MALTA

QORTI CIVILI, PRIM AWLA
MALTA

ONOR. IMHALLEF
MAGRI ALBERT J.

Seduta tad-9 ta' Dicembru, 2002

Citazzjoni Numru. 2892/1996/1

Socjeta' Macpherson Mediter-ranean Limited f'isimha proprju u bhala mandatarja tas-socjeta' AKZO NOBEL COATINGS (Holdings) LIMITED U AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS LIMITED skond zewg prokuri hawn annessi bhala dokumenti "A" u "B"
Vs
Socjeta' Conquest Limited u l-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali

Il-Qorti,

Rat ic-citazzjoni presentata fl-4 ta' Ottubru 1996 li permezz taghha s-socjeta' attrici ppremettiet li s-socjeta' Conquest Limited applikat mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali ghar-registrazzjoni bhala Trade Mark tal-label "Pristine" (applikazzjoni trade mark No 24519) ghal "*paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colourants, mordants, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists*" minnhom prodotti jew spaccjati, liema talba giet, skond il-ligi,

ppubblikata fost l-ohrajn fil-Gazzetta "The Malta Independent" tal-5 ta' Mejju 1995; illi s-socjetajiet attrici formalment opponew ghal din it-talba b'ittra tal-14 ta' Gunju 1996; illi s-socjeta' konvenuta ma accettatx din l-opposizzjoni u bghatet counter-objection lil-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali permezz ta' ittra datata 29 ta' Lulju 1996; illi ghar-ragunijiet spjegati fl-ittra oppositorja taghhom u ghar-ragunijiet hawn taht esposti, is-socjetajiet attrici ghandhom ragunijiet validi fil-ligi biex jopponu t-talba ghar-registrazzjoni bhala trade mark tal-label fuq imsemmija; illi s-socjetajiet attrici Akzo Nobel Coatings (Holding) Limited u Akzo Nobel Decorative Coatings Limited diga jimmanifatturaw u jispaccaw zebgha taht it-trade mark "Pristine"; illi inoltre t-trade mark "Pristine" huwa registrat l-Ingilterra f'isem is-socjeta' attrici Akzo Nobel Decorative Coatings Limited; illi s-socjeta' attrici l-ohra Macpherson Mediterranean Limited qeghedha fil-process li timporta din iz-zebgha lejn Malta; illi ghal dawn ir-ragunijiet t-trade mark li s-socjeta' konvenuta applikat biex tirregistra hija ga uzata legalment minn ohrajn; illi inoltre r-registrazzjoni ta' trade mark hija ntiza sabiex jintgharrfu minn ohrajn il-prodotti ta' industrja jew l-oggetti tal-kummerc u kieku l-applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta kellha tintlaqa' dan ikollu l-effett oppost tal-iskop tar-registrazzjoni tat-trade marks u inoltre johloq konfuzjoni bejn iz-zewg marki; illi whud mid-diretturi u/jew azzjonisti tas-socjeta' konvenuta kienu sa ftit taz-zmien ilu jahdmu mas-socjeta' Macpherson Mediterranean Limited u kienu jafu li s-socjetajiet attrici esteri kienu u ghadhom jimmanifatturaw u jispaccjaw iz-zebgha taht it-trade mark "Pristine" filwaqt li s-socjeta' attrici Macpherson Mediterranean Ltd qeghda fil-process li timporta dan iz-zebgha lejn Malta; talbu li din il-Qorti:-

1. tiddikjara u tiddecidi li s-socjetajiet attrici jew min minnhom ghandhom ragunijiet validi fil-ligi ghall-opposizzjoni taghhom ghat-talba tas-socjeta' konvenuta ghar-ragunijiet fuq spjegati fir-rigward ta' kull wahda mis-socjetajiet attrici u,
2. konsegwentement ghaliex m'ghandhiex dina l-Qorti tordna illi t-talba ghar-registrazzjoni tat-trade mark tas-socjeta' konvenuta fuq imsemmija ma tigix milqugha.

Bl-ispejjes kontra l-konvenuti li rappresentanti taghhom huma minn issa ngunti ghas-subizjoni.

Rat id-dikjarazzjoni, l-lista tax-xiehda u d-dokumenti ezebiti mill-atturi.

