimi proprjetarji taghha, cioe' s-socjeta' attrici Playboy Enterprises Incorporation li ghandha l-interess li ma tigix impedita jew ostakolata li tuza kif awtorizzata t-trade mark PLAYBOY.

Illi inoltre l-uzu tat-trademark mis-socjeta konvenuta jista u qieghed jikkaguna konfuzjoni ghall-pubbliku u dana anke ghaliex is-socjeta konvenuta qieghda tbiegh u ilha tbiegh prodotti manufatturati minnha kif ukoll prodotti tas-socjeta attrici.

Li l-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali gie debitament notifikat ghal finijiet tal-artikolu 460A tal-Kodici ta' Procedura Civili bl-ittra ufficjali tal-5 ta' Awissu, 1991 li kopja taghha qed tigi hawn annessa markata Dok.B.

Ghalhekk l-attur nomine qed jitlob li l-konvenuti jghidu ghaliex, ghar-ragunijiet premessi:-

m'ghandux jigi minn dina l-Qorti dikjarat u decis illi r-registrazzjoni f'isem is-socjeta' konvenuta LTNS Company Limited, tat-trademark li saret f'isem George Magri u li giet trasferita suppost skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta Industrijali taht in numru 10291 saret nullament, invalidament u kontra l-ligi u ghalhekk dik ir-registrazzjoni ma ghandhiex u qatt ma kellha ebda sehh skond il-ligi;

konsegwentement il-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali m'ghandux jigi ordnat minn dina l-istess Qorti biex inehhi, jikkancella u jhassar kull registrazzjoni tal-imsemmija trade mark f'isem is-socjeta' konvenuta LTNS Company Limited, u kull certifikat relattiv li inhareg dwar dik ir-registrazzjoni u li josserva f'dan ir-rigward il-formalitajiet preskritti mill-ligi u dan ghall-finijiet u effetti kollha tal-istess ligi.

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur 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:

1. Illi stante n-natura ta' l-azzjoni attrici, l-presenza ta' l-eccipjent f'din il-kawza hija mehtiega biss ghall-integrita' tal-gudizzju u ghalhekk l-istess eccipjent jirimetti ruhu ghad-decizjoni ta' dina l-Qorti ghar-rigward tat-talbiet attrici.

2. 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 in-nota tal-eccezzjonijiet ta' Louis Magri nomine fejn gie eccepit:

1. Illi qabel xejn l-attur irid jipprova illi huwa verament il-mandatarju tas-socjeta' attrici u li qed jagixxi ghan-nom u in rappresentanza taghha.

2. Illi, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, t-talbiet attrici huma illum preskritti.

3. Illi, u mingahjr pregudizzju ghas-suespost, t-talbiet attrici setghu ikunu sollevati biss entro it-terminu ta' xaharejn mill-publikazzjoni tal-avvizi ta' l-applikazzjoni ghar-Trade Mark in kwistjoni u cioe fl-1970 ai termini tal-Kap.29 tal-Ligijiet ta' Malta.

4. Illi t-talbiet attrici huma inoltre nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghadhom jigu michuda bl-ispejjez.

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

Rat in-nota ta’ eccezzjonijiet ulterjuri tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali fejn gie eccepit illi huwa segwa l-procedura dettata mill-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta’ Industrijali (Kap.29) fir-registrazzjoni tat-trademark numru 10291.

Rat in-nota ta’ eccezzjonijiet tal-konvenut kuratur l-Avukat Dottor Alex Perici Calascione nomine fejn gie eccepit:

Illi fl-ewwel lok, l-eccipjenti jirrimetti ruhhu ghad-decizjoni ta’ dina l-Qorti ghal dak illi huwa l-meritu tat-talbiet attrici.

Illi l-esponenti nomine m’ghandux ibati ebda spejjez tal-proceduri prezenti.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut kuratur l-avukat Dottor Alex Perici Calascione nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda tieghu.

Rat il-verbal tas-seduta tal-25 ta’ Jannar 1993 minn fejn jirrizulta li l-konvenut Louis Magri nomine rtira l-ewwel eccezzjoni tieghu.

