MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta tas-27 ta' Frar, 2009

Citazzjoni Numru. 88/1991/1

Avv. Dr. David Tonna bhala mandatarju u ghan-nom u in rappresentanza ta' Playboy Enterprises Inc., socjeta kummercjali registrata fl-Amerika fl-istat ta' Illinois

vs

Louis Magri ghan-nom u in rappresentanza ta' LTNS Company Limited; u

Il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni fejn l-attur nomine ppremetta:

Illi permezz ta' avviz mahrug fil-Gazzetta tal-Gvern fil-25 ta' Lulju 1990 skond it-termini tal-Artikolu 87 tal-Industrial Property (Protection) Ordinance gie annunzjat illi d-ditta konvenuta kienet applikat lill-Kontrollur tal-propjeta' industrijali sabiex tigi registrata "trade mark" konsistenti fl-label u isem "PLAYBOY" kif jidher fl-estratt min tali Gazzetta mir-registru tat-Trade Mark hawn anness u mmarkati Dok A.

Illi id-dikjarazzjoni li saret mis-socjeta konvenuta mal-applikazzjoni imsemmija (li ggib in-numru 18867/90) hija dolosament falza fis-sens li gie dikjarat li hi kienet il-propjetarja ta' dik il-marka li l-istess socjeta' qed titlob ir-registrazzjoni, ghal dak li kienet effettivament tappartjeni u kienet usata minn bosta snin fuq skala internazzjonali mis-socjeta' attrici Playboy Enterprises Inc. sa mill-1953 u kienet registrata f'isem l-istess socjeta' Playboy Enterprises Inc. fl-Amerka u tista' tghid fil-pajjizi kollha tal-Ewropa, kif ukoll f'diversi pajjizi ohra, kif jidher mid-dokumenti hawn annessi markati B1, B2, B3, B4, B5 u B6.

Illi is-socjeta' attrici hi wahda mid-ditti Amerikani kbar li tipproduci abbiljament, fosthom l-oggetti li rigward taghom is-socjeta' konvenuta dolosament qed tipprova tottjeni ir-registrazzjoni tat-trademark in kwestjoni, liema trademark bhala distintiv tal-prodotti tas-socjeta' attrici Playboy Enterprises Inc. hu maghruf kullimkien inkluz mal-pubbliku malti. Mentri, ghal kuntrarju il-marka registrata f'isem is-socjeta' konvenuta qatt ma kellha u anqas ghandha ebda konnessjoni ma xi oggetti prodotti minn dik is-socjeta' jew ma oggetti tan-negozju taghha.

Illi ir-registrazzjoni tal-marka in kwestjoni f'isem is-socjeta' konvenuta ma tistax legalment tigi approvata galadarba biex tkun marka registrabbli bhala trade mark, jinhtieg li tkun differenti minn dawk ga legalment uzati minn haddiehor (artikolu . 81(1) Kapitolu 29), mentri il-marka li qed tintalab li tigi registrata f'isem is-socjeta' konvenuta, minghajr il-kunsens jew approvazzjoni da parti tas-socjeta' attrici, ma hijiex ghal dak li jirrigwarda il-kelma

“PLAYBOY”, hlief reproduzzjoni, jew kontrafazzjoni tat-trade mark jew “word-mark”, “PLAYBOY” ga legittimament usata, kif fuq intqal mis-socjeta’ attrici Playboy Enterprises Inc.

Illi in vista tal-“import liberalisation” is-socjeta’ attrici ghandha iktar opportunita’ illi iggib il-prodotti taghha go Malta li jkunu jinkludu kull tip ta’ abbiljament, footwear u head gear ghal irgiel u nisa.

Illi jista’ jkun hemm il-possibilita’ illi s-socjeta’ konvenuta jkollha intenzjonijiet li tesporta l-prodott taghha.

Illi l-konvenut kontrollur tal-Propjeta’ Industrijali gie debitament notifikat ghal finijiet tal-Artikoli 88 tal-Kap.29 bl-Att ta’ oppozizzjoni ghat-talba tar-registrazzjoni li kopja tieghu qed jigi hawn anness u mmarkat Dok C1 u C2.

Illi l-kontro dikjarazzjoni da parti tal-applikant ma saritx fi zmien stipulat fl-Artikolu 88 (2) tal-Kap 29 “Dok D1 u D2”.

