



QORTI TA' L-APPELL

**S.T.O. PRIM IMHALLEF
VINCENT DE GAETANO**

**ONOR. IMHALLEF
JOSEPH D. CAMILLERI**

**ONOR. IMHALLEF
JOSEPH A. FILLETTI**

Seduta tas-16 ta' Marzu, 2009

Appell Civili Numru. 892/2003/1

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B, LL.D, bhala
mandatarju specjali tas-socjeta` estera *Rothmans of
Pall Mall Limited*, ta' 65 Pall Mall, London SW1Y 5HZ,
ir-Renju Unit**

v.

**Dr. Joseph P. Bonnici nominat b'digriet tal-Qorti tas-
17 ta' Settembru, 2003 bhala kuratur deputat biex
jirraprezenta lis-socjeta` estera *Tetrakaz S.A*, ta'
Austrasse 49, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein.**

Il-Qorti;

I. Is-Sentenza Appellata.

1. Dana huwa appell maghmul mis-socjeta` attrici mis-sentenza moghtija mill-Prim Awla tal-Qorti Civili, fit-30 ta' Marzu 2006. B'din is-sentenza, l-ewwel Qorti cahdet it-talbiet tas-socjeta` attrici, liema talbiet kienu indirizzati biex il-Qorti tiddikjara invalida, *ai termini* tal-Artikolu 43(1) tal-Kap. 416, ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 "*BUSINESS KING SIZE*" tas-socjeta` konvenuta, minhabba li l-istess *trademark* kienet giet registrata bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-Artikoli 4(1)(a), 4(3)(b) u 4(6) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta. Is-sentenza appellata qeghda tigi hawn riprodotta billi fiha hemm kontenuti t-talbiet tas-socjeta` attrici, l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta, kif ukoll il-motivazzjoni li wasslet lill-ewwel Qorti li tichad it-talbiet tas-socjeta` attrici.

Is-sentenza appellata tghid hekk:

"Il-Qorti;

"Rat ic-citazzjoni pprezentata mill-attur *nomine* fid-29 ta' Awwissu, 2003, li in forza taghha wara li ppremetta illi;

"Is-socjeta` attrici hija proprjetarja tat-*trademark* "*ROTHMANS*" in *konnessioni* ma' prodotti ta' tabakk, sigaretti, artikli ta' tipjip u suffarini, liema *trademark* huwa maghruf madwar id-dinja nkluz f'Malta;

"F'Malta hemm registrati f'isem is-socjeta` attrici zewg *trademarks in partikolari*, u cioe`;

"(a) numru 6091 – ROTHMANS KSF (tikketta), ghal "*cigarettes, tobacco and cigars*" [(b'effett mit-tmintax (18) ta' Lulju ta' l-elf disa' mija sebgha u hamsin (1957)], u

"(b) numru 9231 – ROTHMANS KING SIZE (tikketta), ghal "*tobacco, raw or manufactured, smokers' articles and matches*" [b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Awwissu ta' l-elf disa' mija u sebgha u sittin (1967)];

“B’effett mis-sebgha (7) ta’ Dicembru elfejn u wiehed (2001) u bil-priorita` mit-tnejn u ghoxrin (22) ta’ Ottubru ta’ l-elfejn u wiehed (2001) is-socjeta` konvenuta rregistrat f’isimha *trademark* bin-numru ta’ registrazzjoni 35409 konsistenti f’tikketta li tinkludi l-kliem “*BUSINESS KING SIZE*”, u dan ghal “*tobacco, smokers’ articles, matches*”, u ghal dan l-iskop hareg l-avviz skond il-ligi fil-Gazetta ta’ l-Gvern fil-harga ta’ l-erbgha (4) ta’ Marzu ta’ l-elfejn u tlieta (2003);

“L-uzu fil-kummerc *da parti* tas-socjeta` konvenuta ta’ t-*trademark* bin-numru 35409 jista’ facilment johloq tahwid u konfuzjoni, speċjalment f’cirkostanzi fejn il-prodotti “*ROTHMANS*” ta’ s-socjeta` attrici issa ilhom fuq is-suq Malti ghal hafna snin biex b’hekk is-socjeta` attrici ghandha kull interess li tippromwovi din il-kawza sabiex jigu salvagwardjati d-drittijiet taghha fir-rigward ta’ l-proprjeta` industrijali taghha u l-avvjament li akkwizixxiet fis-suq Malti *in konnessjoni* ma’ l-istess;

“It-*trademark* numru 35409 ma jiddistingwix il-prodotti tas-socjeta` konvenuta minn dawk tas-socjeta` attrici, u ghaldaqstant ma jinkwadrix ruhu fid-definizzjoni ta’ *trademark* kontenuta fl-Artikolu tnejn (2) sub-artikolu wiehed (1) ta’ l-Att ta’ l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erba’ mija u sittax (416) ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta];

“*Inoltre*, peress li t-*trademark* numru 35409 hija ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx tqarraq bil-pubbliku u wkoll l-applikazzjoni ghalih kienet saret b’malafidi, dan imur kontra d-disposizzjonijiet ta’ (3) paragrafu “b” u sitta (6) ta’ l-istess Att ta’ l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks*;