Rat in-nota tal-konvenut Louis Magri nomine tal-1 ta’ Frar 1993 li biha indika l-artikoli 88, 101 u111 tal-Kapitolu 29 bhala l-artikoli li fuqhom huma bbazati t-tieni u t-tielet eccezzjoni tieghu.

Rat is-sentenza ta’ din il-Qorti (diversament presjeduta) tat-22 ta’ April 1993 li permezz taghha giet michuda t-tielet eccezzjoni tal-konvenut Magri nomine.

Rat is-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell tas-27 ta’ Marzu 1996 li biha giet konfermata l-imsemmija sentenza tat-22 ta’ April 1993.

Rat id-digriet taghha tat-18 ta’ Frar 1997 li bih gie nominat bhala perit legali l-Avukat Dottor Louis Cassar Pullicino bil-fakoltajiet kollha soliti.

Rat ir-relazzjoni tal-abbli perit legali debitament konfermata bil-gurament fil-kors tas-seduta tat-3 ta' Ottubru 2002.

Rat il-verbal tas-seduta tal-25 ta' Mejju 2004 minn fejn jirrizulta li l-partijiet qabblu li l-provi li ngabru fil-kawza citazzjoni numru 88/91 u citazzjoni numru 701/91 ghandhom jitqiesu li ngabru ukoll f'din il-kawza u fejn applikabbli dawn ghandhom japplikaw ukoll ghal din il-kawza u fejn qabblu li din id-diokjarazzjoni qed issir ghar-rigward tal-imsemmija tlett kawzi li ghandhom japplikaw reciprokament.

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

Rat l-atti kollha tal-kawzi citazzjoni numru 88/91 u citazzjoni numru 701/91, liema kawzi gew trattati kontestwalment mal-presenti kawza.

Rat li l-kawza giet differita sabiex tinghata s-sentenza.

Ikkonsidrat:

Din il-kawza giet trattata flimkien ma zewg kawzi ohra u cioe' l-kawza citazzjoni numru 701/91 fl-ismijiet "Louis Magri nomine vs Av. Dr. David Tonna nomine et" u l-kawza citazzjoni numru 88/91 fl-ismijiet "Av. Dr. David Tonna nomine vs Louis Magri nomine." 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 "trade mark."

Il-presenti kawza - Citazzjoni numru 1197/91

Fil-presenti kawza (Citazzjoni numru 1197/91) qed tagixxi bhala socjeta attrici s-socjeta Plaboy Enterprises Inc., socjeta kummercjali registrata fl-Amerika fl-istat ta' Illinois. L-imsemmija socjeta attrici estera qed tagixxi kontra s-socjeta' lokali LTNS Company Limited, kontra l-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali u kontra kuratur li jirrappresenta lil kull min jista' jkollu interess f'din il-kawza. Dejjem fil-presenti kawza s-socjeta estera attrici qed titlob

principalment li jigi dikjarat u decis li r-registrazzjoni hawn Malta, f'isem is-socjeta' konvenuta, tat-trademark bin numru 10291 hi nulla, invalida u kontra l-ligi u kwindi l-imsemmija registrazzjoni m'ghandhiex u qatt ma kellha ebda sehh skond il-ligi.

Kawza citazzjoni numru 701/91

Fl-imsemmija kawza l-ohra l-kawza citazzjoni numru 701/91 fl-ismijiet "Louis Magri nomine vs Av. Dr. David Tonna nomine et" qed tagixxi bhala socjeta attrici l-imsemmija is-socjeta lokali LTNS Company Limited kontra l-imsemmija socjeta estera Playboy Enterprises Inc. u kontra Il-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali. F'din il-kawza citazzjoni numru 701/91 l-imsemmija socjeta attrici LTNS Company Limited pricipalment qed titlob li jigi dikjarat u deciz li l-applikazzjoni maghmula mis-socjeta' estera konvenuta ghar-registrazzjoni tal-marka "PLAYBOY" numru 20054 m'ghandiex tigi milqugha, prevja d-dikjarazzjoni jekk mehtiega li din tmur kontra disposizzjonijiet tal-ligi;

