



QORTI TA' L-APPELL

**S.T.O. PRIM IMHALLEF
SILVIO CAMILLERI**

**ONOR. IMHALLEF
ALBERT J. MAGRI**

**ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA**

Seduta ta' l-24 ta' Frar, 2012

Appell Civili Numru. 217/2008/1

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju
specjali
ta' Britvic Soft Drinks Limited, socjeta` estera ta'
nazzjonalita` Ingliza registrata fir-registru tal-
kumpaniji ta' Ingilterra u Wales**

v.

Marsovin Limited (C115)

Il-Qorti:

Rat ir-rikors guramentat li pprezenta l-attur fid-29 ta' Frar, 2008, li jaqra hekk:

“1. Illi s-socjeta` attrici hija sussidjarja ta' *Britvic p.l.c.*, wahda mill-kumpaniji ewlenin fin-negozju tas-*soft drinks* fir-Renju Unit, u tikkummercjalizza prodotti ta' dan il-generu bl-isem ta' “TANGO” filwaqt li tinsab debitament registrata hemmhekk bhala proprjetarja ta' numru ta' *trademarks* “TANGO” f'dan il-qasam.

“2. Illi prezentement, is-socjeta` attrici bi hsiebha tikkummercjalizza f'Malta prodotti “TANGO” taghha billi tibda l-esportazzjoni taghhom lejn Malta, izda tinsab wisq imhassba minhabba l-fatt li fuq ir-Registru ta' *Trademarks* ta' Malta kien gie registrat b'effett mit-3 ta' Gunju 1958 *trademark* f'isem is-socjeta` konvenuta bin-numru ta' registrazzjoni 6261 – “TANGO” dwar *mineral, aerated and other non-alcoholic beverages* u *non-alcoholic cordials*, liema registrazzjoni ghadha vigenti *stante* li giet imgedda l-ahhar b'effett mill-10 ta' Gunju 2000 sal-10 ta' Gunju 2014;

“3. Illi madankollu pero', ghal aktar minn hames snin gie sospiz l-uzu da parti tas-socjeta` konvenuta jew bil-kunsens taghha, tat-*trademark* numru 6261 – “TANGO” ghar-rigward tal-oggetti li dwarhom tinsab registrata, u *oltre* dan ma hemmx ragunijiet xierqa ghaliex mhux qed isir tali uzu. Ghaldaqstant ghal dan il-kaz, japplikaw id-disposizzjonijiet tal-artiklu 42 (1)(b) tal-Att tal-2000 dwar it-*Trademarks*, Kapitlu 416 ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, u t-*trademark* numru 6261 – “TANGO” tinsab vulnerabbli ghal azzjoni ta' revoka fuq din il-bazi;

“4. Illi s-socjeta` attrici ghandha nteress li tistitwixxi dawn il-proceduri *stante* li r-registrazzjoni f'isem is-socjeta` konvenuta tat-*trademark* numru 6261 – “TANGO” fuq ir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta, tista' tkun ta' xkiel ghall-uzu fil-kummerc tal-prodotti bit-*trademark* “TANGO” tal-istess socjeta` attrici f'Malta kif ukoll ghar-registrazzjoni f'isimha tat-*trademark* taghha “TANGO” fuq ir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta;

“5. Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn dikjarati;

“6. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

“Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premissi l-attur *nomine* umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:

“(1) Tirrevoka r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 6261 – “TANGO”.

“Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta, li tibqa’ minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.”

Rat ir-risposta mahlufa tas-socjeta` konvenuta li in forza taghha eccepjet:

“Illi t-talbiet attrici ghandhom jigu michuda bl-ispejjez stante li huma nfondati fil-fatt u fid-dritt.

“Illi l-attur *nomine* qed jibbaza t-talba tieghu ghar-revoka tar-registrazzjoni tat-*trademark* numru 6261 – “TANGO” a bazi tal-artikolu 42 (1)(b) tal-Att tal-2000 dwar it-*Trademarks*, Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta’ Malta.

“Illi kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kaz, l-esponenti kien beda t-thejjijiet ghat-tkomplija tal-uzu tat-*trademark* minn ferm qabel ma saret l-applikazzjoni odjerna ghar-revoka u ghalhekk a bazi tal-Artikolu 42 (3), it-talba tas-socjeta` attrici ghandha tigi michuda.

“Illi, minghajr pregudizzju ghall-premess, l-esponenti qatt ma rrinunzja ghall-uzu tal-imsemmija *trademark*, hekk kif ser jirrizulta waqt it-trattazzjoni tal-kaz.

“Salv eccezzjonijiet ulterjuri kemm-il darba jkun il-kaz.”

Rat is-sentenza moghtija mill-Prim’ Awla tal-Qorti Civili fit-30 ta’ April, 2009, li in forza taghha ddecidiet il-kawza billi:

“... .. filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta` konvenut, tilqa’ t-talba attrici u konsegwentement tirrevoka r-registrazzjoni tat-*trademark* 6261 – TANGO u tordna li l-ispejjez kollha ta’ din il-kawza jithallsu intierament mis-socjeta` konvenuta.”