Ghalhekk l-attur nomine talab li l-konvenut nomine jghid ghaliex ghar-ragunijiet premessi u fil-waqt li qed tingieb l-annessa malleverija ghall-finijiet tal-Artikolu 88 (3) tal-imsemmi Kap 29 m’ghandiex din il-Qorti:-

1. Tiddeciedi preliminarjament illi l-applikazzjoni mressqa mill-konvenut nomine ghandha titqies bhala mitluqa, peress illi ma ntbaghtitx fiz-zmien stipulat ta’ xahrejn minn meta huwa rcieva l-kopja tal-att tal-oppozizzjoni tad-ditta attrici.

2. Subordinatament, tiddeciedi li l-applikazzjoni mressqa mis-socjeta’ konvenuta ghar-registrazzjoni tal-marka “PLAYBOY” ma ghandhiex tigi milqugha, previa d-dikjarazzjoni jekk mehtiega, li din tmur kontra d-disposizzjoni tal-ligi, kif fuq inghad.

3. Tordna konsegwentement lill-konvneut kontrollur tal-Propjeta’ Industrijali sabiex jirrifjuta li jirregistra l-applikazzjoni tas-socjeta’ konvenuta fuq imfissra, u li jichad it-talba taghha.

Bl-ispejjes, u b'riserva ta' kull azzjoni talvolta spettanti lill-atturi nomine ghar-rigward, kontra l-konvenuti nomine, li gew ingunti ghas-subizzjoni.

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

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut 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 infondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu respinti bl-ispejjez stante dan li gej:

3. Illi l-kontro dikjarazzjoni da parti tal-esponent saret fi zmien stipulat ta' xahrejn ai termini tal-artikolu 88(2) tal-Kap 29 u dan kif jirrizulta mill-kopja tal-"acknowledgment" tal-kontrollur tal-Propjeta' Industrijali hawn annessa bhala Dok LT1.

4. Illi s-socjeta' ma ghandha l-ebda dritt topponi ir-registrazzjoni de quo stante illi din hija ta' disinn u ta' kelma ta' uzu komuni u popolari b'marka registrata "PLAYBOY" bin-numru ta' registrazzjoni 10291 u ghalhekk is-socjeta' attrici ma tista' taghmel l-ebda opposizzjoni meta l-esponent qieghed jamalgama il-marka ta' proprjeta tieghu ma disinn gdid.

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

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali fejn gie eccepit:

1. Illi fit-28 ta' Frar 1989 is-socjeta' LTNS Company Limited applikat ghand l-esponenti ghar-registrazzjoni tal-marka "PLAYBOY" (Label b'din il-kelma u stampa ta' erba'

rgiel fuqha) riferribilment ghal “clothing, headwear and footwear”.

2. Illi peress illi l-esponenti wara li ghamel ir-ricerki fir-registri tieghu sab li t-trade mark li dwarha saret l-applikazzjoni kienet differenti mit-trade marks gia registrati, huwa ppubblika dik l-applikazzjoni ai termini ta’ l-artikolu 87 ta’ l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta’ Propjeta Industrijali bil-kondizzjoni: “the right to the exclusive use of device of 4 men is disclaimed except as distinctively reproduced”.
3. Illi saret oppozizzjoni ghal dik l-applikazzjoni mis-socjeta’ Playboy Enterprises. Inc. ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika (Illinois).

4. Illi f’din il-kawza l-esponenti jinsab fil-pozizzjoni ta’ “amicus curiae” u m’ghandux interess fil-kawza hlief ghall-integrita tal-gudizzju u biex jipprocedi skond il-gudizzju ta’ din l-Onorabbli Qorti.

5. Illi l-kawza qed issir fl-interess tal-kontendenti l-ohra u ghalhekk l-esponent 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 ta’ din il-Qorti (diversament presjeduta) tal-21 ta’ Jannar 1992 li bih gie nominat l-Av. Dottor Richard Galea Debono bhala perit legali bil-fakoltajiet soliti.

Rat id-digriet ta’ din il-Qorti (diversament presjeduta) tat-28 ta’ Ottubru 1992 li bih gie sostitwit il-perit lagali nominat u gie nominat l-Av. Dottor Mark Chetcuti bl-istess fakoltajiet.

Rat id-digriet ta’ din il-Qorti (diversament presjeduta) tat-22 ta’ Mejju 1995 li bih gie sostitwit il-perit legali nominat u gie nominat minflokk l-Av. Dottor Louis Cassar Pullicino bl-istess fakoltajiet.