Rat in-nota tas-socjeta' konvenuta presentata fid-19 ta' Gunju 1997 li permezz taghha eccepiet:-
1. Illi fl-ewwel lok ma huwiex ammissibbli illi persuna tipprotegi trademark illi allegatament ghandha barra minn Malta, quddiem il-Qrati Maltin, ghaliex l-Artikolu 81 tal-Kap 29 irid jigi bilfors interpretat illi qed jirriferixxi ghal trademarks li qed juzaw persuni gewwa Malta.
2. Illi l-konvenuti jikkontestaw il-premessa tas-socjeta' attrici li din qeghda fil-process illi timporta prodott jismu Pristine gewwa Malta. Dan ilhom jghiduh minn Gunju tas-sena 1996, meta ghamlu l-ewwel oggezzjoni taghhom. Minn dakinhar l-hawn ma jirrizultax illi dan il-prodott gie importat f'Malta fuq bazi kummercjali. Ghaldaqstant jigi nieqes l-element ta' kompetizzjoni, ghaliex il-prodotti ser joperaw fi swieq geografikament distinti.
3. Illi l-marka msemmija mill-atturi hija fil-fatt mhux Pristine izda Crown Pristine.
4. Illi l-prodott Pristine ilu jigi mmanifatturat u mibjugh mis-socjeta' konvenuta minn Ottubru 1995 u jezisti gewwa is-suq malti diga. Ghalhekk jekk isir tentattiv biex jigi spaccjat gewwa Malta prodott li jista jigi konfuz mal-Pristine ikunu l-konvenuti li jagixxu sabiex iwaqqfu dan l-agir.

Rat id-dikjarazzjoni w l-lista tax-xiehda tas-socjeta' konvenuta.

Rat in-nota tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali presentata fis-27 ta' Gunju 1997 li permezz taghha eccepixxa:-
1. Illi huwa jirrimetti ruhu ghad-decizjoni tal-Qorti sakemm jirrizulta li t-talbiet attrici jew l-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta jistghu jigu milqugha skond il-ligi.
2. Illi fi kwalunkwe kaz l-esponent m'ghandux ibati spejjes.

Rat id-dikjarazzjoni w l-lista ta' xhieda tal-konvenut.

Rat il-verbal ta' l-udjenza ta' din il-Qorti diversament preseduta tal-4 ta' Lulju 1997 meta l-kawza giet mibghuta quddiem din il-Qorti ghas-seduta tad-29 ta' Ottubru 1997 sabiex tigi trattata u deciza.

Hadet konjizzjoni tal-provi prodotti.

Ittrattat il-kawza.

Ikkunsidrat:-
Is-socjetajiet attrici qeghdin jopponu l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni ta' Trade Mark konsistenti f' "label" bil-kelma "Pristine" fil-klassifikazzjoni ta' "paints, varnishes, lacquers, preservative against rust and deterioration of wood" u effetti simili li s-socjeta' konvenuta qeghda taghmel mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali a termini ta' l-artikolu 83 tal-Kap 29 tal-Ligijiet ta' Malta. Din l-opposizzjoni qed issir inkwantu s-socjeta' attrici Akzo Nobel Decorative Coatings Limited qed issostni hija proprjetarja fl-Ingilterra tal-marka "Crown Pristine" li tinsab registrata f'dak il-pajjiz b'effett mill-31 ta' Ottubru 1994. Qed jinghad ukoll illi tali registrazzjoni mhux ammissibbli nkwantu l-prodott "Crown Pristine" gie importat u spaccat fuq is-suq lokali mis-socjeta' Macpherson Mediterranean Limited u b'hekk jista' jkun hemm konfuzzjoni fuq is-suq.

L-artikolu 80 tal-Kap 29 tal-Ligijiet ta' Malta li jittratta dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrjali (li huwa applikabbli ghal kaz sotto ezami), jelenka dawk il-marki u l-kliem li jistghu jintuzaw mill-industrja jew fil-kummerc biex jiddistingwu prodotti partikolari u li jista' jkollhom l-protezzjoni li jakkorda l-istess Kap 29. Ma hemmx kontestazzjoni li l- "label" tas-socjeta' konvenuta tikkwalifika skond dan l-artikolu, tant hu hekk li l-istess Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali accetta l-applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta u sahansitra l-process tal-approvazzjoni ta' dik l-applikazzjoni wasal fl-istadju tal-pubblikazzjoni a termini ta' l-Artikolu 87 tal-istess Ordinanza.

