



QORTI TA' L-APPELL

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-30 ta' Novembru, 2011

Appell Civili Numru. 31/2010

**Applikazzjoni ghar-registrazzjoni ta' *trademark* bin-
numru 48982 fl-ismijiet:-
Santa Lucia Products Limited**

VS

Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Illi fl-20 ta' Settembru 2010 il-Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali tramite d-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Propjeta` Industrijali ppronunzja d-decizjoni fl-ismijiet premessi fis-sens li sostna li:-

"With reference to your application dated 16th June 2009, my letters dated 16th April 2010 and 22nd June 2010.

Kopja Informali ta' Sentenza

Kindly be informed that the above application has been refused in terms of Article 6 (2) and 35 (3) of the Trademarks Act 2000."

Rat ir-rikors tal-appell tas-socjeta` Santa Lucia Products Limited datat 7 ta' Ottubru 2010 fejn talbet lill-Qorti sabiex *in vista* tal-aggravji minnha mressqa tilqa' l-appell taghha u dan billi tirrevoka u thassar is-sentenza appellata.

Rat li din il-kawza kienet appuntata ghas-smigh ghas-seduta tas-26 ta' Jannar 2011.

Rat ir-risposta tal-Kontrollur tal-Proprieta` Industrijali datata 1 ta' Novembru 2010 a fol 10 tal-process fejn sostniet ghar-ragunji hemm indikati li d-decizjoni tad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprieta` hija gusta u timmerita konferma u ghalhekk l-appell interpost ghandu jigi michud.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-22 ta' Marzu 2011 fejn meta ssejjah l-appell deher Dr. Hubert Theuma ghall-Kontrollur appellat u Godwin Warr in rappresentanza tal-istess, u Dr. Mark Simiana u Dr. Michael Tanti Dougall ghall-appellanti, Ray Buttiegieg ghall-istess. Id-difensuri trattaw il-kaz. L-appell gie differit ghas-sentenza ghat-30 ta' Novembru 2011.

Rat l-atti kollha tal-istess kawza inkluz id-decizjoni tad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprieta` fl-ismijiet premessi datata 20 ta' Settembru 2010.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din il-kawza hija bbazata fuq l-**artikolu 6 (2) tal-Kap. 416** li jipprovdi li:-

“(2) Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk minhabba lighaliex tkun simili ghal trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, ikun hemm probabbilita' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probablita' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti: Izda s-semplici assocjazzjoni minghajr il-probablita' ta' konfuzjoni ma ghandhiex tipprevjeni li marka ma tigix registrata”.

Illi dan l-artikolu huwa bbazat fuq l-artikolu **4 (1) tad-Direttiva U.E. 89/104 to Approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks** li jipprovdi:-

“A trade mark shallif registered,.....be liable to be declared invalid if because of its similiarity to, the earlier trade mark and the indentity or similiarity of the goods or services covered by the trade marks, there is a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelehood of association with the earlier trade mark”.

Illi kif inghad fis-sentenza **“Dr. Philip Manduca nomine vs Consolidated Biscuit Ltd”** (P.A. (RCP) – 30 ta' Marzu 2011) ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iz-zewg markji hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghal zball (**“Prof. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et”** – 23 ta' Frar 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfuzjoni hija bizzzejjed (**“Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine”** – Vol. XLIX.iii.1099) u f'dan il-kuntest irid isir ezami tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant – u ghalhekk dak li jigi kkunsidrat bhala persuna komuni u normali, jew dawk li jissejhu bhala *“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”* (**“Thorne & Co. Ltd vs Sandaw”** – 1912) jistax jigi indott sabiex *inter alia* jahseb li *“the plaintiff has assumed responsibility for the qaulity of the defendant's goods or services.....A court will*

concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable – the idea of the mark as is sometimes called” (W.R. Cornish – Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights)

Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjerna u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki, b'dan li ghal dak li huwa l-kaz odjern ikun hemm il-probabilita' li l-markju registrat mis-socjeta' konvenuta jkun konfondibbli mal-markju uzat u registrat mis-socjeta' attrici (**“Vassallo vs Caruana”** – 7 ta' Gunju 1950), u f'dan il-kuntest huwa bizzejjed li l-istess marka *“mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor”* (**“G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine”** – 30 ta' Gunju 1936).