Citazzjoni numru 88/91

Fil-kawza l-ohra, citazzjoni numru 88/91 fl-ismijiet "Avv. Dr. David Tonna nomine vs Louis Magri nomine," l-imsemmija socjeta estera Playboy Enterprises Inc., bhala socjeta attrici, qed tipprocedi kontra l-istess socjeta LTNS Company Limited u kontra l-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali u bazikament qed titlob li jigi deciz li l-applikazzjoni mressqa mis-socjeta konvenuta ghar-registrazzjoni tal-marka "PLAYBOY" ma ghandhiex tigi akkolta, previa, jekk mehtiega, d-dikjarazzjoni li din tmur kontra d-disposizzjoni tal-ligi.

Kif gia gie rilevat l-imsemmija tlett kawzi gew trattati kontestwalment u l-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 gew decizi illum. In effett kull sentenza li qed tinghata f'dawn it-tlett kawzi ghandha tapplika ghaz-zewg kawzi l-ohra.

Citazzjoni

Fil-presenti kawza (Citazzjoni numru 1197/91) is-socjeta estera attrici tippremetti li b’effett mill-14 ta’ Jannar 1970 il-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali irregistra lill certu George Magri (illum mejjet) bhala proprjetarju tat-“trademark” numru 10291 konsistenti f-lisem “Playboy.” Sussegwentement, cioe’ fis-26 ta’ Lulju 1989 dan it-trademark gie assenjat lis-socjeta konvenuta LTNS Company Limited. Is-socjeta estera attrici tkompli tippremetti li l-imsemmija registrazzjoni giet ottjenuta fuq dikjarazzjoni falza peress li l-applikant iddikjara li hu kien l-proprjetarju ta’ dik il-marka filwaqt li kien jaf illi l-istess marka kienet effettivament tappartjeni u kienet usata internazzjonalment mis-socjeta attrici u kienet registrata f’isem l-istess socjeta’ attrici kemm fl-Istati Uniti kif ukoll prattikament fil-pajjizi kollha Ewropei u f’diversi pajjizi ohra. Is-socjeta attrici tippremetti ukoll li hi maghrufa ghall produzzjoni u bejgh ta’ diversi oggetti li jinkludu abbiljament, fosthom l-oggetti li rigward taghhom is-socjeta’ konvenuta otteniet ir-registrazzjoni tat-trade mark in kwestjoni. Din l-istess marka hi distintiva tal-prodotti tas-socjeta’ attrici u hi maghruf prattikament mad-dinja kollha u dana minn hafna snin lill hawn inkluz mal-pubbliku Malti.

Is-socjeta attrici ssostni ukoll li l-imsemmija registrazzjoni f’isem is-socjeta’ konvenuta ma setghetx legalment tigi approvata peress li, skond il-ligi, biex kelma tista tkun registrabbli jenhtieg li tkun differenti minn trade marks legalment usati minn haddiehor, filwaqt li l-kelma li giet registrata f’isem is-socjeta konvenuta ma hix hlief riproduzzjoni jew kontrafazzjoni tat-trade mark legittament usata mis-socjeta’ attrici. Inoltre s-socjeta’ konvenuta qieghda, irregolarment u illegalment, timpedixxi l-uzu tal-kelma da parti tal-legittimi proprjetarji, cioe’ s-socjeta’ attrici. Barra minn hekk l-uzu tat-trademark da parti tas-socjeta konvenuta qed jikkaguna konfuzjoni fil-pubbliku.

Fuq dawn il-premessi s-socjeta estera attrici qed titolb li jigi dikjarat u decis li l-imsemmija registrazzjoni f’isem is-socjeta’ konvenuta bin numru 10291 hi nulla, invalida u

kontra l-ligi u konsegwentement l-istess registrazzjoni m'ghandhiex u qatt ma kellha ebda sehh skond il-ligi. Qed titlob ukoll li l-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta Industrijalijigi ordnat biex ihassar kull registrazzjoni tal-imsemmi trade mark f'isem is-socjeta' konvenuta u ihassar kull certifikat dwar l-istess registrazzjoni.

Eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali

Il-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali qed jeccepixxi li in vista tan-natura ta' din l-azzjoni, l-presenza tieghu fil-kawza hi necessarja biss ghall-integrita' tal-gudizzju u kwindi huwa rrimetta ruhu ghad-decizjoni tal-Qorti. L-istess konvenut eccepixxa ulterjorment li fir-registrazzjoni tat-trademark in kwestjoni bin-numru 10291 gew segwiti l-proceduri kollha skond il-ligi.

Eccezzjonijiet tas-socjeta konvenuta

Is-socjeta konvenuta qed teccepixxi li preliminarjament l-attur Dottor David Tonna ghandu jipprova li huwa l-mandatarju tas-socjeta' attrici u li qed jagixxi ghan-nom u in rappresentanza taghha. Teccepixxi inoltre li t-talbiet attrici huma preskritti u li t-talbiet attrici setghu jigi biss sollevati fi zmien xaharejn mill-publikazzjoni tal-avvizi ta' l-applikazzjoni ghar-Trade Mark in kwistjoni u cioe u dana ai termini tal-Kap.29 tal-Ligijiet ta' Malta.

L-istess socjeta konvenuta rtirat l-ewwel eccezzjoni taghha. It-tielet eccezzjoni tas-socjeta konvenuta rigwardanti li, skond il-ligi, dawn il-pretensjonijiet tas-socjeta estera attrici setghu jigu sollevati biss entro t-terminu ta' xahrejn mill-pubblikazzjoni tal-avvizi tal-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-"trademark" in kwestjoni, giet definittivament rigettata permezz tal-imsemmija sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell tas-27 ta' Marzu 1996. Ghalhekk, bhala eccezzjonijiet tas-socjeta konvenuta, jifdal li jigu ttrattati u decizi l-eccezzjoni fil-meritu u l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ai termini tal-artikoli 88, 101 u 111 tal-Kapitolu 29.

Eccezzjonijiet tal-konvenut Kuratur nomine

Il-konvenut kuratur deputat iddikjara li huwa jirrimetti ruhhu ghad-decizjoni ta' dina l-Qorti u li huwa m'ghandux ibati l-ispejjez tal-presenti prooceduri.

Fatti

Jiirizulta li fl-14 ta' Lulju 1970 l-imsemmi George Magri applika ghar-registrazzjoni ta' trademark konsistenti fil-kelma "PLAYBOY" relattivament ghal certi oggetti, b'mod partikolari oggetti ta' abbiljament. L-imsemmija applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trade mark, li ggib in-numru 10291, giet moghtija l-pubblicita, kif trid il-ligi, da parti tal-Konvenut Kontollur tal-Proprjeta' Industrijali. Ma saret l-ebda opposizzjoni ghal din ir-registrazzjoni u ghalhekk istess Kontrollur irrilaxxa ic-certifikat relattiv ta' registrazzjoni b'effett mill-14 ta' Jannar 1970. Jirrizulta ghalhekk li l-marka in kwestjoni gie regolarment registrata mill-konvenut Kontrollur peress li tali registrazzjoni sehhet wara li gew segwiti l-proceduri kollha li trid il-ligi, cioe' l-provedimenti tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali (Kap.29). Fl-4 ta' Awissu 1989 l-istess trademark giet assenjata lis-socjeta konvenuta LTNS Company Limtied. Ma jidhirx li dawn il-fatti huma kontestati. Kif mhux kontestat il-fatt li s-socjeta estera attrici ilha zmien twil taghmel uzu mit-trademark bil-kelma "PLAYBOY" u dan ghar-rigward ta' varji kapi ta' abiljament u diversi oggetti ohra. L-imsemmija kapi ta' abbiljament jinkludu l-oggetti li ghalihom saret lokalment ir-registrazzjoni in kwestjoni bin-numru 10291. Lanqas ma hu kontestat il-fatt li l-imsemmi markju usat mis-socjeta attrici estera hu ben mgharuf tista tghid mad-dinja kollha, inkluz hawn Malta.