“Ghalkemm debitament interpellata permezz ta’ ittra nterpellatorja datata tnax (12) ta’ Mejju elfejn u tlieta (2003) sabiex tieqaf u tiddezisti mill-agir abusiv u llegali taghha u ccedi t-*trademark* numru 35409, is-socjeta` konvenuta xorta wahda baqghet inadempjenti;

“Talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din l-Onorabbli Qorti m'ghandhiex;

“(1) Tiddikjara, *ai termini* ta' l-Artikolu tlieta u erbghin (43) sub-artikolu wiehed (1) ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erba' mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta], ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 “*BUSINESS KING SIZE*” (tikketta) bhala invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-Artikolu erbgha (4) sub-artikolu wiehed (1) paragrafu “a” ta' l-istess Att;

“(2) tiddikjara, *ai termini* ta' l-Artikolu tlieta u erbghin (43) sub-artikolu wiehed (1) ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erba' mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta], ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 “*BUSINESS KING SIZE*” (tikketta) bhala invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-Artikolu erbgha (4) sub-artikolu tlieta (3) paragrafu “b” ta' l-istess Att;

“(3) tiddikjara, *ai termini* ta' l-Artikolu tlieta u erbghin (43) sub-artikolu wiehed (1) ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erba' mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta], ir-registrazzjoni ta' t-*trademark* numru 35409 “*BUSINESS KING SIZE*” (tikketta) bhala invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-Artikolu erbgha (4) sub-artikolu sitta (6) ta' l-istess Att;

“Bl-ispejjez, komprizi dawk ta' l-ittra nterpellatorja datata tnax (12) ta' Mejju elfejn u tlieta (2003), kontra s-socjeta` konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

“Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut *nomine* li *in forza* taghha ecepixxa illi;

“1. L-ewwel talba attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u ghandha ghalhekk tigi michuda bl-ispejjes *stante* illi r-registrazzjoni numru tlieta hamsa erbgha zero disgha (35409) konsistenti f'tikketta bil-kliem “*BUSINESS KING*

SIZE” tikkwalifika bhala *“trademark”* taht id- definizzjoni relattiva f’Artikolu 2 ta’ l-att tas-sena elfejn (2000) dwar it- *Trademarks* (Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta’ Malta). Kopja certifikata bir-registrazzjoni numru tlieta hamsa erbgha zero disgha (35409) tinsab hawn annessa u mmarkata bhala Dokument *“TSAI”*.

“2. It-tieni talba attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u ghandha ghalhekk tigi michuda bl-ispejjes *stante* illi r-registrazzjoni numru tlieta hamsa erbgha zero disgha (35409) konsistenti f’tikketta bil-kliem *“BUSINESS KING SIZE”* mhijiex *“trademark”* li hija ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew li tqarraq bil-pubbliku dwar ix-xorta, kwalita`, origini geografika jew kull mod iehor ta’ l-oggetti li ghalihom tirreferi r-registrazzjoni.

“1. It-tielet talba attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u ghandha ghalhekk tigi michuda bl-ispejjes *stante* li r-registrazzjoni numru tlieta hamsa erbgha zero disgha (35409) konsistenti f’tikketta bil-kliem *“BUSINESS KING SIZE”* ma gietx ottenuta b’malafidi.

“4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

“Rat id-dikjarazzjonijiet guramentati tal-partijiet;

“Rat id-digrieti moghtija minn din il-Qorti;

“Rat in-nota tal-eccezzjonijiet ulterjuri tal-konvenut *nomine* li in forza taghha hu ecepixxa illi;

“1. (i) premess li s-socjeta` li taghha l-attur *nomine* huwa l-mandatarju pprezentat citazzjoni fl-istess ismijiet u li ggib in-numru 397/2004 GV u li giet appuntata ghas-smiegh ghas-seduta tat-8 ta’ Novembru, 2004 (kopja qieghda tigi hawn annessa u mmarkata Dokument JPB1) f’liema citazzjoni l-istess socjeta` qieghda titlob li l-istess *trademark* mertu ta’ din il-kawza tigi dikjarata invalida billi hija identika jew simili b’tali mod li tohloq il-probabilita` ta’ konfuzzjoni min-naha tal-pubbliku inkluza l-probabilita` ta’ assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* precedenti proprjeta` registrata tas-socjeta` li taghha l-attur *nomine*

huwa l-mandatarju, u (ii) premess ukoll li sabiex *trademark* tigi attakata fuq il-bazi msemija fic-citazzjoni numru 397/2004 GV trid tkun giet validament registrata, tezisti kontradittorjeta` procedurali bejn l-azzjoni proposta permezz ta' din il-kawza u dik proposta fil-kawza numru 397/2004GV, kontradittorjeta` tali li ma tippremettix li din il-kawza tibqa' treggi fl-istess hin li hemm il-kawza numru 397/2004 GV ghall-dikjarazzjoni ta' invalidita` minhabba allegata identicita` jew similitudini bejn it-*trademarks* rispettivi tas-socjeta` attrici u tas-socjeta` eccipjenti.