Illi kif inghad fis-sentenza **“Joseph Mifsud nomine vs Dr. Luigi Sansone nomine”** (P.A. (RCP) – 31 ta' Mejju 2007) fil-fatt gew stabbiliti l-indikati principji u cjoe' li l-probabilita' ta' konfuzjoni trid tkun ikkunsidrata fil-kuntest tal-fattispecie kollha tal-kaz u fatturi rilevanti kollha (**“Sabel BV vs Puma AG” (1997 – ECR – I 6191)**); l-ezami irid isir f'ghajnejn il-konsumatur normali fis-sens kif deskritt iktar il-fuq konsiderat ukoll l-istampa imperfetta li jkollu f'mohhu meta jqabbel il-marki (**“Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs Klijsen Handel BV”** (1998) ECR – I 3819); li dan jezamina l-marka fl-intier taghha, li l-markji jridu jigu kkunsidrati fid-dawl tal-impressjoni generali li l-istess markji ihallu, tenut kont ta' dawk li huma l-komponenti distintivi u dominanti taghhom; li jekk hemm gradi ta' similarita' inqas fil-marki dan ikun kompensat f'similarita' fil-prodotti jew servizzi offruti taht l-istess marki; li hemm dak li jissejjah *“a greater likelihood of confusion where the earlier trademark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it”*; assocjazzjoni ta' marki, li tara wahda tista' tfakkrek l-ohra tista' u ma tkunx jew mhijjex bizzejjed, u f'dan is-sens ir-reputazzjoni tal-markju tista' xorta ma twassalx ghal tali konfuzjoni jekk jista' jkun biss

possibilita' ta' assocjazzjoni bejn marka u ohra ("**Marca Mode CV vs Adidas AG**" 2000 ECT I – 4861), izda hija differenti meta tali similarita' u assocjazzjoni bejn il-marki tkun tali li *"causes the public to wrongly believe that the respective goods come from the same or economically linked undertakings, there is a likelihood of confusion"* ("**Canon KK vs Metro-Goldwyn Mayer (1998) ECR I – 5507**").

Illi dawn il-principji jew adottati fis-sentenza tal-Onorabbi Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet "**A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine**" (A.C. 16 ta' Marzu 2009 – Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghal dan kollu *"illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra"*. (**Bently & Sherman – Intellectual Property Law** – pagna 820). L-istess principji gew applikati fis-sentenza "**Dr. Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg**" (P.A. (RCP) – 26 ta' Novembru 2010) fejn inghad *"illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk din tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra **Bently & Sherman – Intellectual Property Law** – pagna 820)*.

Illi l-artikolu 6 (1) tal-Kap. 416 jipprovdi li:-

"(1) Trademark ma ghandiex tkun registrata jekk tkun identika ma' trademark precedenti u li l-oggetti u s-servizzi li dwarhom issir l-applikazzjoni ghat-trademark ikunu identici ma' l-oggetti jew is-servizzi li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta".

"(2) Trademark ma ghandiex tkun registrata jekk minhabba li jew ghax tkun identika ma' trademark precedenti u tkun ser tigi registrata dwar oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun protetta, jew ghax tkun simili ghall trademark precedenti u

tkun ser tigi registrata dwar oggetti u s-servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun protetta, ikun hemm probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni mat-trademark precedenti".

Illi dan ifisser li fil-kaz odjern ir-registrazzjoni tat-*trademark* in ezami ma gietx michuda fuq il-bazi provduta tal-**artikolu 6 (1) tal-Kap. 416** fis-sens li t-*trademark* ma kienitx ikkunsidrata bhala identika ghal dawk precedentement registrati relattivi ghall-oggetti jew servizzi simili li dwarhom it-*trademark* precedenti tkun protetta.