L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni

Dwar l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni s-socjeta konvenuta ddikjarat li din l-eccezzjoni hi bbazata fuq l-artikoli 88, 101 u 111 tal-Kapitolu 29. Ghandu jigi rilevat li l-imsemmi Kapitolu 29 tal-ligijiet ta' Malta gie kollu kemm hu abrogat pero' kif sewwa rrimarka l-perit legali din il-ligi hi

applikabbli ghal din il-kawza u dana “bis-sahha tad-diposizzjonijiet transitorji tat-Trademark Act (2000).”

L-artikolu 88 tal-Kapitolu 29 kien jipprovdi dwar kif tista ssir opposizzjoni ghal talba sabiex tigi registrata “trademark.” Tali opposizzjoni kella ssr permezz ta’ “att ta’ opposizzjoni” presentat fl-ufficju tal-Kontrollur fi zmien xahrejn mill-pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern tal-avviz ta’ registrazzjoni. Wara dan l-applikant kellu l-fakolta’ li jghamel kontro-dikjarazzjoni. Sussegwentement l-opponent kellu xahrejn zmien minn meta l-istess opponent jircievi l-imsemmija kontro-dikjarazzjoni tal-applikant sabiex jipprocedi quddiem il-qorti kompetenti bit-talba li jigi dikjarat li t-talba ghar-registrazzjoni in kwestjoni ma’ kellix tigi akkolta mill-awtoritajiet kompetenti.

In effett l-imsemmi artikolu 88 hu l-istess artikolu li fuqu kienet ibbazata t-tielet eccezzjoni tas-socjeta konvenuta, liema tielet eccezzjoni giet definittivament rigettata bl-imsemmija sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell. Id-difensur tas-socjeta ssottometta li, ghal fini tal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni l-imsemmi terminu ta’ xahrejn hu terminu perentorju u kwindi jekk jghaddi inutilment l-imsemmi terminu ma hemmx azzjoni biex ir-registrazzjoni tigi annullata u revokata. F’dan ir-rigward is-socjeta attrici tissottometti li l-presenti azzjoni taghha hi bbazata fuq il-provedimenti tal-artikolu 138 tal-istess Kap.29. Basikament il-kwistjoni li trid tigi deciza hi jekk is-socjeta attrici ghandiex dritt ta’ azzjoni biex titlob il-kancellament u r-revoka tat-trademark in kwistjoni. L-imsemmi artikolu 138 (1) tal-Kap.29 kien jipprovdi li kull persuna setghet taghmel talba giudizzjarja ghall-korrezzjoni jew thassir ta’ registrazzjoni ta’ trademark. Kwindi kull minn kellu interess seta’ jipprocedi ghat-thassir u kancellament ta’ Trade Mark. Ghalhekk it-terminu ta’ xahrejn kif stipulat fl-artikolu 88 ma jincidi bl-ebda mod fuq id-dritt ta’ azzjoni ghall-kancellament ta’ registrazzjoni ta’ trademark. Bl-imsemmija provedimenti tal-artikolu 138 (1) il-ligi kienet tipprovdi rimedju addizzjonali b’referenza ghal trademark li jkun gia gie registrat minghajr ma tkun saret l-opposizzjoni li kienet kontemplata fl-artikolu 88. In vista ta dak kollu li gie premess l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni kif ibbasata fuq

l-artikolu 88 tal-Kap.29 ma tistax tigi akkolta. Lanqas ma tista tigi akkolta din l-eccezzjoni kif ibbazata fuq il-provedimenti tal-artikolu 101 tal-istess Kapitolu u dan peress li dan l-istess artikolu zgur li mhux applikabbli ghal din l-azzjoni. Dan l-artikolu jittratta dwar it-telf tad-dritt tal-uzu ta' treademark u ghalhekk dan l-artikolu ma ghandu xejn x'jaqsam mal-presenti azzjoni.