“2. Ghalhekk it-talbiet attrici f'din il-kawza ghadhom jigu michuda bl-ispejjez billi proceduralment inholqot sitwazzjoni fejn il-kawza promossa permezz tac-citazzjoni numru 397/2004 GV qieghda tippresupponi l-esistenza tat-*trademark* numru 35409 taht il-Kap 416 tal-Ligijiet ta' Malta haga li f'din il-kawza l-istess socjeta` attrici qieghda tichad.

“3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

“Rat id-dikjarazzjoni guramentata annessa;

“Rat l-atti tal-kawza u d-dokumenti esebiti;

“Rat is-sentenza preliminari ta' din il-Qorti tal-20 ta' Jannar, 2005, li *in forza* cahdet l-eccezzjonijiet ulterjuri sollevati mill-konvenuti *nomine* fl-4 ta' Ottubru, 2004, bhala li huma nfondati fid-dritt, u ordnat il-proseguwiment tal-kawza fil-meritu; l-ispejjez ta' din id-decizjoni jithallsu mill-konvenut *nomine*;

“Semghet il-provi li ressqu l-partijiet;

“Rat l-affidavits imressqa bhala prova;

“Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

“Rat in-nota tal-osservazzjonijiet tal-partijiet;

“Rat li l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

“Ikkunsidrat;

“Illi l-attur *nomine* qed jagixxi fil-kwalita` ta' proprjetarju tat-*trademark* “*Rothmans*”, partikolarment tal-marka (tikketta) “*Rothmans KSF*” u tal-Marka (tikketta) “*Rothmans King Size*”, li huma registrati hawn Malta bin-numri 6091 u 9231 rispettivament. Illi l-konvenut *nomine* irregistra hawn Malta l-marka (tikketta) “*Business King Size*” u dan bin-numru 35409. L-attur *nomine*, f'din il-kawza, qed jinvoka l-Artikolu 43 tal-Att XVI tal-2000 dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) u qed jitlob li t-*trademark* registrata mill-konvenut *nomine* tigi dikjarata invalida peress li kienet registrata bi ksur ta' diversi provvedimenti tal-Artikolu 4 ta' l-istess Att. L-attur *nomine*, fil-fatt, qed jinvoka l-Artikolu 4(1)(a), l-Artikolu 4(3)(b) u l-Artikolu 4(6).

“Dawn il-provedimenti jipprojbixxu r-registrazzjoni ta' *trademark* jekk:

“(i) is-sinjal ma jigix rapprezentat b'mod grafiku u li bih jistghu jintgharfu l-oggetti u s-servizzi ta' xi impriza minn dawk ta' imprizi ohra;

“(ii) is-sinjal ikun ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita` jew origini geografika ta' l-oggetti jew tas-servizzi jew b'kull mod iehor li jkun;

“(iii) l-applikazzjoni ghas-sinjal ikun sar b'malafidi.

“L-ewwel ilment tal-attur *nomine* jiffoka direttament fuq id-definizzjoni ta' *trademark*, u hu fis-sens li l-marka registrata mill-konvenut ma kellhiex tigi hekk registrata peress li ma tissodisfax ir-rekwiziti tal-ligi biex l-istess tikkwalifika bhala “*trademark*”.

“Id-definizzjoni ta' *trademark* tikkontjeni tlett elementi: (i) li tkun sinjal; (ii) li s-sinjal ikun jista' jigi rapprezentat b'mod grafiku, u (iii) li s-sinjal ikun registrat b'mod li jistghu jintgharfu l-oggetti u s-servizzi ta' xi impriza minn dawk ta' impriza ohra.

“Dwar l-ewwel element, jinghad li l-kuncett hu wiehed wiesgha, u jkopri, kif intqal fil-kawza **Phillips Electronics BV vs Remington Consumer Products**, deciza mill-*High Court* fl-Ingilterra fl-1998 per Jacob J, “*anything which can convey information*”.

“It-tieni element jirrikjedi li l-marka tkun tista' tigi riprodotta b'mod li jkun jidher. Kif osservat il-Qorti Ewropea ta' Gustizzja fil-kaz **Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent-und Markenamt** (kaz 273/00 deciz fl-2003), “*If the users of that register (ir-registru tat-trademarks mizmum mill-Kontrollur tal-Proprieta` Industrijali) are to be able to determine the precise nature of a mark on the basis of its registration, its graphic representation in the register must be self-contained, easily accessible and intelligible*”. Jidher li jista' jkun problemi f'kaz ta' registrazzjoni ta' marki konsistenti fi hsejjes jew irwejjah, *pero`*, ghal fini ta' din il-kawza, il-markju tal-konvenut *nomine* ghandu jitqies li facilment jissodisfa dawn iz-zewg elementi, peress li hu sinjal li hu rapprezentat b'mod li jidher.

