MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-18 ta' Gunju, 2009

Citazzjoni Numru. 678/2008

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Virgin Enterprises Limited, kumpannija estera registrata fir-registru tal-kumpaniji tal-Ingilterra u Wales bin-numru 01073929, b'indirizz registrat li jinsab fl-Ingilterra u li huwa dak ta' 120 Campden Hill Road, London W8 7AR.

vs.

Lively Ltd, kumpanija estera registrata fir-registru tal-kumpaniji tal-Ingilterra u Wales bin-numru 04388335, b'indirizz registrat li jinsab fl-Ingilterra u li huwa dak ta' 2 Woodside Mews, Clayton Wood Close, Leeds, West Yorkshire LS16 6QE.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Virgin Enterprises Limited, kumpanija estera registrata fir-registru tal-kumpaniji tal-Ingilterra u Wales bin-numru 01073929, b'indirizz registrat li jinsab fl-Ingilterra u li huwa dak ta' 120 Campden Hill Road, London W8 7AR datat 24 ta' Marzu 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici, registrata fir-registru tal-kumpaniji tal-Ingilterra u Wales fis-27 ta' Settembru tal-1972, tifforma parti mill-grupp ta' kumpaniji "Virgin", li l-origni taghhom tmur lura numru ta' snin meta l-president tal-grupp Richard Branson kien beda negozju ta' bejgh ta' diski popolari fir-Renju Unit *by mail order*. Minn dak iz-zmien sallum il-grupp "Virgin" kiber enormement fuq skala nternazzjonali, b'diversifikazzjoni vasta ta' attivitajiet tant illi prezentement il-grupp jikkomprendi aktar minn mitejn (200) kumpannija *oltre* ghal stabbilimenti ta' negozju fi tnejn u tletin (32) pajjiz differenti, aktar minn erbghin elf (40,000) nies impjegati u fatturat annwu ta' aktar minn erbgha punt sitta (4.6) biljun lira sterlina. L-attivitajiet varji tal-grupp "Virgin" huma esposti fuq il-*website* www.virgin.com u, bl-isem "Virgin" imxandar fuq mezzi medjatici fosthom dawk tal-*Internet*, konsumaturi u operaturi kummercjali madwar id-dinja inkluza Malta jinsabu esposti ghall-attivitajiet kummercjali ta' servizzi u prodotti "Virgin" u jassocjaw l-istess mal-kumpanija attrici u ma' ohrajn fi hdan l-istess grupp ta' kumpanniji "Virgin";

Illi s-socjeta' attrici, bhala sid tat-*trademarks* "Virgin" inkluzi *trademarks* registrati f'Malta, hija wkoll responsabbli ghall-licenzjar tal-uzu tal-istess *trademarks* lil kumpanniji sew fi hdan - u kif ukoll barra minn – il-grupp "Virgin" fid-dinja. Hija kisbet reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mat-*trademarks* taghha "Virgin" (kelma), "Virgin" (figurattiva) u ohrajn relatati, liema *trademarks* huma ta' fama mondjali fir-rigward tas-servizzi u prodotti tal-grupp "Virgin" kif hawn qabel indikat;

Illi s-socjeta' konvenuta hija kumpanija ngliza li ghandha s-sit tal-*Internet* http://www.lively.co.uk. Fuq dan l-istess sit hija tiddeskrivi lilha nnifisha bhala *media and marketing company…running many portal and informational web sites*;

Illi b'effett mid-29 ta' Awwissu tal-2005 is-socjeta' konvenuta rregistrat f'isimha *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 43999 – "V&I&R&G&I&N", u dan dwar *"Internet website such as providing telecommunication connections to a computer network and providing user access to a computer network"*. F'dan ir-rigward, ic-certifikat ta' registrazzjoni dwar l-istess *trademark* gie mahrug fil-15 ta' Novembru 2005 cioe' fi zmien relattivament qasir hafna u proprju ftit ta' zmien biss qabel ma beda jiddekorri 'l hekk imsejjah *sunrise period* dwar registrazzjonijiet ta' ismijiet ta' dominju / *domain names* ".eu", liema *sunrise* period sehh mis-7 ta' Dicembru 2005 sas-6 ta' April 2006, u kien mahsub sabiex permezz tieghu sidien ta' jeddijiet anterjuri (fosthom dawk li kienu ottenew ir-registrazzjoni ta' *trademarks* f'isimhom f'xi pajjiz membru tal-Unjoni Ewropea) jew licenzjatarji awtorizzati taghhom, setghu japplikaw ghar-registrazzjoni f'isimhom ta' ismijiet ta' dominu ".eu" fuq il-bazi ta' dawk l-istess jeddijiet anterjuri qabel ma' dawk l-ismijiet ikunu disponnibbli ghal registrazzjoni f'isem terzi fuq bazi *first come first serve*;

