



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. 397/2004/1

**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, l-Ingilterra**

v.

**Dr. Joseph P. Bonnici nominat b'digriet tat-22 ta'
Gunju, 2004
bhala Kuratur Deputat sabiex jirrapprezenta
lis-socjeta` estera Tetrakaz S.A., ta' Austrasse
49, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein**

Il-Qorti:

I. IS-SENTENZA APPELLATA

1. Dan huwa appell magħmul mis-socjeta` konvenuta minn sentenza mogħtija mill-Prim Awla tal-Qorti Civili fid-9 ta' Ottubru 2006. B'din is-sentenza, *trade mark* registrata mis-socjeta` konvenuta, giet dikjarata invalida skond l-Artikolu 43(2)(a) tal-Kap. 416 għaliex ir-registrazzjoni relatviva tagħha giet ritenuta li saret bi ksur tal-Artikolu 6(2) tal-istess Kap. 416. Is-sentenza issa appellata sejra tigi riprodotta kollha kemm hi hawn taht billi fiha hemm migħjuba t-talba tas-socjeta` attrici, l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta u l-motivazzjoni li wasslet lill-ewwel Qorti li tilqa' t-talba tas-socjeta` attrici. Is-sentenza appellata hija din:

“Il-Qorti

“Preliminari

“Rat l-**att tac-citazzjoni** li permezz tagħha l-attur nomine ippremetta illi:

“Premess illi s-socjeta` attrici hija propjetarja ta' *t-trademark* “ROTHMANS” in konnessjoni ma' prodotti ta' tabakk, sigaretti, artikli ta' tipjip u sulfarini, liema *trademark* huwa magħruf madwar id-dinja nkluz f' Malta;

“Premess illi f' Malta hemm registrati f'isem is-socjeta` attrici zewg *trademarks* in partikolari u cioe' (a) numru 6091 – ROTHMANS KSF (tikketta) dwar “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), dwar “tobacco, raw or manufactured, smokers' articles and matches” (b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Awissu ta' l-elf disa' mija u sebgha u sittin (1967);

“Premess illi 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 dwar “tobacco, smokers' articles, matches”, u għal dan l-iskop hareg l-avviz skond il-ligi fil-

Gazzetta tal-Gvern fil-harga ta' l-erbgha (4) ta' Marzu ta' l-elfejn u tlieta (2003);

“Premess illi 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” tas-socjeta` attrici issa ilhom fuq is-suq Malti ghal hafna snin biex b'hekk is-socjeta` attrici ghandha kull interess li tippromuovi din il-kawza sabiex jigu salvagwardjati d-drittijiet taghha fir-rigward tal-propjeta' industrijali taghha u l-avvjament li akkwizizzjiet fis-suq Malti in konnessjoni ma' l-istess;

“Premess illi *t-trademark* numru 35409 hija simili ghat-*trademarks* precedenti 6091 u 9231 registrati f'isem is-socjeta` attrici, u tinsab registrata dwar oggetti identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-*trademarks* precedenti 6091 u 9231 registrati f'isem is-socjeta` attrici huma protetti, bil-konsegwenza li hemm probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku ma' *t-trademarks* precedenti, u dan imur kontra dispozizzjonijiet ta' l-artikolu sitta (6) subartikolu tnejn (2) ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* (Kapitlu erbgha mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta);

“Premess illi ghalkemm debitament interpellata permezz ta' ittra interpellatorja datata sittax (16) ta' Marzu elfejn u erbgha (2004) sabiex tieqaf u tiddezisti mill-agir abbuziv u illegali taghha u ccedi *t-trademark* numru 35409, is-socjeta` konvenuta xorta wahda baqghet inadempjenti;

“Tghid ghalhekk is-socjeta` konvenuta ghaliex ghar-ragunijiet premissi m'ghandhiex din l-Onorabbli Qorti:

“(1) tiddikjara, ai termini ta' l-artikolu tlieta u erbghin (43) subartikolu tnejn (2) paragrafu ittra “a” ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* (Kapitolu erbgha mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-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 sitta (6) subartikolu tnejn (2) ta' l-istess Att.

“Bl-ispejjez komprizi dawk ta' l-ittra nterpellatorja datata sittax (16) ta' Marzu elfejn u erbgha (2004), kontra s-socjeta` konvenuta li tibqa minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

“Rat id-dikjarazzjoni ta' l-attur nomine a fol. 3 tal-process.

“Rat in-**nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut** a fol. 54 tal-process fejn eccepixxa:

“1. Illi minn ezami tat-*trademarks* propjeta' tas-socjeta` li taghha l-attur nomine huwa l-mandatarju u li jinsabu registrati Malta u tat-*trademark* li taghha s-socjeta` rapprezentata mill-kuratur konvenut eccipjent hija propjetarja registrata gewwa Malta ma ghandu jirrizulta li hemm ebda identicita' jew similitudni tali li tohloq il-probabbilita' ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku inkluza l-probabbilita' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* precedenti propjeta' registrata tas-socjeta` li taghha l-attur nomine huwa l-mandatarju.

“2. Illi ghalhekk it-talba ghal dikjarazzjoni minn din l-Onorabbli Qorti ta' invalidita' tat-*trademark* numru 35409 “BUSINESS KING SIZE” propjeta' registrata gewwa Malta tas-socjeta` rapprezentata mill-kuratur konvenut eccipjent ghandha tigi michuda bl-ispejjez.

“3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

“Rat l-**atti** kollha u id-**dokumenti** ezibiti;

“Semghet ix-xhieda bil-gurament;

“Rat in-noti tal-partijiet;

“**Talba**

“L-atturi qed jitlobu li jigi ddikjarat illi r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 f'isem il-konvenuti bhala wahda

invalida ai termini tas-subartikolu 43(2)(a) tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap 416) minhabba illi giet registrata bi ksur tas-subartikolu 6(2) tal-att.

“Il-konvenuti eccepew li ser jirrizulta li ma kien hemm ebda identità bejn it-*trademark* registrat favur il-konvenuti u t-Trade Marks ta' l-atturi, u lanqas ma hemm similitudni tali li tohloq il-probabilità ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* tal-atturi.