Illi fil-fatt minn dan l-artikolu jirrizulta li:-

(a) *Trademark* m'ghandhiex tigi registata meta din tkun **identika** ma' *trademark* ohra li tkun registrata precedentement, u meta l-oggetti u s-servizzi li dwarhom issir l-applikazzjoni jkunu **identici** ma' dawk tat-*trademarks* precedenti;

(b) Ir-registrazzjoni m'ghandhiex issir lanqas meta l-marka l-gdida tkun identika jew simili ghal *trademark* precedenti u l-oggetti u s-servizzi in kwistjoni jkunu idintici jew simili ghal dawk marbutin mat-*trademark* precedenti, u din is-similarita' jew identicita' tohloq **probabilita' ta' konfuzzjoni** fil-pubbliku, liema konfuzzjoni tkun tinkludi l-assocjazzjoni tal-marka l-gdida mar-*trademark* precedenti. Madankollu, l-assocjazzjoni minghajr il-probabilita' ta' konfuzzjoni ma ghandhiex tkun ostakolu ghal din ir-registrazzjoni.

(c) Meta jkun hemm din l-identicita' jew similarita' fiz-zewg marki, u t-*trademark* precedenti jkollha reputazzjoni f'Malta li l-uzu minghajr gusta kawza tal-marka l-gdida tista' tohloq vantagg ingust jew detriment ghax-xorta distintiva jew ghal dik ir-reputazzjoni, mela allura r-registrazzjoni tal-marka l-gdida ma ghandhiex issir.

Illi jirrizulta li r-raguni ta' rifjut kienet abbazi tal-**artikolu 6 (2) tal-Kap. 416** mela allura dan ifisser li l-marki ma' kienux konsidrati bhala identici in konnessjoni ma' oggetti

jew servizzi identici ghaliex kieku r-rifjut kien ikun abbazi tal-**artikolu 6 (1)** li jikkonsidra l-kaz ta' zewg marki identici ghall servizzi jew oggetti indentici u ghalhekk ikun hemm prezunzjoni *jure et de jure* li l-konfuzzjoni ser tirrizulta (**“Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, Cornish and Llewelyn, 5th Edition, 2003 – para. 17 – 53)**

Illi skond l-artikolu 6 (2) ir-registrazzjoni ghandha tigi rifjutata jekk (a) il-marki ikunu identici izda s-servizzi jew l-oggetti huma simili, jew (b) fejn l-oggetti u s-servizzi jkunu identici izda l-marki huma simili, izda f'dawn il-kazi jrid jkun hemm ukoll il-probabilita' li l-uzu taz-zewg marki jkun ser johloq konfuzzjoni fil-pubbliku, u hawn jidhol it-test tal-konsumatur medju li huwa dak li huwa ragonevolment ben informat u ragonevolment cirkospett u osservanti.

Illi applikat dan ghall-fattispecie tal-kaz in ezami jirrizulta li l-marki in kwistjoni ma humiex identici ghaliex il-marka li s-socjeta' appellanti qed titlob ir-registrazzjoni taghha hija dik murija fl-applikazzjoni relattiva datata 16 ta' Gunju 2009 u turi l-kelma Santa Lucia *“slightly tilted to the right, wine coloured emblem with white banner in the middle holding the name of the company “Santa Lucia”. Above the banner the words “Dolceria” and beneath the emblem the words “Products Ltd”, and beneath these words, the words “Est. 1975”. All the lines of the emblem and banner are outlined by a gold detail. Behind the middle banner are twenty six horizontal lines in gold colour. The top of the emblem holds an eye like design, and the bottom holds a smaller mirror image of the same design”.*

Illi minn naha l-ohra t-trademarks registratati li presumibilment ghamlet referenza ghalihom id-decizjoni ta' rifjut datata Settembru 2010, jirreferu ghat-*Trademark mark name* indikat biss bhala “SANTA LUCIA, S.A. Compania de Seguros” (Reg. No. 000463984) u “SEGUROS SANTA LUCIA” (Reg. No. 000458786) u dawn it-tnejn gew registrati mis-socjeta' SANTA LUCIA. “S.A. Compania de Seguros”.