“It-tielet element jimponi l-htiega ta' “*distinctiveness*”, u jidher li l-attur *nomine* qed jishaqq l-aktar fuq dan it-tielet element fl-opposizzjoni tieghu ghal markju tal-konvenut *nomine*. Fl-ewwel lok, tajjeb li wiehed jinnota li l-attur *nomine* mhux qed iressaq azzjoni ta' konkorenza illecita bazata fuq l-Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc, u lanqas azzjoni ta' konfondibilita` ta' markji (azzjoni taht l-Artikolu 43(2)(a) tal-Kap. 416), izda qed jallega li l-markju tal-konvenut *nomine* ma messux gie registrat ghax ma jissodisfax il-kriterji tal-Artikolu 4 tal-Kap. 416.

“L-Onorabbli Qorti tal-Kummerc, fil-kawza **Vassallo vs Caruana**, deciza fis-7 ta' Gunju, 1950, osservat li “*bejn l-azzjoni ta' konkorenza sleali u dik ta' opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trademark minhabba l-konfondibilita` taghha mal-markju diga` registrat favur min jopponi ghal dik ir-registrazzjoni, hemm differenza importanti; ghalhiex filwaqt illi f'materja ta' konkorenza sleali ghandu jigi kunsidrat l-ghemil kollu tal-konkorrent fil-kumless tieghu, f'kaz ta' azzjoni dwar registrazzjoni ta' trademark, il-*

kwistjoni hija jekk il-markju li jrid jigi registrat huwiex konfondibbli mal-markju gia` registrat ta' min jopponi r-registrazzjoni".

Issa kif inghad, l-azzjoni attrici ma hi l-ebda wahda minn dawn iz-zewg azzjonijiet, izda timmira ghat-thassir tar-registrazzjoni ta' *trademark* li, qed jallega, oggettivament m'hiex distintiva fis-sens tal-ligi.

"Dan l-istharrig ma jirrekjedix ezami komparattiv bejn markju u iehor u lanqas jekk il-markju *"is likely to cause confusion with other similar marks"*, izda jrid jsir stharrig fuq jekk il-markju *in kwistjoni* jiddentifika b'mod car l-origini ta' dak il-prodott; ghal dan il-ghan, *pero`*, relazzjoni ma markji ta' prodotti ohra jista' u ghandu jsir. Kif osservat il-Qorti Ewropea ta' Gustizzja fil-kaz **Canon Kabushika Kaisha vs Metro Goldwyn Mayer Inc**, kaz numru 39/97 deciz fl-1998, *"... the essential function of the trademark is to guarantee the identity of the origin of the market product to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others that have another origin"*.

"F'dan is-sens hu permissibbli li jitnisslu xi principji li johrog mill-kazijiet li kienu jittrattaw allegat sebh bejn markju u iehor, basta li dawn ikunu kompatibbli mal-azzjoni attrici. Hekk intqal li, biex wiehed jara jekk hemmx il-konfondibilita`, irid iqis il-markju kollu fl-assjiet tieghu, u fil-waqt li identita` assoluta mhux mehtiega, trid tittiehed konsiderazzjoni tal-idea dominanti u/jew tal-impressjoni generali tal-markji u jara jekk dawn humiex simili. Kif qalet l-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza **Page vs Tanti Bellotti**, deciza fl-15 ta' Marzu, 1905, *"non si deve badare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce, ... per escludere la contrafezione non si puo' sostenere che i singoli segni che compongono il marchio, siano facilmente distinguibili gli uni degli altri, se i marchi si osservano l'uno vicino all'altro e si confrontino; un tale confronto non si puo' esigere dagli abituali compratore di generi di giornaliero consumo"*.

“Intqal ukoll illi biex wiehed jara jekk markju jingharafx minn iehor wiehed irid jiehu *in konsiderazzjon* il-percezzjoni tal-konsumatur ordinarju, *pero`*, hu tajjeb li wiehed izomm quddiem ghajnejh dak li osserva Neville J fil-kawza **Thorne & Co Ltd vs Sandaw**, 1912, kwotat mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza **Portanier vs Abela**, deciza fl-20 ta' Jannar, 1950, u *cioe`*:

““You ought not to consider what mistakes merely ignorant and careless people make; it is far more important that fair and honest trading should not unnecessarily be interfered with than that every fool in the country should be protected from the consequences of his own folly. Therefore, I think you must deal with the ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and, if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it”.

“Fil-kuntest tal-azzjoni attrici, wiehed irid izomm quddiem ghajnejh dak li osservat il-*High Court* ingliza fil-kawza **Glaxo Group vs Dowelhurst Ltd**, deciza fl-2000, fis-sens li, *“overall, the distinctiveness requirement means that the main purpose of a trademark is to convey a message about the source of and responsibility for quality of the goods or services that are labelled with the mark”.* Ghalhekk, biex wiehed jara jekk il-markju tal-konvenut *nomine* jissodisfax il-vot ta' *“distinctiveness”* irid jara jekk dak il-markju jaghtix hsieb ta' origini differenti minn dak li jista' jaghti markju iehor; ghal dan il-ghan wiehed irid jezamina l-markju fl-assjem u t-totalita` tieghu, mehud *in konsiderazzjoni* l-percezzjoni ta' bniedem ordinarju.