Jibqa li l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni in kwestjoni tigi esaminata fid-dawl tal-provedimenti tal-ahhar artikolu citat mis-socjeta konvenuta bhala l-bazi tal-istess eccezzjoni, cioe' l-artikolu 111 dejjem tal-Kapitolu 29. L-imsemmi artikolu 111 kien jipprovdi li l-azzjonijiet civili naxxenti minn xi provediment tal-istess Kapitolu jaqghu bil-preskrizzjoni eghluq hames (5) snin. Is-socjeta attrici ddikjarat li din l-azzjoni taghha hi bbazata fuq il-provedimenti tal-artikolu 138 tal-Kap.29, liema provedimenti kienu jghatu d-dritt li kull mnn seta' kellu interess li jipprocedi civilment quddiem il-qorti kompetenti bit-talba ta' thassir jew kancellament ta' registrazzjoni ta' trademark. Tenut kont tal-provedimenti tal-artikolu 138 kif ukoll tal-artikolu 111 jidher li l-azzjoni kontemplata fl-artikolu 138 hi kolpita bil-preskrizzjoni ta' hames (5) snin. L-istess artikolu 111, pero', ma jispecifikax minn meta ghandu jibda jiddekorri z-zmien ta' hames (5) snin imsemmi fl-istess artikolu. Hu logiku li dan it-terminu ghandu jibda jiddekorri mid-data tar-registrazzjoni. L-ewwel registrazzjoni tat-trademark in kwestjoni sehhet fuq isem George Magri fl-14 ta' Lulju 1970 u gie rilaxxat ic-certifikat ta' registrazzjoni relattiv b'effett mill-14 ta' Jannar 1970.

Dsatax il-sena wara, cioe' fl-4 ta' Awwissu 1989, l-istess trademark gie assenjat lis-socjeta konvenuta. Il-presenti azzjoni hi kontra s-socjeta konvenuta u ghalhekk l-istess azzjoni tirrigwarda r-registrazzjoni li sehhet f'isem is-socjeta konvenuta u liema registrazzjoni sehhet f'Awwissu 1989. Din l-azzjoni giet presentata f'Ottubru 1991 u ghalhekk ben entro l-hames (5) snin kif trid il-ligi. Konsegwentement l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni kif ibbazata fuq il-provedimenti tal-artikolu111 tal-Kap.29 lanqas ma tista tigi akkolta.

In vista tal-premess l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni kif sollevata mis-socjeta konvenuta ma tistax tigi akkolta.

Nomina Perit Legali

F'dawn il-proceduri gie nominat bhala perit legali l-Avukat Dottor Louis Cassar Pullicino bil-fakoltajiet kollha soliti. L-abbli perit legali, fil-kors tas-seduta tat-3 ta' Ottubru 2002, ippresenta u kkonferma bil-gurament ir-relazzjoni tieghu.

Konkluzjonijiet tal-Perit Legali

Fl-imsemmija relazzjoni l-perit legali kkonkluda li "jidher li t-talbiet attrici gew sodisfacentement sostanzjati filwaqt li l-eccezzjoni tas-socjeta konvenuta jidhru li huma legalment u fattwalment infondati. Ghal dak li jirrigwarda il-konvenut Kontrollur tal-Propjeta Industrijali, huwa evidenti illi huwa ghandu l-posizzjoni ta' 'amicus curiae' u li huwa mexa kif titlob il-ligi. Ghaldaqstant l-esponent jikkonkludi illi din l-Onorabbli Qorti ghandha tilqa' d-domandi kollha kif dedotti fic-citazzjoni." Wara li gew esaminati bir-reqqa u "funditus" dawn il-konkluzjonijiet kif ukoll il-konsiderazzjonijiet u l-kostatazzjonijiet li ghamel il-perit legali, l-Qorti tiddikjara li taqbel mal-istess konsiderazzjonijiet u konstatazzjonijiet kif ukoll mal-imsemmija konkluzjonijiet. Ghalhekk il-konsiderazzjonijiet kollha li ghamel il-perit legali u l-konkluzjonijiet li wasal ghalihom l-istess perit legali qed jigu adottati mill-Qorti li, effettivament, taghmilhom taghha.