Is-subinciz (1) ta’ l-Artikolu 81 tal-Kap 29 jiddisponi illi “The marks and words referred to in the last preceding section must be different from those already legally used by other persons”. Minn dan is-subinciz wiehed jikkonkludi li sabiex applikazzjoni ghall-registrazzjoni ta’ trade mark twassal ghar-rizultat rikjest u kull opposizzjoni ghall-tali registrazzjoni ma tkunx effettiva, kemm-il darba dik il-marka ma tkunx qed tintralcja drittijiet ta’ terzi u tkun uzata b’mod legali. Dan naturalment b’rispett ghall-principju basilari li ghandha tigi evitata konfuzjoni bejn prodott minn iehor.

Il-Kap 29 jghati drtitt addizzjonali lill-utent ta’ marka jew kliem li jiddistingwu l-prodott tieghu minn dak ta’ haddiehor billi jikkonferixxi fuq dak l-utent d-dritt li jirregistra dik il-marka jew il-kliem fir-Registru mizmum appozitament fl-ufficcju tal-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrjali. Tali registrazzjoni tati lill-persuna li tkun ottenietha “the exclusive use of the mark from the date of the application for registration” b’dana pero’ li ma jkunx intitolat “to institute any proceedings to recover damages for any infringement of the trade mark occurring before the publication of the certificate of Registration in the Government Gazette” (Art. 95 Kap 29). Dan jfisser li ghalkemm ma jkunx hemm dritt ghad-danni ghall-ksur ta’ dan il-privattiv fil-perjodu bejn l-applikazzjoni u l-pubblikazzjoni tal-ghotja tac-certifikat, sid il-marka ghandu d-dritt tieghu ghall- “exclusive use of the mark” mid-data tal-applikazzjoni u b’hekk anke fil-perjodu transitorju jkun gustifikat li jibblokka kull applikazzjoni ohra li tkun pregudizzjevoli ghalih.

Fil-kaz ta’ privattivi esteri ottenuti f’pajjizi ma liema “Malta has made arrangement for mutual protection” il-priorita’ ghall-uzu esklussiv ta’ dik il-marka f’Malta tinghata kemm-il darba l-applikazzjoni ghar-Registrazzjoni f’Malta ta’ dik il-marka issir fi zmien tnax-il xhar mid-data tal-applikazzjoni fil-pajjiz li jkollu dak l-arrangament ghall- “mutual protection”.
Dan stabbilit ghandu jinghad ukoll li d-dritt esklussiv ta’ marka distintiva ma jitwilidx biss mill-Kap 29 tal-Ligijiet ta’

Malta, liema Ordinanza tirrikonoxxi dak id-dritt u taghtih forza ufficjali, izda l-Kodici tal-Kummerc jimponi fuq in-negozjant l-obbligu, hekk nistghu insejhulu negattiv, li jrid li li din il-klassi tac-cittadini "not to make use of any name, mark or distinctive devise capable of creating confusion with any other name, mark or distinctive devise lawfully used by others." Dan huwa l-principju basiku tal-"limits of competition" kontemplati fis-sub titolu III tat-Titolu II tal-Kodici tal-Kummerc li jittrattat dwar "Duties of Traders". Dan l-obbligu jezisti wkoll anke meta "such trade name, mark or distinctive device be not registered in terms of the Industrial Property Protection Ordinance".

B'referenza ghall-kaz sotto ezami wiehed jista' jirriassumi l-posizzjoni oppositorja tas-socjeta' attric taht zewg aspetti:-
1. Is-socjeta' Akzo fid-data li resqet l-opposizzjoni taghha kienet proprjetarja ta' trade mark simili ghal dak mertu tal-applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta? U jekk iva, ottemperat ruha mal-provvedimenti tal-ligi maltija biex tinghata l-istess protezzjoni fit-teritorju malti.
2. Is-socjeta' Macpherson, fid-data tal-applikazzjoni sottomessa mis-socjeta' konvenuta, kienet qed taghmel uzu mill-isem "Pristine" jew "Crown Pristine" fuq is-suq lokali?

Dawn il-konsiderazzjoni ta' bilfors jridu jigu ezaminati qabel ma din il-Qorti tidhol fil-kwistjoni ulterjuri dwar jekk il-kliem uzati huma tali li huma "capable of creating confusion" u dana billi qabel xejn jrid jigi radikat id-dritt ghall-opposizzjoni.