Illi proprju fis-7 ta' Dicembru 2005 giet ipprezentata lil EURid, organizzazzjoni *non profit* maghzula mill-Kummissjoni Ewropea sabiex topera d-.*eu top level domain*, applikazzjoni f'isem "M Roos, Roos IT" (ta' Parlevinker 17, 1186 ZA Amstelveen, l-Olanda) ghall-isem ta' dominju "virgin.eu". Bhala prova ta' jedd anterjuri, giet prodotta t-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 43999 – "V&I&R&G&I&N" (registrat f'isem is-socjeta' konvenuta). Minhabba l-fatt li s-socjeta' attrici kienet ukoll ghamlet talba aktar kmieni fl-istess jum tas-7 ta' Dicembru 2005 ghar-registrazzjoni f'isimha tal-isem ta' dominju surreferit "virgin.eu", dak l-istess isem kien gie ghaldaqstant allokat lis-socjeta' attrici u mhux lil M Roos, Roos IT;

Illi f'kaz simili, ukoll fis-7 ta' Dicembru 2005 kienet gietipprezentata lil EURid, applikazzjoni ohra f'isem Roos IT, Marc Roos ghar-registrazzjoni tal-isem ta' dominju / *domain name* "f1.eu". Bhala prova dwar jedd anterjuri, kienet saret referenza ghat-*trademark* numru 44012 – "F&1" registrata f'Malta wkoll b'effett mid-29 ta' Awissu 2005 f'isem is-socjeta' konvenuta, bl-indikazzjonijiet tan-*nameservers* "ns1.lively.co.uk" u "ns2.lively.co.uk" rispettivament. F'dak il-kaz, ir-registratur Ewropew ta' ismijiet ta' dominju / *domain names* kien accetta tali applikazzjoni. Jidher li s-sinjal *ampersand (&)* fit-*trademark* "F&1" kien gie kunsidrat bhala "karattru specjali" taht l-**artikolu 11 tar-Regolament (EC) 874/2004.** Dan wassal sabiex fit-28 ta' Dicembru 2006, wara denunzja appozita maghmula mis-socjeta' titolatrici ta' jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali Formula One Licensing BV, ic-Centru ta' Arbitragg ADR Center for .eu imwaqqaf skont l-**artikolu B12** tad-*.eu Dispute Resolution Rules (ADR Rules),* ordna permezz ta' Panel Decision tieghu, li l-isem ta' dominju / *domain name* "f1.eu" registrat favur Roos IT, Marc Roos, jigi trasferit lil Formula One Licensing BV, u dan kollu ghar-ragunijiet indikati fl-istess Decizjoni, fosthom illi r-registrazzjoni ta' dak l-isem ta' dominju kienet saret b'mala fidi u formanti parti minn kondotta partikolari li nkludiet ir-registrazzjoni ta' *trademarks* konsistenti fi kliem generici u ismijiet ta' negozju bl-inkluzjoni ta' *ampersands*;

Illi f'kaz iehor simili, ukoll fis-7 ta' Dicembru 2005 kienet giet ipprezentata lil EURid applikazzjoni ohra f'isem Roos IT ghar-registrazzjoni tal-isem ta' dominju / *domain name* "currency.eu". Bhala prova dwar jedd anterjuri, kienet saret referenza ghat-*trademark* numru 44008 – "C&U&R&R&E&N&C&Y" registrata wkoll b'effett mid-29 ta' Awwissu 2005 f'isem is-socjeta' konvenuta. F'dak il-kaz, gie affermat mic-Centru ta' Arbitragg ADR Center for .eu wara appell min-naha tas-socjeta' konvenuta u ta' Roos IT, li r-Registratur Ewropew ta' ismijiet ta' dominju / *domain names* kien korrett meta rrifjuta li jaccetta tali applikazzjoni fuq il-bazi li prova ta' ftehim jew dikjarazzjoni ta' licenzjar tat-*trademark* numru 44008 – "C&U&R&R&E&N&C&Y" bejn is-socjeta' konvenuta u

Roos IT ma kenitx giet inkluza fl-applikazzjoni, u dan *nonostante* li s-socjeta' konvenuta u Roos IT sostnew li tali prova saret kontestwalment mal-prezentata tal-applikazzjoni;

Illi allura, jidher car li kien hemm sforz kongunt u miftiehem bejn is-socjeta' konvenuta u Marc Roos/Roos IT dwar registrazzjoni ta' *trademarks* f'Malta, f'perjodu partikolari u cioe' qabel il-bidu tas-*sunrise period* hawn qabel deskritt, talvolta f'isem l-istess socjeta' konvenuta (bhal per ezempju f'dan il-kaz) u hafna drabi f'isem Roos IT, konsistenti fi kliem generici w/jew ismijiet ta' negozju bl-inkluzjoni ta' *ampersands*. Fil-fatt, b'kollox is-socjeta' konvenuta pprezentat tlieta u tletin (33) applikazzjoni f'Malta f'cirkustanzi simili (fosthom numru 44011 – E&M&I&R&A&T&E&S u numru 44013 - F&I&N&A&N&C&E), filwaqt illi Roos IT ipprezentat mitejn u erbatax (214) applikazzjoni f'Malta fl-istess cirkustanzi (fosthom numru 44427 - "O&2" u numru 44102 - "P&O&K&E&R");