“Ligi

“L-azzjoni attrici hija bbazata fuq is-segweni subartikoli tal-Att dwar it-*Trademarks*, Kap 416 tal-ligijiet ta' Malta:

“Is-subartikolu 6(2), jghid hekk:

“*“Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk minhabba li jew ghax tkun identika ma' trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, jew ghax tkun simili ghal trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, ikun hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti:*

“Izda s-semplici assocjazzjoni minghajr il-probabbiltà ta' konfuzjoni ma ghandiex tipprevjeni li marka ma tigix registrata.”

“Is-subartikolu 43(2)(a) tal-Kap 416, jghid hekk:

“*“Ir-registrazzjoni ta' trademark tista', kemm-il darba l-proprietarju ta' dik it-trademark precedenti jew dritt iehor precedenti ma jkunx ta l-kunsens tieghu ghar-registrazzjoni, tigi dikjarata invalida ghar-raguni li –*

“(a) *jkun hemm trademark precedenti li ghar-rigward taghha jkunu jsehhu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6 (1), (2) jew (3), ...*”

“Kontestazzjoni

“L-atturi qed jghidu illi it-*trademark* registrata f'isem il-konvenuti ghandha tigi iddikjarata nvalida billi hija simili ghat-*trademarks* registrati precedentement mill-atturi u hija registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-*trademarks* precedenti huma protetti, u hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademark* precedenti.

“Fid-dikjarazzjoni tal-fatti r-rapprezentant ta' l-atturi jghid illi saru jafu illi l-konvenuti qeghdin jaghmlu uzu mit-*trademark* numru 35409 fil-kors tal-kummerc taghha. L-atturi jghidu illi it-*trademarks* taghhom ilhom registrati sa mill-1957 u mill-1967, u li l-prodotti 'Rothmans' tas-socjetà attrici ilhom Malta ghal hafna zmien.

“Saret kawza ohra fl-istess ismijiet (892/2003) dwar l-istess *trademark* numru 35409, illi qeghda quddiem il-Qorti ta' l-Appell wara li din il-Qorti diversament presjeduta cahdet it-talba attrici ghall-invalidazzjoni tat-*trademark* ghal ragunijiet '*absolute*'. Il-konvenuti fid-dikjarazzjoni tal-fatti jghidu illi bil-prezentata tal-kawza prezenti l-atturi qeghdin implicitament jaccettaw ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409, il-validità ta' liema kienet giet ikkontestata f'dik il-kawza.

“Provi

“**Stuart Paul Aitchinson** xehed bhala mandatarju awtorizzat ta' Rothmans of Pall Mall Limited u jghid li l-*British American Tobacco Group of Companies* hija proprjetarja tad-ditta *Rothmans* u li ghandha 84 fabbrika mifruxa fid-dinja, inkluza wahda gewwa Malta, timpjega 80,000 ruh u tipproduci 800 biljun sigarett annwalment. Jghid illi l-brand *Rothmans King Size Filter* hija maghrufa sewwa kemm ma' min ipejjep kif ukoll mal-pubbliku in

generali. Dana jinkludi l-mod specifiku kif il-kuluri blu u abjad, il-kitba b'tipa bajda u l-inserzjonijiet tal-kuluri ahmar u deheb, li kollox ma' kollox jaghmel dan il-*get-up* u *trade dress 'aurally and visually well-known'*. Jemmen illi r-registrazzjoni u/jew l-uzu f'isem il-konvenuti tat-*trademark* numru 35409 jista' jwassal lill-konsumaturi biex jisfaw konfuzi billi jemmnu illi l-*brand 'Business'* hija b'xi mod konnessa, approvata jew b'xi mod accettata mill-atturi. Jghid illi s-suggett tal-applikazzjoni 35409 jinkludi l-kelma *Business* b'tipa bajda u superimposta fuq sfond *navy blue* f'bordura dejqa hafna kulur id-deheb. Hemm kuruna fl-ahmar u deheb fin-naha ta' fuq tal-pakkett bl-ittra '*B*' f'nofs l-arma. L-isfond huwa fuq l-abjad. Dawn l-elementi, jghid l-istess xhud, huma identici jew simili ghal dawk ta' l-attrici. Jemmen illi dana juri illi l-marka *Business* giet specifikatament iddisinjata sabiex tgawdi mill-attributi tal-marka *Rothmans King Size Filter* b'mod illi jsir qerq mill-konsumatur medju.

"Bhala xhieda ghas-socjetà konvenuta hemm dik ta' **Eleftherios Chiotis**, li jghid illi Tertrakraz S.A. hija sussidjarja tal-M.T.H. Holding Group illi huwa attiv fl-Asja centrali, l-Ewropa u l-iktar gewwa l-Afrika. Il-grupp jikkummercja sigaretti ta' ditti Griegi, Bulgari u Egizzjani. "Jghid illi inhass il-bzonn ta' prodott b'tabakk *Virginia Blend*. Jghid illi l-*market research* ghal dan il-prodott uriet illi *the pack should be white and blue on account of the fact that the preferred colours cigarette smokers of the entire region identified were blue and white*. Jghid ukoll illi dawn iz-zewg kuluri huma komuni hafna fl-ippakkettjar ta' sigaretti ta' ditti varji. Inhass ukoll il-bzonn illi jizdiedu dettalji ohra illi huma kkonsidrati dettalji komuni f'dak il-kummerc, jigifieri il-kuluri maghzula u il-*crest*. Jghid illi s-sigaretti huma prodott illi ma jinxtrarax *off the shelf* imma huma kwazi dejjem rikjesti permezz ta' l-isem minn hwienet zghar tas-sigaretti jew bejjiegha tat-triq. Jghid illi l-kantunieri tal-pakkett tas-socjetà konvenuta huma ittundjati u mhux b'kantunieri kwadri bhal ta' l-attrici. L-isem *Rothmans* huwa illum '*household name*' ghal min ipejjep u jeskludi kompletament illi min ipejjep *Rothmans* jew in generali min ipejjep jista' jigi konfuz bid-disinn tal-pakkett tal-konvenuti jew bi kwalunkwe pakkett iehor. Iz-