Rat ir-relazzjoni tal-abbli perit legali l-Avukat Dottor Louis Cassar Pullicino debitament konfermata biul-gurament fil-kors tas-seduta tal-5 ta’ Dicembru 2001.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma mill-periti legali.

Rat in-nota ta’ osservazzjonijiet tal-konvenut nomine.

Rat li din il-kawza giet trattata flimkien ma zewg kawzi ohra u cioe’ ic-citazzjoni numru 701/91 fl-ismijiet “Louis Magri nomine vs Dr. David Tonna nomine et” u c-citazzjoni 1197/91 fl-ismijiet “Dr. David Tonna vs Louis Magri nomine et.”

Rat in-nota responsiva tal-attur nomine.

Semghet lill-perit legali prodott mill-konvenut.

Rat in-nota ta’ osservazzjonijiet ulterjuri tal-konvenut nomine.

Semghet it-trattazzjoni orali tad-difensuri tal-partijiet.

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

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

Ikkonsidrat:

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

Jirrizulta li s-socjeta konvenuta applikat ghand il-konvenut Kontrollur tal-Propjeta’ Industrijali biex tirregistrata “trade mark” cioe’ label bl-kelma “PLAYBOY” u disinn amalgamat mal-istess kelma.

Is-socjeta estera attrici tallega, fic-citazzjoni, li s-socjeta’ konvenuta ghamlet dikjarazzjoni falza in konnessjoni mal-imsemmija applikazzjoni, fis-sens li ddikjarat li hi

propjetarja tal-imsemmija marka, meta din l-istess marka hi proprjeta’ u hi usata mis-socjeta attrici u dana sa mill-1953 u internazzjonalment. In effett l-istess marka hi registrata fl-Amerika u f’hafna pajjizi ohra madwar id-dinja. L-istess socjeta attrici ssostni li hi ditta kbira u tipproduci abbiljament, li jinkludi l-oggetti li ghar-rigward taghom is-socjeta' konvenuta qed tittanta li tghamel l-imsemmija registrazzjoni, liema marka hi ukoll distintiva tal-prodotti tas-socjeta’ attrici u hi maghrufa mad-dinja kolha inkluz f’Malta. Inoltre ma hemm l-ebda konnessjoni bejn is-socjeta konvenuta u s-socjeta attrici u l-marka registrata f’isem is-socjeta’ konvenuta ma ghandha ebda konnessjoni ma l-oggetti prodotti mis-socjeta’ attrici.

Is-socjeta attrici tkompli tippremetti li r-registrazzjoni eventwali tal-marka favur is-socjeta’ konvenuta hi legalment nulla peress li mhux registrabbli skond il-ligi u dan in vista tal-fatt li marka biex tkun registrata trid tkun differenti minn marka li hi gia legalment uzata minn haddiehor. Inoltre s-socjeta’ attrici qatt ma tat il-kunsens taghha biex l-istess marka tigi registrata f’isem is-socjeta’ konvenuta. Kwindi skond l-istess socjeta attrici r-registrazzjoni tal-marka da parti tas-socjeta konvenuta hi semplicement riproduzzjoni u kontrafazzjoni tal-marka jew “word-mark” “PLAYBOY” proprjeta tas-socjeta attrici. Tirrileva ukoll li s-socjeta attrici tista tibda tesporta il-prodotti taghha hawn Malta u minn naha l-ohra s-socjeta konvenuta tista tibda tesporta l-prodotti taghha bil-marka tas-socjeta’ attrici. Tippremetti ukoll li hi opponiet formalment u skond il-ligi t-talba sabiex issehh l-imsemmija registrazzjoni u li s-socjeta konvenuta ghamlet il-kontro-dikjarazzjoni taghha tardivament.

Fid-dawl ta’ dawn il-premessi kollha s-socjeta attrici qed titlob li jigi dikjarat li l-applikazzjoni sottomessa mis-socjeta konvenuta ghandha titqies bhala abbandunata stante li kontro-dikjarazzjoni tal-istess socjeta’ konvenuta ma saritx fi zmien xahrejn minn meta l-istess socjeta’ rceviet kopja tal-att tal-oppozizzjoni maghmul mis-socjeta attrici u li ukoll l-istess applikazzjoni m’ghandhiex tigi milqugha peress li hi kuntrarja ghal dak li tiddisponi l-ligi fuq din il-materja. Qed titlob ukoll li jigi ordnat lill-konvneut

kontrollur tal-Propjeta’ Industrijali sabiex jirrifjuta li jirregistra l-applikazzjoni tas-socjeta’ konvenuta u b’hekk jichad it-talba relattiva.