Illi dan ifisser li ghalkemm il-marki ghandhom il-kelma Santa Lucia uzata fiz-zewg kazi, ma hemmx xebh ta' xejn izjed b'mod li wiehed jara l-marka, kif suppost jara fl-intier taghha jirrizulta li l-marka tas-socjeta' appellanti, la hija identika u lanqas simili ghal dik gja registrata, ghaliex sabiex isir dan it-test u jigi identifikat jekk tali markju huwiex simili jew identiku (li certament ma huwiex) ghall-markju gja registrat irid isir ezami komparativ bejn iz-zewg marki fir-rigward tal-assjem ta' dawk il-marki, u mhux dik il-parti izolata ta' dawn l-istess marki, u dan skond kif ritenut fis-sentenza “**Dr. George Hyzler nomine vs Borg & Aquilina et**” (A.C. – 13 ta' Lulju 2007).

Illi fil-fatt jinghad li wiehed ma ghandux ihares lejn il-kliem biss, (ghalkemm anke hawn hemm differenzi sostanzjali ghaliex fit-*trademarks* registrati hemm kliem ohra li jikkwalifikaw l-isem Santa Lucia kif jidher palezament mir-registrazzjoni stess li jinkludu ittri ohra li jindikaw ukoll jew jaghtu idea cara f'liema sfera tahdem is-socjeta' detentrici tal-istess marka) izda irid jigi ezaminat l-assjem u l-intier taghha. Kif inghad “*The Trademark is the whole thing – the whole picture, each has to be considered. There may be differences in the parts of each mark, but it is important to consider the mode in which the parts are put together and to judge where the dissimilarity of the part or parts is enough to make the whole dissimilar*” (“**Kerly's Law of Trademarks and Tradenames**”).

Illi minn dan l-ezami tal-marki relattivi jirrizulta li tali marki la huma indentici u lanqas jistghu jigi kkunsidrati bhala simili, b'dan li jekk konsumatur jara l-marka mertu tal-kawza odjerna, ovvjament fl-intier taghha, lanqas jara li hija simili ghal dik registrata, u certament li anke jekk jista' jigi koncess ghal mument u ghall-grazzja tal-argument li hemm biss xi similarita' minhabba l-uzu tal-kliem jew isem Santa Lucia, certament li kif registrati t-*trademarks* l-ohra, u kif saret it-talba ghar-registrazzjoni ta' tali marka, u allura l-marka mehuda fl-assjem taghhom ma hemm l-ebda probabilita' li l-uzu taz-zewg marki ser johloq konfuzjoni li s-servizzi jew l-oggetti tas-socjeta' appellanti b'mod li minn qed jixtri l-prodott tas-socjeta' appellanti jkun qed jahseb, jew jista' jahseb minhabba tali marka, li

qed jakkwista prodott tas-socjetajiet li rregistraw l-ewwel marka jew marki indikati, u dan proprju ghaliex ma hemm similarita' bejn il-marka mertu tal-kawza odjerna u dawk gja' registrati. Interessanti f'dan il-kuntest li jigi nnotat li z-zewg marki registrati ghalkemm simili u mill-istess socjeta' gew registrati mhux bhala kliem "SANTA LUCIA" *ut sic*, izda "SANTA LUCIA, S.A. Compania de Seguros" u "SEGUROS SANTA LUCIA" u allura il-kelma Santa Lucia ma kienitx ostakolu li jigu registrati zewg marki differenti ghall-istess klassi ta' oggetti purché mill-istess socjeta'. F'dan il-kaz dak li qed jigi registrat hija l-marka kollha fl-intier taghha kif deskritta fl-istess applikazzjoni hawn riportata, u ghalkemm l-istess marka ghandha l-kliem ukoll Santa Lucia fiha, huwa car li l-kliem Santa Lucia, (li huwa wkoll isem) ma huwiex il-markju kollu, izda parti biss mill-marka li hija hafna iktar komplessa minnhekk, almenu kif jidher mill-applikazzjoni u ghalhekk f'dan il-kaz il-marka ma hijiex simili ghal dawk registrati u lanqas hemm probabilita' li joholqu konfuzjoni bejniethom u ghalhekk l-appell ghandu jigi milqugh u ghandha ssir mill-appellat il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali r-registrazzjoni tal-marka skond l-applikazzjoni numru 48982 kif hemm indikat u kif hawn qed jigi deciz.