Illi minn dan kollu, johrog car li l-applikazzjoni ghat-*trademark* numru 43999 kienet saret b'malafidi, ghal skop uniku u cjioe' dak li jigi registrat fi zmien qasir hafna u assolutament qabel is-7 ta' Dicembru 2005 korrispondenti mad-data ta' ftuh ta' applikazzjonijiet ghal ismijiet ta' dominju / *domain names* .eu ('l hekk imsejjah *sunrise period* kif qabel deskritt), u dan sabiex meta debitament irregistrat, tali *trademark* jigi offrut kummercjalment ghall-uzu minn terz jew terzi bil-kunsens tas-socjeta' konvenuta, bhala mezz ghall-ghan ahhari cioe' dak li l-isem ta' dominju "virgin.eu" jigi registrat favur terz jew terzi minghajr assolutament ebda konnessjoni mas-socjeta' attrici, u b'hekk jigi ndebitament approprijat l-isem ta' dominju / *domain name* "virgin.eu", u jittiehed vantagg kummercjali llecitu u ngust mill-avvjament assocjat mat-*trademark* famuz "Virgin" tas-socjeta' attrici. F'dan il-kuntest, jigi rilevat ukoll li bejn qabel id-29 ta' Awwissu tal-2005 u s-7 ta' Dicembru 2005 ma kien hemm ebda komunikazzjoni da parti tas-socjeta' konvenuta lejn is-socjeta' attrici dwar l-isem ta' dominju / *domain name* "virgin.eu", u ma kien hemm assolutament ebda tip ta'

ftehim bejn il-partijiet f'din il-procedura dwar applikazzjoni f'Malta min-naha tas-socjeta' konvenuta ghar-registrazzjoni tat-*trademark* "V&I&R&G&I&N";

Illi dan l-agir tas-socjeta' konvenuta imur kontra d-disposizzjonijiet tal-**artikolu 4(6) tal-Att dwar it-Trademarks (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta**);

Illi s-socjeta' attrici ghandha kull interess li tippromwovi din il-kawza, u dan sabiex jigu salvagwardjati u nfurzati d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali li ghandha ghar-rigward tat-*trademarks* taghha;

Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

Illi ghalkemm debitament interpellata permezz ta' ittra nterpellatorja datata 7 ta' Novembru 2007 sabiex tieqaf u tiddezisti mill-agir abusiv u llegali taghha u ccedi t-*trademark* numru 43999 – "V&I&R&G&I&N", is-socjeta' konvenuta xorta wahda baqghet inadempjenti;

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Illi ghalhekk l-attur *nomine* talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1 Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43(1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kapitlu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta),** ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 43999 – "V&I&R&G&I&N" bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 4(6)** tal-istess Att.

Bl-ispejjez, komprizi dawk ta' l-ittra nterpellatorja datata 7 ta' Novembru 2007, kontra s-socjeta' konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkata minn "A" sa Dok "S" kif jidher minn fol. 8 sa fol. 236 tal-process.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta biex jinstema' fis-seduta tal-21 ta' April 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura ta' l-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li s-socjeta` intimata ghalkemm debitament notifikata kif jidher mid-Dok. "A" (fol. 237) fil-31 ta' Dicembru 2008 ma pprezentat l-ebda risposta u lanqas dehret fil-kawza u ghalhekk baqghet kontumaci.

Rat ix-xhieda ta' John Richards bhala rapprezentant tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali datata 21 ta' April 2009.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fejn fis-seduta tal-4 ta' Gunju meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghall-atturi *nomine u* l-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-18 ta' Gunju 2009.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi jirrizulta li s-socjeta' attrici hija sid tal-markju "Virgin" , inkluz il-kelma ""Virgin" u "Virgin" (figurativa) u din hija debitament registratata barra minn Malta f'isem l-istess socjeta' attrici jew il-Grupp Virgin u dan kif jidher mid-Dok. "C" (fol. 10 sa fol. 137). Jirrizulta wkoll li f'Malta hemm ukoll tali registrazzjonijiet kif jidher mid-Dok. "D" (fol. 137 sa fol. 165) anness mar-rikors promotorju.