“Il-Qorti ezaminat il-markju registrat mill-konvenut *nomine* u tara li persuna ta' intelligenza ordinarja ghandha tifhem u tapprezza mill-ewwel li l-origini ta' dak il-markju hu differenti minn prodotti ohra li ghandhom origini ohra. Il-kliem *“Business King Size”* huma stampati cari fuq il-markju, u dawn il-kliem jindikaw origini differenti minn ta' prodotti ohra. Il-fatt li gew uzati l-kuluri *blue* u abjad, uzati fuq markji ta' prodotti simili b'origini differenti, ma jwassalx

ghall-konkluzzjoni li l-markju mhux distinttiv bizzejjed. Il-markju mehud fit-totalita` tieghu jindika origini partikolari, u ghalkemm il-kelma “*business*” hija kelma fl-uzu komuni, fil-kumpless tal-markju, dik il-kelma tista' takwista karattru distintiv f'regim tat-tabakk.

“L-awtur David Bainbridge fil-ktieb “*Intellectual Property*” (5th Edit. 2002), jghid f'pagna 552 illi:

“‘The prase ‘capable of distinguishing’ was also used in the 1938 Act. It was the basic test for registration in Part B of the register. It seems reasonable to use the construction of the phrase used by Sargant LJ in Davies v Sussex Rubber Co where he suggested that the mark is capable in time of becoming distinctive with use or, at least, not incapable of becoming distinctive. A similar test was used in AD2000 Trade Mark where it was held that a sign is capable of distinguishing for the purposes of s 1(1) of the 1994 Act even if it is so capable only to the limited extent of being not incapable of distinguishing. As in that case, the Court of Appeal in 1-800 FLOWERS Inc v Phonenames Ltd, accepted that alphanumeric marks could be capable of distinguishing goods or services. However, the application to register 800-FLOWERS as a trade mark failed as, on the evidence, the focus was on the mark as a mnemonic for a telephone number rather than on the applicant’s business. In Premier Luggage and Bags Ltd v Premier Company (UK) Ltd, the court held that although ‘Premier’ was an ordinary laudatory word it was capable of distinguishing the claimant’s cases and bags, as it was not incapable of distinguishing them from those of other traders. Judicial examples of signs which are unregistrable on the ground that they are not capable of distinguishing as they describe the article to which they are applied include ‘soap’, ‘banana’, ‘Bunsen burner’ and ‘Wellington boot’. The same could be said for marks for services as ‘window cleaning’, ‘car washing’ or ‘legal advice’.”

“Fil-fehma tal-Qorti, il-markju tal-konvenut *nomine* ghandu jitqies li jista' johloq immagini cara u precisa tal-origini tieghu. Min jara dak il-markju fuq pakkett ta' sigaretti, u

juza attenzjoni ordinarja fl-ezami tieghu, ghandu mill-ewwel jintebah bl-origini partikolari tieghu, differenti minn dak ta' sigaretti ta' manufatturi ohra. Min ihares lejn il-markju tal-konvenut *nomine* m'ghandux jahseb li dak il-prodott ghandu origini bhal dak, nghidu ahna, ta' "*Rothmans King Size*", ghax l-isem tal-prodott fuq il-markju ghandu mill-ewwel jindika origini differenti, jigifieri li dak il-prodott gej minn kumpanija jew persuna differenti minn dik jew dak li jispaccja prodotti simili fis-suq.

"Kliem li ghandhom "*phonetic equivalence*" mal-prodott, jew li ghandhom effett "*laudatory*", jista' jsibu problema biex ikunu accettati bhala "*distinctive*" (ara, per eżempju, il-kaz **Froot Loops Trade Mark case**, deciz mill-*High Court* ingliz fl-1998, ghal kaz tat-*trademark* "*Froot Loops*" fil-kuntest ta' cereali u *fruit loops*, u l-kaz "re Joseph Crosfield & Sons Ltd", deciz mill-Qorti tal-Appell fl-Ingilterra fl-1910, ghar-rigward tal-markju "*Perfection*" fil-kuntest ta' sapun), izda, f'dan il-kaz, il-markju tal-konvenut *nomine* ma jbatix minn dawn il-problemi, u dak il-markju, relatat ma' prodotti ta' tabakk, huwa bizzzejjed inventiv u originali biex jissodisfa l-vot ta' "*distinctiveness*" kif rikjest mil-ligi.

"L-attur *nomine* jilmenta wkoll li l-markju tal-konvenut *nomine* jqarraq lill-pubbliku dwar ix-xorta, kwalita` jew origini geografika tal-oggett. Il-Qorti ma tarax li l-markji kontestat jista' jaghti lok, f'mohh il-pubbliku, li l-prodott ghandu xi kwalita` jew xorta partikolari. L-isem intghazel biex, forsi, nies li jinvolvu ruhhom fin-negozju jithajru jixtri dak il-pakkett, *pero`*, ma hemm xejn fl-isem li hu relatat mal-prodott innifsu. Fl-Ingilterra kien hemm kaz fejn il-kelma "*Orlwoola*" ma gietx accettata *in relazzjoni* ma abiljamenti, ghax il-konsumatur seta' jassocja l-kelma mal-fatt li l-prodotti kienu maghmula kollha mis-suf, meta fil-fatt ma kienx hekk. Hija din it-tip ta' relazzjoni jew abinament li l-ligi trid tevita, izda f'dan il-kaz din il-korrellazzjoni ma tirrizultax.