Dik il-Qorti tat is-sentenza taghha wara li ghamlet is-segwenti konsiderazzjonijiet:

“Illi fis-sentenza taghha moghtija fil-21 ta’ Frar 1996 fil-kawza fl-ismijiet “Alfred Falzon Sant Manduca noe vs Albert Mizzi noe”, il-Qorti tal-Appell qalet hekk –

“... Il-fatt ta’ registrazzjoni ta’ *trademark* mhuwiex fih innifsu l-kreazzjoni tad-dritt ta’ propjeta’ imma konferma ta’ dan id-dritt. Ir-registrazzjoni pero’ fiha nnfisha qiegħda tirrikonoxxi stat ta’ fatt u ta’ dritt u dan l-istat qiegħed jingħata certa protezzjoni ...

“Galadarba r-registrazzjoni ma tikkreax id-dritt innifsu imma huwa rikonoxximent ta’ dritt ġa’ ezistenti huwa logiku li mhux id-dritt innifsu imma d-dritt ta’ protezzjoni naxxenti mir-registrazzjoni għandhom jintilfu jekk mingħajr raġuni valida u wara certu zmien ma jintuzawx ...”

“Illi l-Qorti tal-Appell fl-istess sentenza qalet ukoll –

“... Huwa essenzjali li biex il-ligijiet iservu l-iskop li għalihom gew promulgati, l-applikazzjoni tagħhom trid issir fid-dinja Prattika u fis-socjeta` lokali mhux *in abstracto*. Dan huwa principju li forsi għandu aktar importanza fl-isfera kummerċjali ...”

“Illi s-socjeta` attrici qed tibbaza t-talba għar-revoka tat-*trademark* TANGO registrata bin-Nru.6261 f'Malta mis-socjeta` konvenuta skont l-Art.42(1)(b) tal-Kap.416 li jgħid hekk –

“42. (1) Ir-registrazzjoni ta’ *trademark* **tista’** tigi revokata għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin –

(b) Li dak l-uzu jkun ġie sospiz għal perjodu mhux interrott ta’ hames snin, **u** ma jkunx hemm raġunijiet xierqa għaliex ma tkunx qiegħda hekk tintuza.”

“Illi min-naha tagħha s-socjeta` konvenuta qed tinvoka favur tagħha bħala difiza kontra l-azzjoni attrici l-applikazzjoni tal-Art.42(3) tal-Kap.416 li jgħid hekk –

“Ir-registrazzjoni ta’ *trademark* ma ghandhiex tigi revokata ghal xi raguni imsemmija fis-subartikolu (1) ... (b) jekk dak l-uzu ... jinbeda jew jitkompla wara li jiskadi l-perjodu ta’ hames snin u qabel issir l-applikazzjoni ghar-revoka:

Izda kull bidu jew tkomplija ta’ uzu bhal dawk wara li jiskadi l-perjodu ta’ hames snin izda fi zmien tliet xhur qabel ma ssir l-applikazzjoni, ma ghandux jittiehed kont taghhom kemm-il darba t-thejjijiet ghall-bidu jew it-tkomplija ma jkunux inbdew qabel ma l-proprjetarju jkun sar jaf li l-applikazzjoni x’aktarx li ssir.”

“Illi kienet is-socjeta` konvenuta li ressqet il-provi l-ewwel, u bhala xhieda kellha lil George Agius (*Chief Executive Officer*), Ivan Camilleri (*Research and Development Manager* inkluz il-produzzjoni), Albert Cassar (*Direttur, ex Company Secretary* u *dirigent responsabbli mir-registrazzjoni tat-trademarks*), Nenad Dosen (*graphic artist*) u Jeremy Cassar (*Direttur - Marketing u Export*).

“Illi huwa pacifiku li t-*trademark* TANGO kienet registrata fl-Ufficcju tal-Propjeta’ Industrijali ta’ Malta mis-socjeta` konvenuta bin-Nru. 6261 b’effett mill-10 ta’ Gunju 1958, baqghet tiggedded skont il-ligi u hekk ghadha registrata sal-lum (ara Dok.K a *fol.96* tal-process).

“Illi fuq l-iskorta tal-provi li ressqet is-socjeta` konvenuta stess, irrizulta li fis-snin sittin (60) u sebghin (70), is-socjeta` konvenuta kienet ipproduciet u harget fis-suq minerali bit-*trademark* TANGO (ara d-dokumenti esebiti a *fol.198* tal-process). Il-produzzjoni tal-minerali TANGO waqfet fl-1974 ghax kien mehtieg li jsir investiment fil-makkinarju li dak iz-zmien il-kumpanija ma kinitx f’posizzjoni li taghmel. *Cio’ nonostante* t-*trademark* baqa’ jiggedded bl-idea li xi darba jerga’ johrog il-prodott fis-suq. Pero’ bhala fatt mhux biss il-prodott izda anke l-uzu tat-*trademark* waqfu fl-1974 (ara x-xhieda ta’ Albert Cassar a *fol.200* sa *204* tal-process).