zewg pakketti, dak tal-atturi u dak tal-konvenuti huma distingwibbli kemm f'dak li ghandu x' jaqsam ma' *general get-up*, kif ukoll fil-*particular and specific get-up* u ghalhekk fid-dettalji kollha vizivi, minbarra l-fatt illi l-elementi fonetici tal-kliem *Rothmans* u *Business* huma kompletament distinti. Min ipejjep huwa leali hafna lejn il-marka illi jkun regolarment ipejjep ghax ikun ihobb toghma partikolari, u ghalhekk bniedem jitlob pakkett permezz ta' ismu u mhux skond il-*look of the pack*. Ghalhekk ihoss illi *the chance of confusion is absolutely and definitely remote if not altogether inexistent*. Ma jhossx illi l-kumpanija tieghu hija in mala fede ghaliex hija ghaddiet mill-passaggi kollha li tirrekjedi l-ligi sabiex l-applikazzjoni taghha tigi irregistrata skond il-ligi. Ma hemm xejn illi jgarraq fir-registrazzjoni tat-*trademark* f'dak li ghandu x'jaqsam ma' tip, kwalità jew origini geografika tal-prodotti.

“In kontroezami jghid illi jezistu mijiet ta' marki illi ghandhom il-kuluri abjad u blu, speċjalment fil-kaz ta' tabakk *Virginia*. Jghid illi l-kumpanija konvenuta riedet tirregistra it-*trademark* taghha gewwa Malta ghax kellhom success f'*West Central Africa* u ghalhekk bdew isiru l-kontrafazzjonijiet ta' dik il-marka, li jghaddu minn Malta fi triqithom lejn dik l-area. Jghid illi l-prodott jiswa xi terz tal-prezz ta' dak tal-atturi.

“Tikkunsidra

“Konfuzjoni

“Minn ezami tar-registrazzjonijiet, jirrizulta illi it-*trademark* ta' l-atturi numru 9231 hija *limited to the colours blue, white, gold, red and grey*. Dik tal-konvenuti numru 35409 tinkludi *claim* għall-kuluri *blue, white and gold as appearing on the label*.

“Dwar il-kuncett ta' konfuzjoni, jezistu numru ta' sentenzi lokali illi, ghalkemm jittrattaw dwar il-kuncett ta' konkorenza sleali, jitekllmu spiss dwar l-istess konfuzjoni jew konfondibilità bejn il-marki, hafna minnhom qabel ma dahal fis-sehh il-Kapitolu 416.

“Fil-kawza **Vassallo vs Caruana et** deciza fis-7 ta' Gunju, 1950, intqal illi

“bejn l-azzjoni ta' konkorrrenza sleali u dik ta' oppozizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trademark minhabba l-konfondibilita' taghha mal-markju diga' registrat favur minn jopponi ghal dik ir-registrazzjoni, hemm differenza importanti; ghalhiex, fil-waqt illi f'materja ta' konkorrrenza sleali ghandu jigi kunsidrat l-eghmil kollu tal-konkorrent fil-kumpless tieghu, f'kaz ta' azzjoni dwar registrazzjoni ta' trademark il-kwistjoni hija jekk il-markju li jrid jigi registrat huwiex konfondibili mal-markju ga registrat ta' min jopponi r-registrazzjoni”.

“Fil-kawza **Petroni noe vs Montebello noe**, deciza fis-26 ta' Mejju, 2000, intqal illi, sabiex ikun hemm konfuzjoni:

“(a) l-isem jew marka tad-ditta konvenuta irid ikun l-istess jew simili;

“(b) li din il-marka jew isem jistghu jikkrejaw konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur normali;

“(c) il-konfuzjoni tista' ssehh biss jekk il-kummercjanti jkunu fl-istess sfera ta' kummerc jew simili ta' xulxin.

“(d) il-konkorrrenza trid issehh fl-istess arja geografika.”

“Intqal fil-kawza **Notaro George Alfred Page noe vs Negte. Giuseppe Tanti Bellotti noe**, deciza mill-Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, (Vol. XIX.i.80) li

“non si deve badare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contraffazione non si può sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri”.

“Gie ritenut ukoll f' **G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine**”, (30 ta' Gunju 1936) illi

“biex tinholoq din il-kunfuzjoni m'hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illi mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor”.

“Fis-sentenza fl-ismijiet **“Gino sive John Cutajar nomine vs Kevin Caruana”**, 23 ta’ Jannar 1998, jinghad illi *gie determinat li*

“l-konfuzjoni u l-konfondibilita` li l-ligi trid tevita jridu joriginaw u jkunu relatati mar-rejazzjoni tal-‘average man in the street’ ta’ intelligenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qorti trid tkun konvinta illi kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannaw l-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b’hekk igibu konfuzjoni fil-konsumazzjoni”.

“(“A. Barbara vs G. Barbara” - A.C. 30 ta’ Gunju 1933; “A. Mizzi nomine vs E. Frendo nomine” – K. 14 ta’ Novembru 1932).

*“Fil-kawza **Negte Gustavo Pulis noe vs Giuseppe Tabone et** deciza fis-27 ta’ Novembru 1922 (Vol. XXV.i.287) il-Qorti ta’ l-Appell irriteriet li*

“in materia di concorrenza illecita per confusione, il giudicante non deve badare alle differenze nei segni rilevabili da un acquirente diligentissimo, ma alle somiglianze atte a trarre in inganno un acquirente di media intelligenza”.

*“Fis-sentenza **Prof. J. Micallef et et vs Silvio Camilleri et**, Prim Awla tal-Qorti Civili, 23 ta’ Frar, 2001, inghad:*

“illi l-kwistjoni ta’ konfondibilita` bejn iz-zewg prodotti hija kwistjoni ta’ fatt u l-gudikant ghandu jaghti l-gudizzju proprju. Inoltre wiehed ghandu jhares tant lejn il-kumpless generali kemm lejn il-karatteristici principali tad-disinn u l-prezentazzjoni tal-prodott. M’hemmx ghalfejn ikun hemm identita` bejn id-disinn jew l-ismijiet uzati izda bizzzejjed xebh li jista’ jwassal fi zball.”