Relazzjoni tal-Perit Legali

Fl-imsemmija relazzjoni, l-perit legali rrefera ghal certi fatti li jirrizultaw mill-provi migbura mhux biss f'dawn il-presenti proceduri izda ukoll mill-provi kollha li saru fl-imsemmija zewg kawzi l-ohra li gew trattati kontestwalment mal-presenti proceduri. Dawn il-fatti principalment kienu -

a) li l-marka in kwestjoni giet registrata bin-numru 10291 in konnessjoni ma**'** "men's wear" u effettivament tali

oggetti huma inkluzi fir-repertorju ta’ oggetti prodotti u distribuiti mis-socjeta’ attrici fis-swieq internazzjonali.

b) li l-kelma “Playboy” giet originarjament registrata mis-socjeta’ attrici estera fil-1985 fl-Istati Uniti referibilment ghall-hwejjeg u abbiljament.

c) li l-istess socjeta attrici ilha tuza l-markji taghha sa’ mill-1960. Ir-registrazzjoni tal-istess marka inkisbet mis-socjeta attrici f’Hong Kong, fl-Ingilterra, fir-Repubblika tac-Cina u f’hafna pajjizi ohra.

d) Gew esibiti ritratti li juru l-armaturi tal-hwienet tas-socjeta konvenuta madwar Malta u fejn jidhru kapi ta’ abbiljament esebiti ghall-bejgh li jirrizultaw li ma kienux manifatturati mid-ditta attrici izda kienu manifatturati mis-socjeta konvenuta.

e) Is-socjeta attrici rregistrat il-markji taghha hawn Malta ghar-rgward ta’ varji oggetti izda, ovvjament mhux ghar-rigward ta’ oggetti ta’ abbiljament.

Il-perit legali kompla biex ikkonsidra li l-Qorti tal-Appell fil-kawza rigwardanti l-marka “McDonalds” (“Av. Dr. Pio Valletta nomine vs Kontrollur tal-Propjeta Industrijali et” deciza fil-31 ta’ Jannar 1995 – Vol. LXXIX.11.751) applikat bis-shih il-principju tat-territorjalita u cioe’ minn jirregistra marka f’pajjiz partikolari jakkwista drittijiet li jippervalu fuq id-drittijiet ta’ persuni ohra li jippretendu li huma effeiitivament proprjetarji tal-marka in kwistjoni. F’dan ir-rigward il-perit legali kkonsidra hemm “divergenza li zviluppat fil-gurisprudenza lokali” u li tolqot il-mertu stess tal-presenti kwestjonoi L-abbli perit legali kompla jinnota li s-socjeta konvenuta bniet il-kaz taghha esklussivament fuq il-fatt li ghandha registrat favur taghha t-Trademark registrata bin-numru 10291. L-istess socjeta konvenuta ma gabet l-ebda prova fis-sens li hi proprjetarja tal-marka in kwistjoni. Minn naha l-ohra s-socjeta estera attrici pprovat sufficjentement li “l-marka ‘Playboy’, kemm bhala kelma kif ukoll bid-disinn distintiv konsistenti f’wicc ta’ fenek u b’coff marbut ma ghonqu, origina bhala idea tas-

socjeta attrici u li dawn il-marki ilhom jintuzaw mill-istess socjeta attrici fuq bazi internazzjonali f' diversi pajjizi sa mill-1953." Il-perit legali ghamel referenza ghall-imsemmi Kapitol 29 li fost affarijiet ohra jipprovdi li r-registrazzjoni tal-marka tista' tintalab biss mill-propjetarju taghha. Fuq dawn il-konsiderazzjonijiet huwa ssottometta li l-marka in kwestjoni tappartjeni esklussivament lis-socjeta attrici. Is-socjeta konvenuta ma tistax tippretendi li semplicement bir-registrazzjoni tal-marka in kwistjoni hawn Malta hi l-prprjetarja assoluta tal-istess marka. Hu stabbilit li l-proprjeta tal-marka ma tihux l-ezistenza taghha giuridika mill-formalita tar-registrazzjoni. Il-perit legali kompla jirrimarka li "r-registrazzjoni ma tikkrejax dritt li ma jesistix. Id-dritt tal-propjeta tal-marka jezisti indipendentement mir-registrazzjoni u jistrieh fuq l-istess principju generali tad-dritt komuni li minnhom huwa regolat l-pussess u l-propjeta b'mod li l-propjetarju tat-trademark ghandu dritt ghall-protezzjoni tat-trademark anke jekk din ma tkunx registrata." Altrimenti jista jkun hemm konfuzjoni peress li marka tista' tappartjeni lil sidien differenti fi stati differenti.