Illi minkejja dan jirrizulta li s-socjeta' konvenuta b'effett mid-29 ta' Awissu 2005 (Dok. "B" u Dok. "S") rregistrat f'isimha *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 43999 –

"V&I&R&G&I&N", u dan dwar *"Internet website such as providing telecommunication connections to a computer network and providing user access to a computer network"* u certifikat ta' registrazzjoni tal-istess huwa datat 15 ta' Novembru 2005 kif jidher minn Dok. "B" (fol. 9). Meta sar dan ma kien hemm ebda komunikazzjoni mis-socjeta' konvenuta mas-socjeta' attrici u wisq anqas ebda ftehim mal-istess .

Illi jirrizulta li kienu saru tentattivi simili mis-socjeta' konvenuta u Marc Roos/Roos IT sabiex jirregistraw ukoll f'Malta diversi markji ohra li huma proprjeta' tas-socjeta' attrici kif jidher mill-istess rikors guramentat.

Illi minn dan kollu jirrizulta li l-applikazzjoni ghal dan l-istess markju mertu tal-kawza odjerna mis-socjeta' konvenuta sar b'*mala fede* u bi skop uniku li jigi registrat qabel is-7 ta' Dicembru 2005, korrispondenti mad-data ta' ftuh ta' applikazzjonijiet ghall-ismijiet ta' *domain/domain names.eu* (*sunrise period* hemm indikat sabiex sidien ta' jeddijiet anterjuri jkunu jistghu jirregistraw l-ismijiet ta' dominu ".eu" u dan sabiex iservi bhala bazi sabiex ikunu jistghu jigu registrati tali ismijiet bl-istess kliem ".eu" fuq terzi fuq bazi *"first come first serve.").* Fil-fatt jirrizulta li taht dawn ic-cirkostanzi s-socjeta' konvenuta pprezentat 33 applikazzjoni f'Malta (Dok. "H") u Roos IT 214 l-applikazzjoni (Dok. "I"). B'hekk jidher li l-iskop ta' din ir-registrazzjoni huwa sabiex wara li jigi debitament registrat l-istess markju, dan jigi offrut kommercjalment lill-uzu minn terzi bil-ghan li eventwalment tali isem tad-dominju "virgin.eu" jigi registrat favur terz minghajr il-kunsens tas-socjeta' attrici u b'hekk jigi approprijat l-istess isem bhala *domain name* sabiex jittiehed vantagg kummercjali llecitu u ngust mill-avvjament tas-socjeta' attrici kondott taht l-isem "Virgin".

Illi s-socjeta' attrici interpellat lis-socjeta' konvenuta b'ittra datata 7 ta' Novembru 2007 (Dok. "J") sabiex icedi tali registrazzjoni ta' *trademark* peress li din kienet saret *in mala fede* kif hemm (u hawn fuq spjegat).

Illi jirrizulta mix-xhieda ta' John Richards rapprezentant tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali datata 21 ta' April 2009 li l-istess socjeta' konvenuta cediet l-istess *trademark* b'talba datata 10 ta' Marzu 2009 li giet resa effettiva fid-data tat-2 ta' April 2009 (Dok. "JR 1") izda minkejja dan jidher li skont il-provedimenti tal-**Regoli dwar Provvedimenti u Drittijiet Dwar Trademarks (Legislazzjoni Sussidjarja 416.01)** li *"kull min ikollu xi jedd fit-trademark resgistrata, jista' jappella mid-decizjoni tal-Kontrollur li jaccetta c-cessjoni quddiem il-Qorti tal-Appell.... fi zmien tlett snin mill-pubblikazzjoni tac-cessjoni"* u dan ifisser li l-istess socjeta' konvenuta stess tista' taghmel dan l-appell u dan bl-iskop li tirravviva l-istess applikazzjoni u allura xorta l-istess socjeta' attrici tista' tigi pregudikata. In vista ta' dan u wkoll ta' din l-anomalija fil-ligi jirrizulta li minkejja tali cessjoni ta' l-istess markju mis-socjeta' konvenuta, s-socjeta' attrici ghandha interess f'din l-azzjoni taghha sabiex iddikjarat li tali applikazzjoni ghar-registrazzjoni ta' *trademark* mis-socjeta' konvenuta saret *in mala fede* skont id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 4 (6) tal-Kap. 416** u b'h0ekk tiddikjara li tali registrazzjoni tat-*trademark* hija nvalida skont l-**artikolu 43 (1) ta' l-istess Kap. 416.**

Illi ghalhekk it-talba attrici qed tigi milqugha.

<u>III. KONKLUZJONI.</u>

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi fil-kontumacja tas-socjeta' konvenuta, **tilqa' t-talba attrici** b'dan illi:-

1 Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kapitlu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta),** r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 43999 – "V&I&R&G&I&N" bhala nvalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 4(6)** tal-istess Att.

Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra legali datata 7 ta' Novembru 2007 kontra s-socjeta' konvenuta.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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