*“M’hemmx ghalfejn li tkun saret konfuzjoni ghaliex il-potenzjalita` hija bizzzejjed (f’dar-rigward ara per eżempju **Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran noe***

et, Vol. XLIX.iii.1099). Il-Qorti tkompli ticcita mis-sentenza **Agius Vadala noe vs Mizzi noe** fejn qalet li ghandhom jigu applikati

“... konsiderazzjonijiet soggettivi ghal kaz in ezami, naturalment moderati bil-konsiderazzjoni u riflessjoni oggettiva li gudikant irid dejjem jipprospetta x-xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la l-intelligenti u lanqas l-injorant – fi ftit kliem il-kriterju huwa dak ta’ persuna komuni u normali”.

“Taht il-ligi barranija, dwar il-possibilità ta’ konfuzjoni, **W.R. Cornish** fil-ktieb tieghu *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell 1999, jghid illi:

“If the defendant’s marking or naming is not an exact imitation, the first question is whether he has sailed too close to the wind, or has shown a true mariner’s judgment. This has to be decided largely in the light of the particular circumstances. But the comparison to be made must be emphasized: it is between the matter in which the plaintiff’s reputation has been acquired in actual trade and the trading practice in which the defendant is indulging or threatens to indulge.”

“The question is: what impact would the defendant’s mark be likely to have on probable customers, given the expectations they already have and the amount of attention that they will pay. All the circumstances in which goods are actually sold or business conducted, will be considered: will an appeal be made to the same set of customers? Will orders be in writing or by word of mouth? Will there be sales among ill-educated or illiterate customers? Will marks be used in clearly legible and striking form? If the goods themselves can be inspected before purchase, will this reveal a difference in kind? The customer must, moreover, be led to think that the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant’s goods or services...”

“Normally the customer will not have the opportunity of seeing the two marks side by side. So, in comparing their visual appearance, it is necessary to allow for imperfect recollection by a person of ordinary memory. A court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable-the “idea of the mark” as it is sometimes called.”

“Tikkunsidra

“Il-marka tal-konvenuti mhijiex kopja ezatta tal-marki ta’ l-atturi, allura jmiss lil din il-Qorti tikkunsidra jekk il-konvenuti rregistrawx marka illi hija somiljanti u vicina ta’ dik proprjetà ta’ l-atturi. Il-Qorti ghandha tiddecidi wkoll jekk marka tistax tkun soggetta ghal konfondibilità ta’ l-istess minhabba marka ohra jew le, ghax dan huwa a *matter upon which the judge must make up his mind and which he, and he alone, must decide. He cannot, as it is said, abdicate the decision in that matter to witnesses before him.*¹

“Ir-registrazzjonijiet taz-zewg partijiet jittrattaw dwar l-istess prodotti u l-istess klassi tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali Class 34 *International Classification of Goods and Services under the Nice Agreement* minkejja li l-ispecifikazzjonijiet mhumix ezatt l-istess.

“L-effett li jista’ jkollha l-marka tal-konvenuti fuq konsumatur ghandha tigi analizzata fis-sens illi wiehed irid jezamina dak li l-konsumatur digà jaf u c-cirkostanzi illi fihom ser ikun espost ghal, u eventwalment jixtri, il-prodott tal-konvenuti.

“Ghalkemm jidher illi l-prodott tal-konvenuti ma jinsabx ghall-bejgh fil-hwienet gewwa Malta, kieku dan kellu jsir, il-bejgh ikun naturalment ezatt fl-istess sfera tan-negozju tal-prodott ta’ l-atturi.

¹ *Marca Mode CV v. Adidas AG*, Case C-425/98 [2000] 2 Commonwealth Market Law Reports 1061,1084 (paras. 40-2). Kerly’s Law of Trade Mark and Trade Names Ed 2001: 8-20 pag 232.

“Huwa fatt illi x-xiri ta’ pakketti ta’ sigaretti issir iktar bil-fomm milli billi wiehed jiehu il-prodott minn fuq l-ixkafef. Wiehed ghandu jikkonsidra wkoll illi dawn gieli jinxtraw minn magni.

“L-attenzjoni rikjesta meta wiehed jigi biex jixtri prodott bhal ta’ l-atturi ghandha tkun dik ta’ bniedem normali illi jmur jixtri prodott ta’ dan it-tip. Ma tridx tkun dik fejn, kif jinghad fis-sentenza Ingliza ***Morning Star Co-Operative Society vs Express Newspapers*** [1979] F.S.R.11, *only a moron in a hurry would be misled*. Ma ghandhiex tittiehed bhala mizura l-persuna ezageratament traskurata jew irresponsabbli. Kif semmiet il-Qorti, kif diversament presjeduta, fil-kawza fl-istess ismijiet tal-prezenti kontendenti li ggib numru 892/2003, deciza fit-30 ta’ Marzu, 2006, fejn jigi kwotat minn ***Thorne & Co Ltd vs Sandaw***, 1912,

““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.”

“Il-konsumatur tal-prodott in ezami huwa wiehed illi mhux limitat ghal settur partikolari mis-socjetà imma jista’ jigi minn kull tip ta’ ambjent u li jghix f’ kull tip ta’ sitwazzjoni ekonomika.

“Ezami superficjali tal-ippakkettjar tal-prodott tal-konvenuti, apparti ghall-isem differenti, juri karatteristici simili ghall-ahhar ghal dak tal-prodott ta’ l-atturi. Jekk wiehed jezamina l-pakketti tas-sigaretti ezibiti a fol. 535 gewwa Exhibit B, wiehed jara illi, qabel ma bdew ikunu inkluzi l-avvizi tas-sahha bhala mandatorji fuq il-faccata ta’ quddiem tal-pakkett, is-similaritajiet huma tassew kbar. L-isfond huwa abjad fiz-zewg kazijiet; *Is-cigar band* qeghda