"Fl-ahhar nett, l-attur *nomine* jilmenta li l-markju inkiseb b'mala fidi. Dan ifisser li r-registrazzjoni tal-markju ma jkunx sar ghal skop genwin, jew ikun sar biex issir hsara lil

persuna ohra. Fil-ktieb aktar qabel kwotat ta' David Bainbridge jinghad a *propositu* ta' dan, f'pagna 566, is-segwent:

“Registration will be refused if or to the extent that the application is made in bad faith. The main difficulty here is determining exactly what is meant by bad faith. A number of meanings are possible. It might be restricted to cases where some dishonesty or fraud is involved on the part of the applicant or it may be relevant where the behaviour of the applicant falls below what are considered to be acceptable practices in business. As an applicant has, in the UK, to declare that the mark is being used by the applicant or with his consent in relation to the goods or services for which it is sought to register the mark or that he has a bona fide intention that it should be so used, bad faith could extend to a situation where the applicant is not using the mark and has no intention of doing so. The meaning of bad faith is particularly important as it is frequently raised in opposition or revocation proceedings”.

“L-awtur Paul Torremans fil-ktieb *“Intellectual Property Law”* (4th Edit, 2005), jghid hekk fuq dan il-kuncett (pag. 388):

“By section 3(6), a trade mark shall not be registered if the application is made in bad faith, which, according to the Court of Appeal means that the applicant’s knowledge was such that the direction to apply would be regarded as in bad faith by a person adopting proper standards where the mark is sought solely to obstruct someone else’s planned registration, or where there is no intention to use the mark in trade. Section 3(6) of the 1994 Act was raised in Mickey Dees (Nightclub) Trade Mark, a case that came before the Trade Mark Registry and which to a certain degree involved both examples. MD, known as Mickey Dee, had applied for a trade mark in the name Mickey Dees in respect of ‘provision of nightclub services: presentation of live music performances’. He only provided the latter of the range of services listed in the application though and at the same time he was employed as manager of a nightclub which his employer had

baptised Mickey Dees. He is held that he acted in bad faith when he applied for the mark in respect of the provision of nightclub services. His application resulted in his employer being unable to register the trade mark”.

“F’dan il-kaz ma jirrizultax li l-konvenut *nomine* agixxa b’mala fidi. Il-prodott ilu fis-suq ghal certu zmien, u r-registrazzjoni f’Malta kienet mehtiega minhabba l-fatt li diversi persuna kienu qed juzaw l-portijiet ta’ Malta biex minnhom jghaddu prodotti foloz ghas-suq ewropej jew tal-afrika, u r-registrazzjoni saret biex il-proprietarju tal-markju jkun jista’ jiehu passi biex jikkontrolla x’jghaddi mill-portijiet ta’ Malta u b’hekk jipproteggi l-isem tal-prodotti tieghu. Ma jirrizultax li l-hsieb tal-konvenut *nomine* kien biex icahhad lill-attur *nomine* minn xi dritt ta’ registrazzjoni, u r-registrazzjoni tal-markju sar b’skop genwin li jsir negozju b’dak l-isem u li tinfirex il-protezzjoni ghal prodotti tal-proprietarju. *Kwindi*, ma jirrizulta ebda agir b’mala fidi.

“Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet fuq indikati, tiddisponi mill-kawza billi tichad it-talbiet tal-attur *nomine*.

“L-ispejjez tal-kawza, hlief ghal dawk gia` decizi, jithallsu mill-attur *nomine*.

II. L-Appell.

2. Peress li s-socjeta` attrici hasset ruhha aggravata b’din id-decizjoni, hija interponiet appell minnha quddiem din il-Qorti permezz ta’ rikors prezentat fid-19 ta’ April 2006. Hemmhekk, wara li spjegat dettaljatament l-aggravji taghha hija talbet li din il-Qorti joghgobha thassar is-sentenza appellata u tipprovdi minflok billi tilqa’ l-appell u tilqa’ t-talbiet attrici wara li tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta` appellata kontenuti fin-nota ta’ eccezzjonijiet tad-19 ta’ Dicembru 2003, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-istess socjeta` appellata.

3. Is-socjeta` appellata kkontestat l-appell b’risposta pprezentata fil-25 ta’ April 2006. Ghar-ragunijiet fiha dettaljatament spjegati, hija talbet li din il-Qorti joghgobha

tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra s-socjeta` appellanti.

4. Kif jirrizulta mill-verbal redatt fl-udjenza tal-5 ta' Mejju 2008, id-difensuri tal-kontendenti qablu li jkun opportun li l-appell odjern jinstema' flimkien ma' appell iehor bejn l-istess partijiet li jgib in-numru 397/04 GV. Sussegwentement, fl-udjenza tal-20 ta' Ottubru 2008, din il-Qorti ordnat li z-zewg appelli jigu trattati kontestwalment, izda li kellhom jinghataw zewg sentenzi separati.

III. Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti.