“Illi jirrizulta li minkejja li r-registrazzjoni tat-*trademark* baqghet tiggedded, uzu taghha baqa’ ma sarx wara l-

1974 ghal perjodu bla interruzzjoni ta' hames snin u *cioe'* tal-inqas sal-1979.

“Illi rrizulta li anke wara l-1979 ma sarx uzu mit-*trademark de qua*.

“Illi f'dan il-kuntest kienet determinanti x-xhieda ta' Albert Cassar li kien l-aktar dirigent jew direttur anzjan tas-socjeta` konvenuta li xehdu f'din il-kawza, u li kien l-uniku li seta' jixhed dwar ir-raguni ghala s-socjeta` konvenuta ddecidiet li tieqaf mill-produzzjoni tal-minerali TANGO u mill-uzu tat-*trademark* TANGO. Hija fehma ta' din il-Qorti li r-raguni moghtija u *cioe'* li s-socjeta` konvenuta fiz-zmien tal-1974 (u *del resto* lanqas fil-hames snin ta' wara) ma kinitx f'posizzjoni li tinvesti f'makkinarju li kien se jsostni l-produzzjoni tal-prodott TANGO ma tikkwalifikax bhala “raguni xierqa” ghall-fini tal-Art.42(1)(b) tal-Kap.416.

“Illi din il-Qorti tghid li l-uzu ta' *trademark* huwa intiz sabiex ikattar fil-konsumatur il-fiducja fil-prodott li huwa jidentifika ma' dak it-*trademark*. Huwa ghalhekk li *trademark* registrat skont il-ligi jimmerita protezzjoni. Anke ghalhekk meta *trademark* registrat ma jintuzax, il-konsumatur jista' jitlef l-gharfien tieghu tal-prodott li dak it-*trademark* jirrappresenta. *Trademark* jista' jaghti wkoll serhan tal-mohh lill-konsumatur fejn jidhol l-gharfien u l-kwalita' tal-prodott.

“Illi min-naha l-ohra, is-socjeta` attrici ressqet provi sodisfacjenti u robusti bizzzejjed sabiex tipprova li mhux biss kellha *trademark* bl-isem BRITVIC TANGO li kien maghruf fis-suq qabel dak tas-socjeta` konvenuta, mhux biss li dak it-*trademark* kien registrat f'Malta, mhux biss kien registrat f'ghadd ta' pajjizi madwar id-dinja izda u fuq kollox kien relatat haga wahda ma' prodotti tax-xorb mhux alkolicu distribwiti f'ghadd kbir ta' pajjizi madwar id-dinja. Il-provi kienu *inter alia* dawn -

“1) Minn *fol.8* sa *fol.20* is-socjeta` attrici gabet il-prova mhux biss tal-kobor tal-azjenda u tan-negozju internazzjonali taghha izda wkoll tat prova li hija kellha prodotti diga' mqassam fis-suq bl-isem TANGO.

“2) Skont *fol.18* u *fol.19*, jirrizulta li TANGO tnieda fl-1950 mill-kumpanija Corona Soft Drinks, liema kumpanija kienet akkwistata mill-*Beecham Group* fl-1958, u fl-1987 Britvic Soft Drinks akkwistat l-interess ta' Beecham fil-prodott TANGO.

“3) Minn *fol. 21* sa *fol.26* hemm ritratti tad-diversi *soft drinks* tal-marka TANGO prodotti mis-socjeta` attrici.

“4) Minn *fol.34* sa *fol.36* hemm taghrif dwar ir-relazzjoni kummercjali bejn is-socjeta` attrici u PepsiCo.

“5) Minn *fol.37 et seq.*, hemm id-dettalji dwar ir-registrazzjoni estera tat-*trademark* TANGO bil-varjazzjonijiet taghha skont it-tip ta' *soft drink* jew xorb mhux alkoholiku.

“6) A *fol.68* hemm estratt mit-*Trademarks Register* tal-Ufficcju tal-Propjeta' Industrijali ta' Malta fejn jirrizulta li t-*trademark* BRITVIC TANGO kienet registrata bin-Nru. 24663 b'effett mis-16 ta' Awissu 1995 ghal “*non alcoholic drinks, syrups and other preparations for making such drinks fruit drinks and fruit juices*”.

“7) Minn *fol.97*, is-socjeta` attrici esebiet rapport ta' Cebertus Investigations Limited datat 20 ta' Novembru 2007.

“Illi fuq l-iskorta tax-xhieda ta' Albert Cassar – jekk izolata wahedha u jekk distakkata mid-disposizzjonijiet tal-Art.42(3) tal-Kap.416 – kif ukoll l-iskorta tal-provi dokumentarji prodotti mis-socjeta` attrici mhux kontradetti mis-socjeta` attrici, l-azzjoni attrici ghandha tirnexxi.

“Illi pero' din il-Qorti trid tqis ukoll l-eccezzjonijiet moghtija mis-socjeta` konvenuta li ghazlet li tiddefendi ruhha billi tghid li wara l-1979 u qabel id-29 ta' Frar 2008 hija **komplet bl-uzu** tat-*trademark de qua* kif jipprovdi l-Art.42(3) tal-Kap.416.