Illi din il-Qorti rat il-kaz hawn taht in ezami anke fil-kuntest ta' dak li gie deciz fil-kaz ta' "**Shaker v OHIM – Liminana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)**" (ECJ – Case C – 334/05 - 12 ta' Jannar 2007), u dan ghaliex l-istess decizjoni (ghalkemm kellha fattispecie ghal kollox differenti minn dawk hawn ikkunsidrati) xorta wahda irreteniet li *"the global assessment of the likelihood of confusion, in relation to the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given to the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The perception of the marks to by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the global appreciation of that likelihood of confusion. In this regard, the average consumer normally pervieves a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (see SABEL paragraph 23; Lloyd Shuhfabrik Mayer, paragraph 25; Medion, paragraph 28;*

Mulhens vs OHIM, paragraph 19; and in Matratzen Concord v OHIM, paragraph 29), u fil-fatt din is-sentenza hija importanti proprju ghaliex sostniet li dan l-ezami jrid isir fid-dawl ta' dak li sejhet bhala "a global assessment of the likelihood of confusion of the marks at issue" li jfisser li "in the context of consideration of the likelihood of confusion, assessment of the similiarity between marks means more than taking just one componment of a composite trade mark and comparing it with another. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trademark may not in certain circumstances, be dominated by one or more of its components (see Matratzen Concord vs OHIM, paragraph 32; Medion, paragraph 29)".

Illi f'dan il-kaz dak li ghamlet il-Qorti huwa li ddeterminat jekk tali marki humiex simili, u jirrizulta li ma humiex, izda anke jekk jigi ritenut li hemm xi grad ta' similarita', proprju minhabba l-uzu tal-kelma Santa Lucia, dan huwa biss test wiehed, ghaliex il-marki ghandhom jigu ezaminati fl-intier u fl-assjem kollu taghhom, relattivi mal-kumpless tal-istess marka li ser tigi registratata u b'dan li jigi applikat it-test jekk humiex ser joholqu probabilita' ta' konfuzjoni f'mohh il-konsumatur li marka tigi konfuza ma ohra, u allura prodott ta' persuna jigi konfuz ma' prodott tad-detentur tal-marka. Mill-ezami li ghamlet din il-Qorti din il-probabilita' ta' kkonfuzjoni, ezaminati u komparati z-zewg marki fl-intier taghhom ma tezistiex.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad ir-risposta tal-appellat il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali datata l-1 ta' Novembru 2010, **tilqa' l-appell interpost mis-socjeta' appellanti Santa Lucia Products Limited fir-rikors tal-appell taghha datat 7 ta' Ottubru 2010 b'dan li konsegwentement thassar u tirrevoka d-decizjoni tal-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali datata 20 ta' Settembru 2010 fil-konfront tal-applikazzjoni taghha**

Kopja Informali ta' Sentenza

numru 48982 b'dan illi minflok tali applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-*trademark* hemm indikata ghandha tigi milqguha ghall-finijiet u effetti kollha tal-ligi u tali *trademark* ghandu jigi registrat ukoll skond it-termini tal-Ligi.

Bl-ispejjez kontra l-appellat il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----