Fuq dawn il-konsiderazzjonijiet il-perit legali wasal ghall-konkluzjonijiet gia indikati.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

B'referenza ghas-sentenza citata rigwardanti l-marka "McDonalds" ("Av. Dr. Pio Valletta nomine vs Kontrollur tal-Propjeta Industrijali et" deciza fil-31 ta' Jannar 1995 – Vol. LXXIX.11.751) ghandu jigi puntwalizzat li Dr. Michael Grech fit-tezi tieghu "The Protection of Famous and Well-Known Marks" (1999) f'pagna 43 jirrimarka li "while Maltese Law fails to provide specific protection to famous and well-known marks, they none the less enjoy the same guarantess afforded to ordinary trademarks. These stem primarily from teo distinct sources: the Commercial Code and the Industrial Property (Protection) Ordinance 1899." Issir referenza ghas-sentenzi fil-kawzi "Frendo Randon vs Gatt" (Qorti tal-Appell – 21 June 1968), "Grech nomine vs Mangion (Volume LXII/ii/763) u "Mamo nomine vs Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali et" fejn ma giex applikat il-principju tat-territorjalita kif ununcjat fl-imsemmija

sentenza rigwrdanti l-markju “McDonalds.” Tenut kont tac-cirkostanzi partikolari tal-kaz in esami u tenut kont tal-imsemmija sentenzi li ma applikawx il-principju tat-territorjalita din il-Qorti hi tal-opinjoni li markji, li jintuzaw barra minn Malta u li huma mgharufin internazzjonalment, u nonostante li ma jkunux registrati hawn Malta u nonostante li l-proprjettarji taghhom ma jinnegozjawx hawn Malta, ghandhom jinghataw il-protezzjoni kollha tal-ligi daqs markju li jkun registrat. Fil-kaz in esami jirrizulta li l-markju “PLAYBOY” hu mgharuf mad-dinja kollha inkluz f’Malta u nonostante li mhux registrat f’Malta u nonostante li l-proprjetarju tal-istess markju ma jinnegozjax f’Malta, l-istess proprjetarju akkwista hawn Malta d-drittijiet kollha tal-proprjeta tal-istess markju tramite l-uzu tiehju internazzjonalment.

In vista ta’ dak kollu li gie premess l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta lokali konvenuta jimmeritaw li jigu rigettati, mentri t-talbiet attriuci jisthoqqilhom li jigu akkolti.

Konkluzjoni

Ghal dawn ir-ragunijiet kolha:

Tiddeciedi billi fl-ewwel lok tichad l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta konvenuta u fit-tieni lok billi tilqa t-talbiet attrici u b’hekk tiddkjara li r-registrazzjoni bin-numru 10291 f’isem is-socjeta’ konvenuta LTNS Company Limited saret nullament, invalidament u kontra l-ligi u ghalhekk dik ir-registrazzjoni ma ghandhiex u qatt ma kellha ebda sehh skond il-ligi.

Tordna lill-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali jnehhi, jikkancella u jhassar kull registrazzjoni tal-imsemmija trade mark f’isem is-socjeta’ konvenuta LTNS Company Limited u kull certifikat relattiv li inhareg dwar dik ir-registrazzjoni u f’dan ir-rigward l-istess konvenut

ghandu josserva l-formalitajiet kollha preskritti mill-ligi u dan ghall-finijiet u effetti kolllha tal-istess ligi.

L-ispejjez kollha jithallsu mis-socjeta konvenuta LTNS Company Limited.

< Sentenza Finali >

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