“Illi din id-disposizzjoni trid tingara flimkien mal-*proviso* li jaghmel parti mill-istess subparagrafu u li jghid li ma jitqiesx bhala tkomplija tal-uzu jekk dik issir wara li jghaddu l-hames snin fuq indikati u fi zmien tliet xhur minn meta ssir it-talba ghar-revoka tat-*trademark* kemm-il darba it-thejjijiet ghat-tkomplija ma jkunux bdew gabel mal-propjetarju (fil-kaz odjern is-socjeta` konvenuta) ikun jaf li t-talba x'aktarx kienet se ssir.

“Illi s-socjeta` attrici ppresentat l-azzjoni odjerna fid-29 ta' Frar 2008.

“Illi l-iskop tal-*proviso* kien sabiex, kemm jista' jkun, tkun assikurata l-*buona fede* u sabiex tahseb ghal dawk it-tentattivi fejn il-propjetarju tat-*trademark* inattiva hekk kif ikollu hjiel li tkun se ssir talba ghar-revoka tat-*trademark* jibda jahseb biex jirravviva l-uzu taghha. Il-ligi qed tfittex it-trasparenza fl-agir tal-propjetarju u trid li t-thejjijiet ghat-tkomplija tal-uzu jkunu reali u jirrizultaw, u mhux ikunu fittizji jew orkestrati.

“Illi fost il-provi li ressqet is-socjeta` attrici (a fol.102) hemm ittra datata 18 ta' Jannar 2008 mibghuta mill-Av. Joseph Chetcuti (ghas-socjeta` konvenuta) li tghid hekk –

“I refer to the above-captioned matter and the letter sent by your goodselves dated 19th December 2007.

At present, and for a quite a considerable period of time, particularly in view of the current liberalization of the soft drinks market, the Group has actively been developing the product Tango and samples of the same product are being prepared to eventually test the local market.

Hence in view of the above, the offer proposed by your good-selves in the letter above-mentioned cannot be entertained.”

“Illi l-posizzjoni tas-socjeta` konvenuta (anke ghall-fini ta' din il-kawza) tista' tghid li hija rakkjusa fit-tieni paragrafu ta' din l-ittra.

“Illi mill-provi akkwisiti bhala fatt ma tirrizultax xi prova li s-socjeta` konvenuta kienet taf jew kellha hjiel li s-socjeta` attrici kienet se tiehu azzjoni qabel id-29 ta' Frar 2008. Infatti l-ittra tal-Av. Chetcuti se *mai* tipprecedi l-presentata tal-azzjoni attrici. Kien fl-interess tas-socjeta` attrici li taghmel dik il-prova izda ma tirrizultax. Forsi seta' kien ukoll fl-interess tas-socjeta` attrici li fost l-ghadd ta' dokunmenti li ppresentat, tipproduci wkoll l-ittra datata 19 ta' Dicembru 2007 (li ghaliha l-ittra a fol.102 tal-process tirreferi). Dan is-socjeta` attrici m'ghamiltux u ghalhekk din il-Qorti tghid li fil-kaz odjern id-disposizzjoni tal-*proviso* ma tiskattax.

“Illi ghalhekk, accertat li fil-kaz odjern il-kwistjoni ma kinitx il-bidu tal-uzu ta' *trademark*, din il-Qorti tghid li l-pern tal-kwistjoni huwa jekk attwalment kienx hemm tkomplija tal-uzu tat-*trademark* ghall-fini tal-Art.42(3) tal-Kap.416.

“Illi s-socjeta` konvenuta ressqet dawn il-provi –

“1) Is-socjeta` waqfet il-bejgh tal-minerali TANGO u anke l-uzu ta' dak it-*trademark* fl-1974. F'Awissu 2002, is-socjeta` H.H. Limited li taghmel parti mill-Marsovin Group ikkommissjonat lil Nenad Dosen sabiex ihejji disinji ghal tikketti ta' *juices* b'erba' toghmiet differenti bl-isem TANGO ghal bottijiet ta' 0.25 l. Dosen lesta d-disinji (fol.230 tal-process) u ghaddiehom lil H.H. Limited. Skont ix-xhud Jeremy Cassar, il-kumpannija kienet sodisfatta bid-disinji ta' Nenad Dosen.

“2) Waqt il-kontro-esami tax-xhieda tas-socjeta` konvenuta, l-attur *nomine* ghamel sforz sabiex igib il-prova li ghalkemm il-proprjetarja tat-*trademark* TANGO kienet is-socjeta` konvenuta, kienet is-socjeta` l-ohra H.H. Limited li hadet hsieb l-istharrig tas-suq li eventwalment kellu jwassal biex jitpogga fis-suq prodott TANGO *in linea mat-trademark de qua*. Din il-Qorti tqis dawk l-isforzi bhala inutili ghaliex *una volta* rrizulta li H.H. Limited kienet taghmel parti mill-Marsovin Group u kienet hi li tipproduci *beverages* mhux alkolic, ma kien hemm xejn legalment skorrett xi jzomm lis-socjeta` konvenuta milli tinkarika lis-

sussidjarja taghha H.H. Limited bil-progett bla ma tirriskja r-revoka tat-*trademark*.

