MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
ANNA FELICE

Seduta tat-2 ta' Frar, 2012

Citazzjoni Numru. 134/2007

Dr. Philip Manduca bhala mandatarju ta' Spirits International NV

vs

Prodal '94 SRL; u
Il-Kontrollur tal-Proprjeta' Industriali

Il-Qorti:

Rat ir-rikors ta' Dr. Philip Manduca bhala mandatarju ta' Spirits International NV, li wara li ppremetta illi:

Is-socjeta' attrici hija sid tat-trademark STOLICHNAYA (Certifikat no. 43746 u 16026 [Dok. A u B]) f'"class" 33 tal-Official Nomenclature u ta' varji trademarks li jinkludu l-kelma STOLICHNAYA.

Is-socjeta’ konvenuta ottjeniet registrazzjoni f’Malta tal-isem Stalinskaya (Registrazzjoni nru. No. 040626 [Dok. C]).

Li l-kelma Stalinskaya hija geografikament, fontikament u konceptwalment simili ghall-kelma registrata mis-socjeta’ attrici, iz-zewg kliem ghandhom l-istess ammont ta’ sillabi, sekwenza simili ta’ vokali. Iz-zewg kliem huma kliem bil-lingwa Russa.

Ir-registrazzjoni tat-trademark qieghed jikkaguna u se jikkaguna konfuzjoni fil-konsumaturi li se jahsbu li qed jaraw linja gdida ta’ prodotti STOLICHNAYA u se jahsbu li l-prodotti karetterizzati biz-zewg kliem ghandhom l-istess origini u kwalita’ karatteristika.

It-trademark ta’ Spirit International NV STOLICHNAYA huwa trademark li ghandu pretigju fid-dinja kollha mill-ahhar tas-sittinijiet u huwa maghruf sewwa bhala wiehed mill-eqdem brands ta’ vodka Russa.

Is-socjeta’ konvenuta ppruvat tirregistra l-kelma Stalinskaya f’diversi pajjizi u f’diversi pajjizi sentenzi inghataw favur is-socjeta’ attrici f’kawzi fejn giet opposta r-registrazzjoni ta’ tali marka favur is-socjeta’ konvenuta (Dok. D).

Is-socjeta’ konvenuta taf li l-kelma uzata minnha kien se jikkaguna konfuzjoni fis-suq mal-prodotti tas-socjeta’ attrici izda xorta talbu r-registrazzjoni tal-kelma f’Malta.

Ghal dawn ir-ragunijiet kellha tigi pprezentata din il-kawza.

Talbu l-konvenuti jghidu ghalfejn din l-Onorabbli Qorti m’ghandhiex:

Tirrevoka u tikkancella t-trademark n. 040626 billi dan it-trademark qatt ma kellu jigi registrat ai termini tal-artikolu 6 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta’ Malta.

Tordna li l-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta’ Industriali jinnota l-kancellament tat-trademark 040626.

Tiddikjara li l-uzu tal-kelma Stalinskaya da parti tas-socjeta’ konvenuta jikkostitwixxi konkorrenza sleali ai termini tal-artikolu 32 et seq. tal-Kodici tal-Kummerc.

B’rizerva ghall-azzjoni ta’ danni.
Bl-ispejjez.
Is-socjeta’ konvenuta hija ingunta ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta tal-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industriali, li in forza taghha eccepixxa illi:

Huwa qed jigi mharrek f’din il-kawza esklussivament ghal skopijiet ta’ integrita’ tal-gudizzju, stante illi huwa m’ghandu ebda interess fir-registrazzjoni o meno tat-trademark appartenenti lis-socjeta’ konvenuta.

Il-fatti konnessi ma’ dan il-kaz, sa fejn jafhom hu, huma s-segwenti:

Fl-20 ta’ Ottubru 2003, Dr. David Tonna, f’isem Prodal 94 SRL applika ghar-registrazzjoni tat-trademark ‘Stalinskaya’, ghal prodotti li jaqghu taht international class 33, igifieri xarbiet alkoholici minbarra l-birra. Tfittxija giet imwettqa taht il-klassi 33 u rrizultat fin-negattiv;

It-trademark giet registrata fit-12 ta’ Mejju 2004 u giet pubblicizzata fil-Gazzetta tal-Gvern. Ebda kundizzjoni ma giet imposta.

L-esponent m’ghandux ibati spejjez.

Rat ir-risposta ta’ Dr. Clarence Busuttil bhala mandatarju ta’ SC Prodal ‘94 SRL, li in forza taghha eccepixxa illi:

Fl-ewwel lok jeccepixxi illi ghandu jigi pprezentat, l-ewwelnett, l-att li bih gie kostitwit il-mandat tal-Avukat Philip Manduca;

Fit-tieni lok, it-talbiet tar-rikorrenti huma manifestament infondati fil-fatt u fil-ligi in kwantu illi l-intimati applikaw regolarment sabiex jirregistraw il-kelma STALINSKAYA,

liema kelma giet registrata favur l-intimati b'numru ta' registrazzjoni TM 040626, liema kelma ma tikkreax konfuzjoni mal-kelma STOLICHNAYA li hija registrata favur ir-rikorrent;

Fonetikament hemm differenza sostanzjali bejn iz-zewg kliem u ghalhekk, fil-fatt, wara li l-Kontrollur, biex arbel il-kaz sewwa, kien accetta r-registrazzjoni tal-intimat u l-kelma giet regolarment registrata;

Ir-rikorrent nominee ma ghandu ebda bazi sabiex jattakka r-registrazzjoni tal-intimati li hija wahda regolari u sana.

Ikkunsidrat illi ghalkemm inghatat diversi opportunitajiet sabiex tipprezenta l-provi taghha, is-socjeta' intimata baqghet ma pprezentat ebda provi.

Mill-provi prodotti mill-attur nomine jirrizulta illi t-talba tieghu hija gustifikata u jisthoqqilha li tigi milqugha, partikolarment in vista tal-affidavit mhux kontradetti tad-diversi dirigenti tas-socjeta' rikorrenti.

Ghaldaqstant, il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi:

1. Tilqa' l-ewwel talba u tirrevoka trademark Nru. 040626;

2. tordna lill-Kontrollur tal-Proprjeta' Industriali jinnota l-kancellament tat-trademark 040626;

3. Tilqa' t-tielet talba u tiddikjara illi l-uzu tal-kelma "Stalinskaya" da parti tas-socjeta' konvenuta tikkostitwixxi konkorrenza sleali ai termini tal-Art. 32 et seq. tal-Kodici tal-Kummerc.

L-ispejjez jithallsu mis-socjeta' SC Prodal '94 SRL.

< Sentenza Finali >

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