più o meno fl-istess gholi fil-pakkett; il-kulur tas-*cigar band* huwa *navy blue* fiz-zewg kazijiet u huwa simili hafna anki fil-gradazzjoni tal-kulur. L-isem principali tal-prodott, ghalkemm b'tipa differenti, huwa imqieghed fl-istess post u huwa abjad fuq l-istess sfond, il-kliem *King Size*, ghalkemm naturalment dawn jirreferu ghad-daqs tas-sigarett, huma it-tnejn f'tipa *Times* u lewn id-deheb, minkejja illi f'kobar differenti. Is-*cigar band* hija bordurata fiz-zewg kazijiet minn linja dejqa kulur id-deheb ma' tulha kollha. It-tikketta ta' taht fejn hemm il-kliem *Filter Tipped* fil-prodott ta' l-attrici u *Special Filter Tip* f'dak tal-konvenuti, huwa simili hafna wkoll. It-tipa hija bajda u b'ittri kapitali, l-isfond huwa ahmar fi gradazzjoni ta' kulur simili, u hemm bordura dejqa lewn id-deheb fiz-zewg kazijiet. Fil-fatt din it-tikketta ta' taht ghandha l-istess forma illi kellha dik fuq il-prodott attrici kif kienet tidher fit-tikketti rregistrati numri 6091 u 9231. Il-*crest* fin-naha ta' fuq tal-pakketti hija wkoll simili hafna, l-elementi huma pratikament l-istess: ittra wahda wahedha, kapitali, kulur id-deheb fuq sfond ahmar, taht kuruna lewn id-deheb u sorrett kollox minn zewg felini. Minnflok il-parti fejn hemm miktub *BY SPECIAL APPOINTMENT* fil-pakkett ta' l-atturi, hemm disinn li jiehu kwazi l-istess angolatura tal-faxxa dehbija li tinkludi dawn il-kliem. Anki i-naha ta' wara ta' l-istess pakketti hija kalkolatament simili.

“Huwa stabilitt illi l-marki ghandhom ikunu soggetti ghal komparazzjoni bejniethom *as a whole* u fil-kuntest illi fihom normalment ser jintuzaw, ghaliex, kif kien qal **Lord Ratcliffe**, *marks are remembered rather by general impressions or by some significant detail than by any photographic recollection of the whole.*²

“Jezistu kazijiet fejn il-konsumatur, anki dak *average*, juza attenzjoni meqjusa sewwa u aktar mis-soltu³, bhal meta per eżempju jinxtraw karożzi jew *computers*, imma pakkett sigaretti huwa haga kompletament differenti. Ghal

² *De Cordova v. Vick Chemical Co.* (1951)68, Report of Patent Cases 103,106. Kerly 16:37.

³ *Stillwater Designs and Audio Inc's. Application; Opposition of Ms Josefina Fernandez de la Fuente Abellan*, Case B7049[2000] *European Trademark Reports* 35.

min ipejjep, jista' jkun haga ta' kuljum, illi sahansitra xi drabi tinx tara kuljum minghajr hafna hsieb zejzed.

“L-assjem ta' l-elementi taz-zewg pakketti in ezami juri bic-car hafna illi l-marka tal-konvenuti giet studjata u maghmula apposta sabiex tgawdi mir-reputazzjoni kummercjali ta' l-atturi. Il-pakkett tas-sigaretti *Business King Size Filter* ifakkar hafna f'dak ta' l-atturi u ghalkemm naturalment mhux l-elementi kollha jqablu perfettament ma' xulxin, però l-effett finali huwa kwazi l-istess.

“F'Malta, bejn l-1995 u l-1999, il-*literacy rate* ta' persuni illi ghalqu il-15-il sena huwa dak ta' 87.9%.⁴ Jigifieri ghal dan is-settur tal-popolazzjoni illi jeccedi l-wiehed minn kull ghaxra, il-prodotti huma pratikament identici, li ma kienx ghat-tipa ta' l-isem u ghall-fatt illi l-ittri mhumix l-istess. Tezisti anki l-uzanza li wiehed jitlob biss *pakket blu* minnflok ma jitlob *pakkett Rothmans Blue*.

“Il-konsumatur, ukoll, joqghod fuq dik li tissejjah l-*imperfect recollection* tieghu tal-prodott, ghaliex dana rari jkun jista' jara z-zewg prodotti hdejn xulxin u jikkompara bejniethom. Jistrieħ minnflok fuq dak illi sommarjament jiftakar.⁵

“Naturalment is-sigaretti, il-kwalità u it-toghma tagħhom ma jistghux jigu evalwati jew spezzjonati sakemm ma jinfetħx il-pakkett. Allura l-kriterju ta' toghma li jista' jiddistingwi bejniethom ma jigix fis-seħh qabel ix-xiri.

“Huwa car illi id-*distinctive and dominant components of the marks in question* illi jehtieg illi jigu ezaminati skond is-sentenza ***Sabel BV vs Puma AG***, huma simili hafna bejn iz-zewg prodotti. Id-*distinctiveness* tal-marka proprjetà ta' l-atturi hija wahda qawwija ghaliex il-marka hija pratikament maghrufa mad-dinja kollha u jista' jinghad allura illi hija *highly distinctive*. F'dan ir-rigward lis-sentenza ***Sabel vs Puma*** tispjega illi jekk il-marka registrata l-ewwel hija *highly distinctive*, f'dak il-kaz, anki

⁴ Ara http://hdr.undp.org/statistics/data/cty/cty_f_MLT.html

⁵ *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen handel BV*, C-342/97[1999] 2 *Commonwealth Market Law Reports* 1343, 1358-9

marka li tkun giet sostanzjalment modifikata tista' xorta tkun simili.⁶

“L-awturi **Bently** u **Sherman** jispjegaw illi persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun giet *confused* jekk dina tassumi skorrettament illi hemm xi *economic connection* ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti,⁷ per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew *licencee* ta' l-ohra.

“Tinhtieg ukoll il-*probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku*, li trid tkun haga ovvja u cara li hemm possibilità kbira li ser tigi, allura *probabbiltà* u mhux *possibilità*.⁸ F'dan il-kaz ma hemmx evidenza ta' persuni illi sfaw konfuzi mill-marka tal-konvenuti, ghaliex is-sigaretti *Business* ma humiex kummercjati fis-suq lokali. In-nuqqas ta' evidenza ta' konfuzjoni li effettivament digà sehhet ma jfissirx illi l-atturi ma jistghux jippromwovu l-azzjoni taghhom ghaliex kif qal **Millet LJ f'*The European v. The Economist Newspaper***⁹, ‘*the absence of evidence of actual confusion is rarely significant, especially in a trade mark case where it may be due to differences extraneous to the plaintiff's registered trademark*’. Dana jinkludi kazijiet fejn il-kondizzjonijiet tas-suq ikunu tali illi huwa mprobabbli illi jkun hemm sitwazzjonijiet fejn il-marki jigu jidhru flimkien minhabba fatti, bhal dawk tal-prezenti, fejn il-prodotti tal-konvenuti ma jkunux qeghdin jinbieghu direttament fis-suq Malti. Dana, naturalment, ma jfissirx illi titnaqqas b'tali mod il-probabbiltà ta' konfuzjoni bejniethom f'kaz illi kellhom jiltaqghu.