“3) Meta Malta saret membru tal-UE fl-2004, il-produzzjoni ta' *soft drinks* u ta' *carbonated drinks* ohra kellha deroga ta' tliet snin fis-sens li sal-1 ta' Jannar 2008 id-*drinks* ta' dik ix-xorta kellhom jigu prodotti go kontenituri tal-hgieg. Is-socjeta` konvenuta ma ratx li kien vijabbli ghaliha li ghal tliet snin biss tidhol ghal investment ta' hgieg. Kollox kien possibbli pero' ma kienx certament vijabbli. Is-socjeta` konvenuta tghid li fl-2002 ghamlet investment f'makkinarju li jaghmel is-*soft drinks*. Huma kellhom f'rashom li johorgu bil-*brand* TANGO bhala *soft drink*. Dan pero' baqa' ma sarx ghax “... ma stajniex nohorgu *soft drinks on the market* fil-PET.” (fol.202) PET huwa s-sistema fejn kontenituri tal-minerali jkunu tal-plastic. L-*equipment* tal-PET inxtara qabel il-kompetituri pero' minhabba l-affari tad-deroga ma setghux johorgu l-prodott qabel Jannar 2008.

“4) Fl-2006, is-socjeta` konvenuta tghid li bdiet thejji l-formoli sabiex fl-2008 tohrog id-*drinks* bit-TANGO fis-suq intern. Ghal dik li hija produzzjoni, saru *tastings* interni ta' erba' jew hames varjetajiet ta' *soft drinks* minn materjal li ngieb minn barra. Thejjew il-kampjuni ghal *tastings* esterni. Il-kampjuni saru u kellhom il-formoli lesti biex imorru fis-suq. Kien hemm involuta spiza sabiex isir l-izvilupp tal-prodott u ghat-tikketti kif ukoll sabiex johrog il-prodott fis-suq.

“5) Ix-xoghol kien jinvolvi li jinholoq prodott gdid mill-bidu. Kellhom jaraw xi *flavours* ried is-suq u minn hemm johrog prodott differenti billi jsiru esamijiet fil-laboratorju. Fil-kaz ta' *lemonade* kien diga' fil-laboratorju allura setghu jahdmu mill-ewwel izda *flavours* ohra bhal *cola* u *bitter* kellhom bzonn interventi minn barra.

“ 6) Il-pjan kien li johrog prodott bit-*trademark* TANGO li kellu jkun *orange*, *lemonade*, *cola* u *bitter*. Bhala fatt it-tikketti preparati minn Nenad Dosen jiddisputaw dan l-allegat pian.

“7) Kienu esebiti mis-socjeta` konvenuta serje ta' dokumenti minn *fol.132 et. seq.* bhala prova li s-socjeta` konvenuta kienet qed tindaga fis-suq dwar aromi u komposti sabiex tivziluppa l-prodott. L-ewwel *email* iggib id-data tat-2 ta' Awissu 2005 (*fol.133*) Minn *fol.134* sa *fol.158* hemm serje ta' *product development proposals*. Minn *fol.159* sa *fol.174*, hemm dak li rrizulta minn testijiet tal-prodott. Minn *fol.175* sa *fol.180*, hemm rapporti oħra relatati. In relazzjoni ma' TANGO, b'effett mid-9 ta' Frar 2006, bdew it-*trials* fuq is-*soft drinks*, u sabu li kellhom problemi bil-*carbon dioxide* u bit-tahlita tal-*mix*. Waqt it-*trials*, il-prodott tqieghed fil-fliexken biex jindaqu u jaraw l-istabilita' tal-prodott. Id-dokumenti esebiti mis-socjeta` konvenuta jwasslu prattikament sa nofs is-sena 2006.

“8) Skont is-socjeta` konvenuta, ix-xogħol tal-*formulation* kien sar izda biex il-prodott johrog, kellu bilfors jiehu t-tul ta' zmien. Specifikament għaliex dan it-tul ta' zmien (apparti l-kwistjoni tad-deroga) is-socjeta` konvenuta tibqa' ma tispjegax.

“9) Skont is-socjeta` konvenuta, f'April 2007, il-progett kien għadu għaddej.

“10) Sal-25 ta' April 2008, mil-lat ta' *research and development*, il-*formulations* u t-*tastings* kienu lesti u *cioe'* wara l-presentata tal-azzjoni attrici.

“11) Is-socjeta` konvenuta bdiet taħdem fuq kuntatti barra mill-pajjiz sabiex il-produzzjoni ssir minn haddiehor barra mill-pajjiz (*fol. 219*).

“12) Irrizulta li s-socjeta` konvenuta bieghet il-makkinarju u tghid li kkommissjonat il-produzzjoni barra l-pajjiz. Evidenza ta' dan ma pproduciex.