5. Is-socjeta` attrici issa appellanti oggezzjonat ghar-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 "*BUSINESS KING SIZE*" permezz ta' zewg kawzi fl-istess ismijiet wahda dik odjerna li ggib in-numru 892/03 TM u ohra, li giet deciza finalment minn din il-Qorti wkoll illum, li ggib in-numru 397/04 GV. Fl-odjerna kawza, s-socjeta` attrici qeghda titlob li l-imsemmija registrazzjoni tat-*trademark* 35409 tigi dikjarata invalida fuq allegazzjoni li dik ir-registrazzjoni kienet saret bi ksur ta' tlett (3) disposizzjonijiet separati tal-Artikolu 4 tal-Att Dwar it-*Trademarks*, Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, li ghandu bhala nota marginali il-frazi "ragunijiet assoluti ghar-rifjut". Il-kawza l-ohra, cioe` dik li ggib in-numru 397/04 GV, hija bbazata fuq disposizzjoni partikolari tal-Artikolu 6 tal-istess Kap. 416, fejn hawnhekk in-nota marginali relattiva tindika r-ragunijiet ghar-rifjut ta' registrazzjoni bhala ragunijiet relattivi. Tajjeb li jinghad li l-imsemmi Kap. 416 gie fis-sehh biex jimplimenta l-European Trademarks Directive tal-21 ta' Dicembru 1988 li ggib in-numru 89/104/EEC.

6. Is-socjeta` attrici bbazat il-lanjanza taghha kontra r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409, kif diga` inghad, fuq tlett disposizzjonijiet differenti tal-Artikolu 4 tal-Kap. 416 u cioe` is-sub-artikolu 1 paragrafu 'a', is-sub-artikolu 3 paragrafu 'b' u s-sub-artikolu 6. Dawn il-provvedimenti jiprobixxu registrazzjoni tat-*trademark* jekk:

i) is-sinjal ma jigix rapprezentat b'mod grafiku u li bih jistghu jintarfu l-oggetti u servizzi ta' xi impriza minn dawk ta' impriza ohra;

ii) is-sinjal ikun ta' tali xorta li jqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li jqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita` jew origini geografika tal-oggetti jew tas-servizzi jew b'kull mod iehor li jkun;

iii) l-applikazzjoni ghas-sinjal ikun sar b'malafede.

L-ewwel Qorti ma laqghetx il-lanjanzi tas-socjeta` attrici u ghalhekk cahdet it-tlett talbiet taghha li jikkorrispondu mat-tlett lanjanzi taghha fuq imsemmija.

7. L-ewwel aggravju tas-socjeta` appellanti jikkoncerna l-oggezzjoni li ghamlet is-socjeta` attrici fuq il-bazi tal-allegazzjoni taghha li t-*trademark* 35409 kienet giet registrata bi ksur tal-Artikolu 4, sub-artikolu 1 paragrafu 'a' ta' l-imsemmi Kap. 416. Ta' min ighid hawn li din id-disposizzjoni timplimenta bazikament l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1)(a) tad-Direttiva Ewropeja fuq imsemmija. Bazikament is-socjeta` appellanti qeghda tikkontesta r-ragunar tal-ewwel Qorti, li t-*trademark* 35409 kien "bizzzejjed inventiv u originali biex jissodisfa l-vot ta' '*distinctiveness*' kif rikjest mil-ligi". Is-socjeta` appellanti enfasizzat li t-talba gudizzjarja partikolari taghha ma kienitx dwar sinjal konsistenti eskklusivament fil-kliem "*BUSINESS KING SIZE*" izda invece kienet tirrigwarda sinjal konsistenti f'tikketta inkorporanti fost elementi ohra mhux registabbli wahedhom il-kelma "*BUSINESS*", u l-kliem "*KING*" u "*SIZE*" miktubin tahtha ilkoll fuq sfond ta' skema ta' kuluri prattikament identici mal-iskema li tidher fuq il-marki ferm qabel registrati tas-socjeta` appellanti, u dan kollu f'cirkostanzi fejn l-iskema ta' kuluri tinsab registratra *ad exclusionem* favur is-socjeta` appellanti permezz tal-*colour claim* formanti parti integrali mir-registrazzjoni tal-marka "*Rothmans King Size*". Is-socjeta` appellanti qeghda ssostni f'dana l-appell taghha li l-kwistjoni sollevata minnha permezz tal-ewwel talba gudizzjarja li tressqet fl-att tac-citazzjoni, tikkonsisti fil-kwezit jekk sinjal konsistenti f'tikketta li jkollu skema ta'