“Tenut kont ta' dan kollu, il-Qorti hi tal-fehma illi r-registrazzjoni tat-trademark numru 35409 f'isem il-konvenuti saret ghal marka illi tirrizulta simili ghal *trademark* precedenti u li hija registrata dwar oggetti simili

⁶ *Intellectual property Law* ta' Lionel Bently u Brad Sherman, Oxford University Press, 2001, p. 820.

⁷ *Canon Kabushiki Kaisha, Japan v. Metro-Goldwyn-Mayer*, Case C-39/97[1999] 1 Common wealth Markets Law Reports 77,95.

⁸ *Ravenhead Brick Co. v. Ruabon* (1937), Report of Patent Cases, 341,349.

⁹ *Fleet Street Reports*, 283.

ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti proprjetà ta' l-atturi hija protetta, u ghalhekk tezisti probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku.

“Billi jissussitu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6 (2) tal-Kap 416 u li jidher car illi l-atturi qatt ma taw il-kunsens taghhom ghar-registrazzjoni tal-marka tal-konvenuti, din it-*trademark* ghandha tigi ddikjarata nvalida.

“DECIZJONI

“Ghal dawn il-motivi, il-Qorti **tiddecidi** billi, tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut Dottor Joseph P. Bonnici bhala kuratur deputat sabiex jirrapprezenta lis-socjetà Tetrakraz S.A., tilqa' it-talba attrici, u tiddikjara ai termini tas-subartikolu 43(2)(a) tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap 416) ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 “BUSINESS KING SIZE” (tikketta) bhala invalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-artikolu 6 subartikolu 2 ta' l-istess att,

“bl-ispejjez kontra l-konvenut nomine.”

II. L-APPELL

2. Is-socjeta` konvenuta appellat minn din is-sentenza b'rikors ipprezentat fil-25 ta' Ottubru 2006. Fl-appell taghha, hija bazikament qieghda tikkontesta l-apprezzament tal-provi maghmul mill-ewwel Qorti billi s-socjeta` appellanti qeghdha ssostni li ma jezistux dawk il-fatturi materjali u li huma fattwalment riskondrabbli li jiddeterminaw probbabbilita` ta' konfuzjoni f'mohh il-konsumatur ordinarju. Is-socjeta` appellanti spjegat dana l-aggravju taghha dettaljatament u talbet li din il-Qorti joghghobha tirrevoka u thassar is-sentenza appellata u konsegwentement tilqa' l-eccezzjonijiet taghha u dan wara li tichad it-talba tas-socjeta` attrici appellata, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-istess socjeta` appellata.

3. Is-socjeta` appellata ikkontestat l-appell b'risposta pprezentata fl-14 ta' Novembru 2006. Wara li hemmhekk spjegat dettaljatament l-oppozizzjoni taghha ghall-appell odjern, hija talbet li din il-Qorti joghghobha tichad l-appell

tas-socjeta` appellanti billi sostniet li l-ewwel Qorti ghamlet apprezzament tajieb u akkurat tal-fatti tal-kaz in dizamina u applikat korrettement il-ligi applikabbli ghall-meritu.

III. KONSIDERAZZJONIJIET TAL-QORTI

4. Is-socjeta` attrici, issa appellata, ghamlet din il-kawza bl-iskop li tottjeni thassir tar-registrazzjoni tat-*trademark* "Business King Size" li kien gie registrat bin-numru 35409. Is-socjeta` appellata sostniet li l-istess registrazzjoni ghandha tigi mill-Qorti dikjarata invalida skond ma jiddisponi l-Artikolu 43(2)(a) tal-Kap. 416 billi allegat li l-istess marki jew *trademark* gie registrat mis-socjeta` appellanti bi ksur tal-Artikolu 6(2) tal-istess kapitolu 416 in kwantu jirrigwarda it-*trademarks* tas-socjeta` appellata "Rothmans King Size" li jgibu n-numru tar-registrazzjoni 9231 u 6091.

5. B'din il-kawza, evidentement, il-Qrati taghna gew mitluba li jaghmlu analizi komparattiva tat-*trademarks* imsemmija meritu tal-kawza sabiex huma jiddeterminaw bazikament jekk il-markju "Business King Size" bil-libsa partikolari li nghatatlu fit-*trademark* hekk registrata, kienx jikkrea probabbilita` ta' konfuzjoni f'mohh il-pubbliku fis-sens ta' l-imsemmi, Artikolu 6(2) tal-Kap. 416. Il-Qorti tosserva li d-dispozizzjonijiet tal-ligi in kwistjoni huma citati fis-sentenza tal-ewwel Qorti li hija riprodotta hawnhekk, u ghalhekk m'hemmx il-htiega li l-istess dispozizzjonijiet tal-ligi jergghu jigu ripetuti. Bizzzejjed li jinghad li l-Artikolu 6(2) tal-Kap. 416 jimplimenta l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-21 ta' Dicembru 1988 (numri 89/104/EEC) "To approximate the Laws of the Menser States relating to Trade Marks".