“13) Is-socjeta` konvenuta tghid li proprju fl-2008 il-prezz tas-*soft drinks* waqa' bin-nofs u d-decizjoni li d-dirigenti tagħha kellhom jieħdu kienet jekk kienx vijabbli o *meno* li l-prodott isir barra jew Malta u allura l-*label* kellha tkun finalizzata konformement. Il-formula kienet lesta

ghalkemm setghet anke tinbidel f'kaz li l-produzzjoni ssir barra mill-pajjiz.

“Illi din il-Qorti hasbet fit-tul dwar il-provi li tressqu u hija tal-fehma li bl-agir taghha s-socjeta` konvenuta ma ssodisfatx il-vot tal-Art.42(3) tal-Kap.416. fis-sens li l-provi li ressqet iwasslu biex wiehed jikkonkludi li fid-data tal-presentata tal-azzjoni odjerna, is-socjeta` konvenuta ma kinitx waslet biex tkompli bl-uzu tat-trademark TANGO izda kienet ghadha fl-istadju ta' stharrig tal-progett. Dan jirrizulta car mill-provi stess li ressqet is-socjeta` konvenuta. In partikolari minn imkien mid-dokumenti esebiti mis-socjeta` konvenuta (hlief naturalment ghal-*labels* li hejja Nenad Dosen fl-2002) ma jirrizulta li kienu relatati mal-eventwali produzzjoni ta' prodott bl-isem TANGO. In partikolari wkoll tibqa' incerta ghall-ahhar il-prova jekk attwalment is-socjeta` konvenuta kellhiex f'idejha l-makkinarju sabiex issostni l-prodott. Dwar dan, din il-Qorti ghandha dubbju fondat tenut ukoll tal-fatt li s-socjeta` konvenuta kienet ghadha fl-istadju bikri ta' stharrig jekk eventwali produzzjoni kellha ssir Malta jew barra. Certament decizjoni ma kienx hemm u dak ukoll huwa prova li kien fadal zmien ragovelment twil sabiex tissokta attwalment bl-uzu tat-*trademark* TANGO.

“Illi ghall-fini tal-ewwel parti tal-Art.42(3) tal-Kap.416, dak rilevanti huwa t-tkomplija tal-uzu mhux it-thejjijiet ghat-tkomplija tal-uzu.

“Illi x-xejra li hadu l-inizjattivi tas-socjeta` konvenuta juru bic-car li fir-rigward tat-*trademark* TANGO is-socjeta` konvenuta ghamlet is-snin twal inattiva ghal kollox u anke meta giet biex tipprova tirravviva l-uzu taghha hadet tul esagerat biex tisvolgi l-istharrig taghha rasenti t-“tkaxkir tas-saqajn” u dan indipendentement mill-kwistjoni tad-deroga tal-UE. Anke f'dan il-kuntest ghandu jinghad li l-pajjiz kien sar membru tal-UE tal-inqas tliet snin qabel is-socjeta` konvenuta bdiet tqis tassew l-istrategija taghha.

“Illi min-naha l-ohra l-prodott tas-socjeta` attrici kif relatat mat-*trademark* tieghu kien internazzjonalment maghruf u

seta' jidhol fis-suq lokali bla xkiel ta' xejn ghajr ghall-vertenza odjerna."

Rat ir-rikors tal-appell tas-socjeta` konvenuta li in forza tieghu, ghar-ragunijiet hemm premissi, talbet illi din il-Qorti joghgobha tirrevoka s-sentenza moghtija mill-Onorabbli Qorti Civili (Prim' Awla) fit-30 ta' April, 2009 fl-ismijiet premissi, u minflok tilqa' l-eccezzjonijiet tas-socjeta` appellanta u tichad it-talbiet tal-attur appellat bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-appellat.

Rat ir-risposta tal-attur nomine li in forza taghha, ghar-ragunijiet hemm premissi, talab li s-sentenza appellata titqies gusta u timmerita li tigi konfermata u l-appell interpost mis-socjeta` konvenuta appellanta ghandu jigi michud bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontriha, u anzi, f'cirkostanzi li ghandhom jaghtu lok ghal kundanna ta' *doppie spese* fil-konfront tas-socjeta` konvenuta appellanti;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

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

Ikkonsidrat:

Illi f'din il-kawza l-attur nomine jissottometti li huwa ghandu favur tieghu registrazzjoni tal-marka "Tango" fir-Renju Unit, filwaqt li s-socjeta` konvenuta kienet fl-1958 registrat hawn Malta fuq isimha l-istess kelma "Tango", u dan ghall-istess prodotti (non-alcoholic beverages u soft-drinks).

L-attur nomine jallega li l-uzu tal-marka "Tango" mis-socjeta` konvenuta ilu sospiz ghal aktar minn hames snin, u ghalhekk qed jitlob ir-revoka tar-registrazzjoni a bazi tal-Artikolu 42(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks (Att XVI tal-2000, Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta). L-ewwel Qorti sabet favur l-attur nomine u ordnat it-thassir tar-registrazzjoni tal-marka "Tango" minn fuq isem is-socjeta` konvenuta.