kuluri u format bejn wiehed u iehor identici ghal-iskema u format tat-*trademark* relattivi tas-socjeta` appellanti, salv fis-sustanza ghal kelma “*Business*” minflok “*Rothmans*”, huwiex effettivament sinjal li di per se` huwa oggettivament distintiv bizzzejjed sabiex ikun jista’ jikkwalifika bhala *trademark* ghall-iskopijiet tal-interpretazzjoni tat-*trademark* moghtija fl-Artikolu 2 tal-Kap. 416 imsemmi. Is-socjeta` appellanti ssostni li t-tikketta meritu tal-vertenza mhijiex distintiva bizzzejjed tal-prodotti tas-socjeta` appellata ghaliex b’tali tikketta s-socjeta` appellata geghda tahtaf u tikkapparra ghalha elementi distintivi tal-prodotti “*Rothmans King Size*” tas-socjeta` appellanti. Hija ssostni li s-socjeta` appellata abbinat flimkien l-iskema ta’ kuluri partikolari li huma elementi tat-*trademark* “*Rothmans King Size*” u cioe` l-blu, l-abjad, ahmar u deheb flimkien mal-kelma “*Business*”, liema kelma per se` ma hijiex bizzzejjed distintiva ghaliex tfisser sempliciment negozju u t-*trademarks* kollha jittrattaw dwar negozju. Is-socjeta` appellanti ssostni li ma’ l-ewwel daqqa’ ta’ ghajn il-markju meritu tal-vertenza jaghti l-impressjoni cara li se *mai* hu sinjal li jorigina minn xi intrapriza tar-Rothmans, meta fil-fatt ma hux hekk.

8. Kif diga` inghad illum stess din il-Qorti ppronunzjat sentenza fil-kawza l-oħra bejn l-istess kontendenti cioe` c-citazzjoni numru 397/04 GV li biha giet konfermata sentenza moghtija mill-Prim Awla tal-Qorti Civili fid-9 ta’ Otturbru 2006. B’dik is-sentenza giet dikjarata invalida r-registrazzjoni tat-*trademark* 35409 konsistenti f’tikketta li tinkludi l-kliem “*Business King Size*” minhabba li dik it-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-Artikolu 6 (2) tal-imsemmi Kap. 416. F’dik is-sentenza *inter alia* ntqal hekk:

“...din il-Qorti, wara li qieset ic-cirkostanzi kollha tal-kaz, waslet ghall-konkluzjoni li ghandha tikkondividi l-konkluzjoni tal-ewwel Qorti li t-*trademarks* tas-socjeta` appellanti numru 35409 hija bizzzejjed simili ghat-*trademark* tas-socjeta` appellata b’tali mod li hemm verament probabbilita` ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku kif jissemma’ fl-Artikolu 6 (2) tal-Kap. 416”

9. La darba din il-Qorti kkondividiet din il-konkluzzjoni tal-ewwel Qorti fis-sentenza taghha fil-kawza l-oħra mogħtija illum stess, evidentement din il-Qorti ma tistax taqbel mal-konkluzzjoni raggunta fis-sentenza appellata li biha giet michuda l-ewwel talba tas-socjeta` appellanti fuq is-sejbien li l-markju tas-socjeta` konvenuta kien bizzzejjed inventiv u originali biex jissoddisfa il-vot ta' "*distinctiveness*" kif rikjest mil-ligi. Kontrarjament għal dan ir-ragunar, din il-Qorti jidhrilha li l-markju in kwistjoni ma jissodisfax l-vot ta' "*distinctiveness*", li huwa element rikjest għall-iskopijiet tad-definizzjoni tat-*trademark* taht l-Artikolu 2 tal-imsemmi Kap. 416. Billi din hija ezattament it-tezi tal-appellant fl-ewwel aggravju tieghu, din il-Qorti certament għandha u qegħda tilqa' l-istess aggravju.

10. La darba din il-Qorti waslet għal din il-konkluzzjoni, ma jidhrilhiex li hemm xi skop utli li tkompli tindaga dwar l-aggravji l-oħra tas-socjeta` appellanti, liema aggravji huma intizi biex jottjenu l-istess dikjarazzjoni tal-invalidita` tar-registrazzjoni izda fuq kapi oħra tal-ligi. Evidentement il-kwistjoni involuta f'dawn l-aggravji l-oħra hija issa biss kwistjoni akkademika li din il-Qorti tat-tieni istanza ma jidhrilhiex li għandha tiddedika aktar zmien għaliha.

11. Għal dawn il-motivi u fis-sens premess, tilqa' l-appell tas-socjeta` appellanti u tirrevoka s-sentenza appellata u għalhekk prevja li tichad l-ewwel eccezzjoni tas-socjeta` appellata, tilqa' l-ewwel talba tas-socjeta` appellanti billi tiddikjara *ai termini* tal-Artikolu 34 tal-Att dwar it-*Trademarks*, Kap. 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, li r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 "*BUSINESS KING SIZE*" hija invalida minhabba li din it-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-Artikolu 4 sub-artikolu 1 paragrafu 'a' tal-istess Att, u fic-cirkostanzi spjegati aktar 'il fuq, tastjeni milli tkompli tiehu aktar konjizzjoni tat-talbiet l-oħra kontenuti fl-att promotorju ta' din il-kawza u tal-eccezzjonijiet l-oħra sollevati mis-socjeta` appellata.

Fl-ahharnett, billi din il-Qorti jidhrilha li jkun gust li jkun hemm temperament fil-kap ta' l-ispejjeż minhabba li mhux qed tippronunzja ruhha fuq parti mit-talbiet, tordna li l-

Kopja Informali ta' Sentenza

ispejjez kemm tal-ewwel istanza kif ukoll ta' dan l-appell jithallsu kwantu ghal terz mis-socjeta` attrici appellanti u kwantu ghal zewg terzi mis-socjeta` konvenuta appellata.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----