Is-socjeta konvenuta teccepixxi li r-rappresentant tas-socjeta’ attrici ghandu jipprova li hu verament il-mandatarju tas-socjeta’ attrici. Inoltre teccepixxi li l-kontro-dikjarazzjoni taghha saret fiz-zmien stipulat mill-ligi u li s-socjeta’ attrici ma tistax topponi r-registrazzjoni in kwestjoni stante li l-imsemmija marka hi disinn u kelma ta’ uzu komuni u li gia’ giet registrata bin-numru ta’ registrazzjoni 10291 u kwindi ma tista ssir l-ebda opposizzjoni anke in vista tal-fatt li s-socjeta konvenuta amalgamat il-marka taghha ma disinn gdid.

Il-konvenut Kontrollur tal-Propjeta’ Industrijali qed jeccepixxi, fost affarijiet ohra, li s-socjeta’ konvenuta applikat ghar-registrazzjoni tal-marka in kwestjoni u cioe’ label bl-imsemmija kelma amalgamata ma disinn ta’ erba’ rgiel u dan ghar-rigward ta’ “clothing, headwear and footwear.” Wara li saru r-ricerki fir-registri rrizulta li l-marka in kwestjoni kienet differenti minn marki ohra gia registrati. B'hekk l-applikazzjoni giet pubblikata hekk kif titlob il-ligi u sussegwentement is-socjeta attrici opponiet tali registrazzjoni.

F’dawn il-proceduri gie nominat bhala perit legali l-Av. Dottor Louis Cassar Pullicino bil-fakoltajiet soliti. Fir-relazzjoni tieghu l-abbli perit legali rrileva, dwar l-ewwel talba attrici, li jirrizulta li s-socjeta attrici opponiet ir-registrazzjoni. Ma jirrizultax pero’ meta tali opposizzjoni giet notfikata lis-socjeta konvenuta li pero’ effettivament issottomettiet kontro dikjarazzjoni. F’dawn ic-cirkostanzi ma jistax jinghad li jirrizulta li l-imsemmija kontro-dikjarazzjoni saret tardivament u ghalhekk l-ewwel domanda attrici ma tirrizultax fundata u kwindi ghandha tigi michuda.

Jigi ukoll rilevat li 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-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.

Fil-presenti kawza (88/91) is-socjeta estera qed tipprocedi kontra s-socjeta lokali 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.

B’referenza partikolari ghall-kawza citazzjoni numru 1197/91 fejn l-istess socjeta estrera qed tagixxi kontra l-istess socjeta’ lokali, kontra l-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali u kontra kuratur li jirrappresenta lil kull min jista’ jkollu interess fil-kawza. Fl-istess kawza citazzjoni numru 1197/91 l-imsemmija socjeta estera qed titlob principalment li jigi dikjarat u decis li r-registrazzjoni hawn Malta, f’isem is-socjeta’ konvenuta, tat-trademark bil-kelma “PLAYBOY” 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. Issir ukoll referenza ghas-sentenza tallum stess fl-istess kawza citazzjoni numru 1197/91 fejn gie deciz u dikjarat 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. Inoltre gie ordnat 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 jikkancella kull certifikat relattiv li inhareg dwar dik ir-registrazzjoni.

Hu evidenti li dak li gie deciz fl-imsemmija kawza citazzjoni numru 1197/91 ikopri t-talbiet kollha attrici fil-presenti kawza (88/91). Il-presenti kawza donna li tirreferi ghar-registrazzjoni li ghad trid issir, mentri l-imsemmija kawza citazzjoni numru 1197/91 tirreferi ghall-istess registrazzjoni li pero' kienet gia sehhet. Ghalhekk issir referenza specifika ghall-imsemmija sentenza tallum stess fil-kawza citazzjoni 1197/91 u l-konstatazzjonijiet, il-konsiderazzjonijiet kollha li saru fl-istess sentenza kif ukoll dak li gie deciz ghandhom kollha japplikaw ghall-presenti sentenza.

In vista ta' dak kollu li gie premess, b'mod partikolar dak premess fil-paragrafu ta' qabel dan jirrizulta li hu opportun li l-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-talbiet fil-presenti kawza.

Ghal dawn il-motivi:-

Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-kawza.

In vista tac-cirkostanzi partikolari tal-kaz l-ispejjez kollha jithallsu bin-nofs bejn is-soceta estera attrici u s-socjeta lokali konvenuta.

< Sentenza Finali >

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