Is-socjeta` konvenuta appellat mis-sentenza bl-aggravji jkunu principalment li hi kellha ragunijiet xierqa ghala waqfet taghmel uzu minn dak l-isem u li, f'kull kaz, kienet bdiet tahseb biex terga tintroduci fis-suq prodotti bil-marka "Tango".

Il-partijiet rilevanti tal-Artikolu 42 tal-Att dwar it-*Trademarks* huma s-sub-artikolu (1)(b) u s-sub-artikolu (3) li jipprovdu kif gej:

"42. (1) Ir-registrazzjoni ta' *trademark* tista' tigi revokata ghal xi wahda minn dawn ir-ragunijiet li gejjin –

...

(b) li dak l-uzu jkun gie sospiz ghal perjodu mhux interrott ta' hames snin, u ma jkunx hemm ragunijiet xierqa ghalieq ma tkunx qeghdha hekk tintuza;

...

(3) Ir-registrazzjoni ta' *trademark* m'ghandhiex tigi revokata ghal xi raguni msemmija fis-subartikolu (1)(a) jew (b) jekk dak l-uzu bhalma hemm imsemmi f'dawk il-paragrafi jinbeda jew jitkompli wara li jiskadi l-perjodu ta' hames snin u qabel ma ssir l-applikazzjoni ghar-revoka:

Izda kull bidu jew tkompli ta' uzu bhal dawk, wara li jiskadi l-perjodu ta' hames snin izda fi zmien tliet xhur qabel ma ssir l-applikazzjoni, ma ghandux jittiehed kont taghhom kemm-il darba t-thejjijiet ghall-bidu jew it-tkompli ma jkunux inbdew qabel ma l-proprjetarju jkun sar jaf li l-applikazzjoni x'aktarx li ssir.

Din il-Qorti tibda biex tosserva li l-ewwel Qorti, fis-sentenza taghha, iddecidiet li, f'dan il-kaz, id-disposizzjoni tal-*proviso* ghas-subartikolu (3) "ma tiskattax", u kontra din il-parti tas-sentenza ma sar ebda appell incidental mill-attur nomine, u kwindi din il-Qorti hi marbuta li anke hi tqis mhux applikabbli fil-kaz odjern l-imsemmi *proviso*.

Il-kwistjoni kollha, ghalhekk, hi jekk kienx hemm "ragunijiet xierqa" ghas-suspensjoni tal-uzu, u jekk kienx hemm

“tkompliġa ta’ uzu” tal-marka fiz-zmien sussegwenti ghas-sospensjoni.

Is-socjeta` konvenuta targumenta illi hija kellha tissospendi l-uzu tal-marka peress li biex setgħet titkompla l-produzzjoni tal-prodott tagħha kellu jsir investiment f’makkinarju, li dak iz-zmien ma kienx f’posizzjoni finanzjarja li takkwista.

Din il-Qorti taqbel mal-konkluzjoni milhuqa mill-ewwel Qorti dwar din il-materja fis-sens li din ir-raguni ma tikkwalifikax bhala raguni “xierqa” ghas-sospensjoni tal-uzu tal-marka. Għall-fini ta’ din il-ligi, il-Qorti tara li r-“ragunijiet xierqa”, biex jiggustifikaw is-sospensjoni tal-uzu, iridu jkunu rizultat ta’ cirkostanzi li jkunu indipendenti mir-rieda tal-proprietarju tal-marka. Proprietarju ta’ marka ma jistax jinvoka s-sitwazzjoni ekonomika tiegħu stess biex jiggustifika n-nuqqas tiegħu ta’ uzu. Is-socjeta` konvenuta baqgħet topera tul iz-zmien kollu li zammet fuq isimha l-marka “Tango”, u fil-waqt li sta għal kull socjeta` kummercjali li tiddeciedi hi kif tinvesti fil-produzzjoni, kif ukoll meta u f’liema prodotti, ma tistax tirreferi għall-posizzjoni finanzjarja imwiegħha tagħha bhala skuza biex ma tinvestix f’dak kollu li riedet tinvesti. L-ghazla ta’ f’hiex tinvesti kien tas-socjeta` konvenuta, u jekk għazlet biex teskludi mill-investiment il-prodotti tal-marka “Tango”, *imputet sibi*.

L-istat finanzjarju ta’ persuna ma tista’ qatt isservi bhala skuza għan-nuqqas ta’ twettiq tal-obligazzjonijiet ta’ dak li jkun. Min hu proprietarju ta’ marka jrid jagħraf li dan mhux biss privilegg għalih, izda wkoll li bhala detentur ta’ monopolju fuq dik il-marka għandu obbligu li jinqeda biha fil-limiti tal-poteri konnessi lilu bil-ligi, u l-ligi ma tridx li dak il-proprietarju jibqa’ jgawdi b’dak il-monopolju meta jkun naqas, għar-ragunijiet tiegħu, milli jinqeda bih għal tul ta’ hames snin.