6. Kwantu ghall-principji legali applikabbli ghall-kaz, din il-Qorti taghmel riferenza ghad-decizjoni (Numru 0/327/01) moghtija fil-31 ta' Gunju 2001 mill-Comptroller General of Patents tar-Renju Unit wara opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' Trade Mark No 2191962, fejn, fuq l-iskorta tal-gurisprudenza tall-European Court of Justice (ECJ) fil-kazijiet **Sabel Bv v. Puma AG** [1998 RPC 199], **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.** [1999] E.T.M.R. 1, **Lloyd Schfabrik Meyer & Co. GmbH**

v. Klijsen Handel B.V. [2000] F.S.R. 77, u **Marca Mode CV v. Adidas AG** [2000] E.T.M.R. 723, ingabru s-segwenti principji li, ghalkemm saru dwar section 5(2) tat-Trade Marks Act 1994 tar-Renju Unit¹⁰, madankollu huma rilevanti għall-kaz in dizamina:-

(a) *The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors; **Sabel Bv v. Puma AG** page 224;*

(b) *The matter must be judged through the eyes of the average consumer, of the goods/services in question; **Sabel Bv v. Puma AG** page 224, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant – but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind; **Lloyd Schfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel B.V.** page 84, paragraph 27;*

(c) *The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details; **Sabel Bv v. Puma AG** page 224;*

(d) *The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components; **Sabel Bv v. Puma AG** page 224;*

(e) *A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa; **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.** page 7 paragraph 17;*

(f) *There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either*

¹⁰ Section 5(2) tat-Trade Marks Act 1944 li implementat l-Artikolu 4(1)(b) tal-European Trade Marks Directive 89/104/EEC tal-21 ta' Dicembru 1988 hija din:

- “5. - (2) A trade mark shall not be registered if because –
- (b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

*per se or because of the use that has been made of it; **Sabel Bv v. Puma AG** page 8, paragraph 24;*

*(g) Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of Section 5(2); **Sabel Bv v. Puma AG** page 224;*

*(h) Further, the reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense; **Marca Mode CV v. Adidas AG** page 732, paragraph 41;*

*(i) But if the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods come from the same or economically linked undertakings, there is a likelihood of confusion within the meaning of the section; **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.** page 9, paragraph 29.*

7. Kif diga` ntqal l-ewwel Qorti ddecidiet, ghar-ragunijiet dettaljati li ssemew fis-sentenza appellata, illi t-*trademark* "Business King Size" tivvjola l-Artikolu 6(2) tal-Kapitolu 416 a bazi tal-fatt illi hemm probabbilita` li min-naha tal-pubbliku dan il-markju jista' jigi konfuz mat-*trademarks* tas-socjeta` appellata "Rothmans King Size".

8. Fir-rikors tal-appell taghha s-socjeta` appellanti tikkontendi li sabiex *trademark* ma tkunx registrabbli skond l-Artikolu 6(2) tal-Kapitolu 416, u allura jkun il-kaz li r-registrazzjoni tigi dikjarata invalida, trid issir il-prova li verament ikun hemm probabbilita` ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku. Ziedet tghid li fl-ezercizzju tar-ricerka tal-fatti li jkunu jimmilitaw favur jew kontra t-tezi tas-sommiljanza, il-Qorti trid tistabbilixxi jekk is-somiljanza bejn il-markji hijiex tali li tista' tikkonfondi lill-konsumaturi u dan billi tikkonsidra l-karatteristici principali rispettivi taz-zewg markji. Argumentat ukoll li fl-ezami jekk marka tistax jew le tohloq konfuzjoni, il-gudikant ghandu jaghmel ezercizzju ta' kostatazzjoni ta' fatt u mhux ezercizzju ta' diskrezzjoni.

9. L-ezami komparattiv li hu mehtieg li jsir biex jigi stabbilit jekk is-somiljanza bejn il-markji hijiex tali li tista' tohloq konfuzjoni min-naha tal-pubbliku certament jirrikjedi ezami tal-fatturi kollha li kompleksivament jaghtu d-dehra

u l-karatteristici principali lill-markji in kwistjoni. Din il-Qorti ma taqbilx mas-socjeta` appellanti fejn din issottomettiet li t-tali ezami ghandu jeskludi kwalunkwe ezercizzju ta' diskrezzjoni. Dan ghaliex din il-Qorti hi tal-fehma li fl-apprezzament tal-imsemmija fatturi, kif ukoll tac-cirkostanzi l-oħra kollha rilevanti, mhux eskluż li l-gudikant ikollu jagħmel ukoll ezercizzju ta' diskrezzjoni, ghaliex l-ezami li jrid isir mhuwiex wiehed ibbazat fuq xi formola matematika jew xjentifika. Kif irrimarkat din il-Qorti fis-sentenza tagħha tad-19 ta' Novembru 2001 fil-kawza fl-ismijiet **Dr. Pio Valletta v. Joseph Busuttil et noe**:

“Jekk hemmx jew le fil-marki dik is-somiljanza li tirrendi konfondibbli z-zewg marki, hija kwistjoni li tiddependi mill-gudizzju tal-gudikant, li fl-ezami li għandu jagħmel għandu jzomm proprjament bħala test mhux dak li wiehed iħares lejn iz-zewg marki hdejn xulxin biss, imma li jikkonsira l-effett tal-markju oggezzjonat fuq xerrej li jkollu fil-hsieb tiegħu il-markju ... [l-iehor] bla ma jkollu quddiemu dak il-markju, imma jkollu quddiemu biss il-markju oggezzjonat. Ma hemmx bzonn li z-zewg markji jkunu identici imma huwa bizzejjed li jkun hemm il-possibbiltà tal-konfuzjoni taz-zewg markji għal nies ta' intelligenza medja u ragjonevoli.”

10. Hija rilevanti wkoll l-osservazzjoni magħmula mill-Imhallef Evershed *in re Smith, Hayden and Co's Application* (1946) 63 RPC 97 f'pagna 102 fejn ingħad hekk:

“When all is said, the question is in truth, as observed by Lord Justice Luxmoore and the House of Lords in the ARISTOC case, one of first impression, on which no doubt different minds may reach different conclusions. It is not profitable in such a case to indulge in a minute analysis of letters and syllables a process indeed notoriously productive of confusion in regards to words.”