Mill-atti processwali jirrizulta li la s-socjeta' Akzo u lanqas is-socjeta' Macpherson ma jista jivvantaw xi dritt kwesit li jista' jiggustifika l-opposizzjoni taghhom.
(a) Is-socjeta' Akzo ssottomettiet l-applikazzjoni taghha fir-Renju Unit ghar-registrazzjoni tat-Trade Mark "Crown Pristine" fil-31 ta' Ottubru 1994. Din l-applikazzjoni giet approvata fl-14 ta' Frar 1996 b'effett retroattiv ghad-data tal-applikazzjoni. Isegwi li fl-Ingilterra is-socjeta' Akzo kellha dritt kwezit ghall-uzu eskluziv tal-marka bil-kliem "Crown Pristine" mid-data tal-applikazzjoni. Izda ma

jirrizultax li l-istess socjeta' ghamlet xi applikazzjoni mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali sabiex din l-istess 'marka' tigi registrata hawn Malta entro t-terminu stabbilit fl-Artikolu 5 tal-Kap 29 tal-Ligijiet ta' Malta. Per konsegwenza kull registrazzjoni li tista' tinghata f'Malta jista' biss ikollha effett retroattiv ghad-data tal-applikazzjoni mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali u mhux dik d-data tal-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-Trade Mark fir-Renju Unit.

(b) Is-socjeta' Macpherson qed issostni li hija mportat u spaccat fuq is-suq lokali prodott bill-marka "Crown Pristine" u bhala konsegwenza ta' dan qed toggezzjoni li s-socjeta' konvenuta tinghata d-dritt li tirregistra "Trade Mark" lokalment ghall-uzu esklussiv tal-marka "Pristine" billi dan johloq konfuzjoni fis-suq mal-prodott taghha. Jirrizulta pero' li filwaqt li l-merkanzija importata mis-socjeta' Macpherson u manifatturata mis-socjeta' Akzo waslet Malta f'Ottubru jew Novembru 1995, il-prodott tas-socjeta' konvenuta li kien qed jinbiegh bl-isem "Pristine" kien gja qed jigi manifatturat u mibjugh fuq is-suq lokali cirka sena qabel. (Ara xhieda ta' Rita Gatt Suban a fol 76 tal-process). Ghalhekk is-socjetajiet attrici lanqas jistghu jivvantaw xi dritt naxxenti mill-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc billi jidher li fis-suq lokali l-prodott tas-socjeta' konvenuta ippreceda dak taghhom b'sena. Dan apparti l-fatt li jirrizulta wkoll mill-Colour Brochure tas-socjeta' attrici Akzo, ezebiti mill-istess Gatt Suban, li, anke fl-Ingilterra, l-ewwel darba li deher prodott bil-kloiem "Crown Pristine" kien fil-1996 u mhux qabel. Ghalhekk is-sottomissjoni tas-socjetajiet attrici li protezzjoni hija dovuta ukoll lill-prodott ossia marka estera ghalkemm mhux registrata hawn Malta, ma ghandhiex fondament billi jirrizulta li l-prodott "Pristine" tas-socjeta' konvenuta ppreceda "in tempore" dak tas-socjeta' Akzo anke fl-ispacc tal- "Crown Pristine" fir-Renju Unit. Sewwa ghalhekk osserva d-difensur tas-socjeta' konvenuta li "prior in tempore potior in jure."

Illi fl-ahharnett jigi osservat li s-socjeta' Akzo Nobel Coatings (Holdings) Limited ma ghandha ebda interess fil-proceduri odjerni billi hija qatt ma kienet u ma hijiex proprjetarja ta' xi trade mark jew xi dritt iehor fuq l-prodott "Crown Pristine".

Ghar-ragunijiet fuq moghtija l-Qorti, fl-ewwel lok tiddikjara li s-socjeta’ Akzo Nobel Coatings (Holdings) Limited ma ghandha ebda interess guridiku fil-proceduri odjerni u ghalhekk tichad it-talbiet taghha bl-ispejjes; fit-tieni lok tichad it-talbiet tas-socjetajiet l-ohra attrici bl-ispejjes kontra taghhom inkluzi dawk tal-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrjali.

Onor Imhallef Albert J. Magri