Ta rifless fuq dan huwa l-principju li problemi finanzjarji ma jezonerawx lil dak li jkun mit-twettiq tad-doveri tiegħu. Fil-fatt kif qalet il-Qorti tal-Appell ta’ Firenze għewwa l-Italja, fid-decizjoni tagħha tal-4 ta’ Mejju, 1950 “*non costituisce*

impossibilita` ad adempiere per causa di forza maggiore, e per tanto non esonera della responsabilita` per inadempimento la difficulta` finanziaria del debitore a sodisfare le obbligazione assunte” (Ara **Sciberras v. Busuttil** deciza mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili fis-17 ta' Marzu, 2005).

Il-fatt li l-ispiza ghall-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-prodott setghet kienet wahda kbira, ma jehlisx lill-proprietarju tal-marka mill-obbligu li jew juza l-marka jew icediha a favur dak li jkun jista' jisfrutta l-beneficcji li jistghu johorgu mill-marka in kwistjoni. Din hi mizura kontra l'hekk imsejjah “*stock-piling marks*” u intiza biex ikun hemm *bona fede* uzu tal-marki. Il-kwistjoni tad-dhul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-problema ta' produzzjoni li din setghet gabet maghha, se mai, qamet wara, u ma kenitx ir-raguni ghat-twaqqif tal-uzu tal-marka.

Darba jirrizulta li, bhala fatt, is-socjeta` konvenuta naqset milli taghmel uzu mill-marka “Tango” ghal aktar minn hames snin, u ma kienux jezistu ragunijiet li ghal din il-Qorti jistghu jitqiesu “xierqa” ghaliex ma tkunx qeghdha hekk tintuza, allura, fit-termini tal-Artikolu 42(1)(b), il-Qorti tista' tipprovdi ghar-revoka tal-istess registrazzjoni.

Jibqa' biex jigi determinat jekk, f'dan il-kaz, kienx hemm tkomplija ta' uzu fit-termini tal-Artikolu 42(3) tal-istess ligi. Skont dan is-sub-artikolu, ma jkunx hemm lok ghar-revoka jekk l-uzu “jnbeda jew jtkompla” wara li jiskadi l-perjodu ta' hames snin u qabel ma ssir l-applikazzjoni ghar-revoka. Hawn ukoll din il-Qorti taqbel ma' dak li osservat l-ewwel Qorti li thejjijiet ghal uzu ma jammontawx ghal uzu. Mill-provi l-aktar li jista' jirrizulta hu li socjeta` konvenuta kienet qed thejji ruhha biex 'il quddiem terga' tibda taghmel uzu mill-marka in kwistjoni.

Kienet ghadha tista' tghid fl-istadju fejn kienet qed tistharreg il-vijabbilita` tal-uzu tal-marka, anke fil-kuntest tad-dhul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u r-regolamenti ta' din l-ghaqda, izda ma jirrizultax li l-uzu rega' inbeda jew tkompla kif tesigi l-ligi. Hi stess tghid li l-eventwali uzu tal-prodott b'dik il-marka kien jehtieg tul ta' zmien, izda uzu

fis-suq ma kienx sar. Il-fatt li s-socjeta` konvenuta tghid li qed tistenna l-mument opportun biex tohrog il-prodott fis-suq, jindika li, bhala fatt, l-uzu tal-marka "Tango" ghadu ma bediex u ma tkompliex. Il-preparamenti li setghu saru ghall-uzu tal-prodott bil-marka "Tango", ma jistax jigi kkonsidrat bhala "uzu" ghall-iskopijiet tal-ligi in materja.

Fil-kaz "Hermes" Trade Mark, Re, deciz fl-Ingilterra fl-1982, Falconer J. irrimarka illi:

"Thus, if the registered proprietor should commence a series of advertisements featuring his mark as part of an introductory campaign, prior to putting his goods on the market under the mark, but before they were actually on the market, in my judgment such use would clearly be use of the mark in the course of trade, not upon the goods or in physical relation thereto, but it would be in other relation thereto, the point being that it would be use in the course of trade in those goods, albeit in advertisements."

F'din il-kawza, pero`, is-socjeta` konvenuta lanqas sa dan l-istadju ma waslet. Kienet ghamlet *tastings* u kienet qed tistharreg kienx jaqbel li terga tintroduci l-prodott fis-suq, izda uzu fil-kors ta' negozju kien ghadu ma sarx. Ma sar xejn li bih dak l-uzu, jew eventwali uzu, twassal ghand il-konsumatur (l-*"end users"*) li tkun indikazzjoni cara tal-uzu tal-marka (dment li l-attivita` tindika interess genwin biex il-prodott jerga' jitpogga fis-suq), u kwindi din il-Qorti ma tarax li gew sodisfatti r-rekwiziti tal-Artikolu 42(3).

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-appell interpost mis-socjeta` konvenuta, billi tichad l-istess u tikkonferma s-sentenza tal-ewwel Qorti bl-ispejjez kollha jithallsu mis-socjeta` konvenuta appellanti.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----