11. Is-socjeta` appellanti korrettement tirrimarka li min jagħmel l-imsemmi ezami komparattiv tat-*trademarks*, ikun irid jiehu in konsiderazzjoni l-karatteristici essenzjali taz-zewg *trademarks*. F'dan il-kuntest, is-socjeta` appellanti enfasizzat li l-isem taz-zewg marki huwa

differenti ghalix wiehed huwa "Business King Size" u l-iehor huwa "Rothmans King Size". Issostni li ma hemm l-ebda possibilita` li dawn iz-zewg ismijiet jigu konfuзи ma` xulxin ghax hemm differenza notevoli bejn iz-zewg kelmiet u certament ma tezisti l-ebda somiljanza fonetika li tista` taghti lok ghall-konfuzjoni jew assocjazzjoni. Is-socjeta` appellanti argumentat ukoll illi l-pakkett tas-sigaretti ma jinbieghx minn fuq l-ixkaffa izda l-konsumatur jehtieglu jistaqsi ghalih generalment bl-isem. Ziedet tghid ukoll li anke jekk konsumatur jixtri pakkett tas-sigaretti mill-*vending machine*, l-isem tal-prodott huwa esebit b'tant prominenza u dan jitfi l-importanza tal-elementi l-ohra kollha li huma komprizi fit-tikketta, tant li l-possibilita` ta' konfuzjoni jew assocjazzjoni hija prattikament inezistenti. Is-socjeta` appellanti, spjegat illi ghal dawk li jpejpu, hija l-*brand* li tiddetermina verament ix-xelta tal-pakkett tas-sigaretti li jixtru. Din il-*brand loyalty*, fil-fehma tas-socjeta` appellanti, telimina l-probbabbilita` ta' konfuzjoni bejn iz-zewg marki. Hija sostniet li l-*brand* Rothmans ghandha fama internazzjonali u anke jekk tikketta jkollha xi elementi komuni mat-tikketta Rothmans, il-possibilita` ta' konfuzjoni jew assocjazzjoni hija remota sal-livell li hija mhux biss improbbabbli izda addirittura impossibbli.

12. Is-socjeta` appellata sostniet li l-isem "Business", bhala parti mis-sinjal registrat bhala *trademark*, ma huwiex bizzzejjed biex jigi identifikat sewwa u b'mod car u inekwivokabbli li si tratta ta' prodott li m'huwiex dak tas-socjeta` appellata jew li ma jistax ragjonevolment jigi b'xi mod erronjament assocjat mat-*trademark* taghha. Hija komplet tissottometti li jezistu diversi fatturi simili fiz-zewg marki u jidher car li dan sar biex it-*trademark* oggezzjonat "jirkeb" fuq il-popolarita` tat-*trademarks* tas-socjeta` appellata. Din tal-ahhar taqbel li l-ismijiet "Business" u "Rothmans" huma ghal kollox differenti minn xulxin. Madanakollu, hija rrimarkat li s-socjeta` appellanti ghazlet dan l-isem divers sabiex il-prodott taghha ma jkunx wiehed tant ovvjament simili u b'hekk ikun jista' jitqies bhala prodott kontraffatt, b'konsegwenzi ta' natura penali li dan il-fatt ikun jista' jgorr mieghu taht il-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta.

13. Certament l-isem huwa element importanti izda l-markju jkun irid jigi meqjus u ezaminat kollu kemm hu u fl-assjem tieghu cioe` l-kliem, is-sinjali uzati kif ukoll il-kuluri u l-mod kif kollox huwa mlibbes u ipprezentat sabiex jipproduci d-disinn fl-assjem kollu tieghu. Dak li jiddetermina jekk registrazzjoni tat-*trademark* hijjex valida jew le a bazi tal-imsemmi Artikolu 6(2) tal-Kap. 416 huwa l-principju tal-ideja dominanti tal-markju, indipendentement mid-dettalji rispettivi li jkunu jakkompanjaw dik l-ideja dominanti. Jekk l-ideja dominanti thalli l-impressjoni tali li tista' ggib konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur, allura l-oppozizzjoni ghar-registrazzjoni tkun gustifikata. Dan s'intendi dejjem meta si tratta tal-istess generu ta' prodotti bhalma huwa evidenti li hu fil-kaz tal-markji in dizamina.

14. Intqal *inter alia* hekk mill-European Court of Justice fis-sentenza moghtija fid-29 ta' Settembru 1998 fl-ismijiet, **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.** dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva imsemmija f'para. 5. supra:

"26 There is a likelihood of confusion within the maning of Article 4(1)(b) of the Directive where the public can be mistaken as to the origin of the goods or services in question.

27 Indeed, Article 2 of the Directive provides that a trade mark must be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, while the tenth recital in the preamble to the Directive states that the function of the protection conferred by the mark is primarily to guarantee the indication of origin.

28 Moreover, according to the settled case-law of the Court, the essential function of the trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin...

29 Accordingly, the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically linked undertakings, constitutes, a likelihood of confusion within the meaning of Article 4(1)(b) of the Directive...”

15. Jekk wiehed jezamina it-*trademarks* tas-socjetajiet kontendenti wiehed jinduna mad-daqqa t'ghajn li s-somiljanza bejn it-tnejn m'hijiex wahda zghira. L-ewwel Qorti ghamlet ezami komparattiv pjuttost dettaljat, li fil-fehma ta' din il-Qorti huwa sostanzjalment korrett, tal-istess *trademarks* u din il-Qorti ma jidhrilhiex li hemm il-htiega li terga' tirrepeti dak li ntqal mill-ewwel Qorti f'dan is-sens. Jidher ukoll illi l-ewwel Qorti zammet quddiem ghajnejha l-principji legali li huma applikabbli ghall-kaz u applikathom korrettement ghall-kaz odjern. Anke hawnhekk din il-Qorti ma thossx il-htiega li tkompli tamplifika u tapprofondixxi dak li diga` inghad. Dana ghaliex din il-Qorti, wara li qieset ic-cirkostanzi kollha tal-kaz, waslet ghall-konkluzjoni li ghandha tikkondividi l-konkluzjoni tal-ewwel Qorti li t-*trademark* tas-socjeta` appellanti numru 35409 hija bizzejjed simili ghat-*trademark* tas-socjeta` appellata b'tali mod li hemm verament il-probabbilita` ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku kif jissemma' fl-Artikolu 6(2) tal-Kap. 416. Ladarba din il-Qorti waslet ghal din il-konkluzjoni certament ma hemmx lok li l-appell jigi milqugh.

16. Ghal dawn il-motivi tichad l-appell, tikkonferma s-sentenza appellata u tordna li l-ispejjez ta' din l-istanza jkunu a karigu tas-socjeta` appellanti.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----