MALTA

QORTI CIVILI, PRIM AWLA
MALTA

ONOR. IMHALLEF
MAGRI ALBERT J.

Seduta tad-9 ta' Dicembru, 2002

Citazzjoni Numru. 2891/1996/1

Socjeta' Macpherson Mediter-ranean Limited f'isimha proprju u bhala mandatarja tas-socjeta' AKZO NOBEL COATINGS (Holdings) LIMITED skond prokura hawn annessa bhala dokumenti "A"
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 "Fleximac" (applikazzjoni trade mark No 24521) 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 tal-Gvern tal-21 ta' Gunju 1996; illi s-socjetajiet attrici formalment opponew

ghal din it-talba b'ittra tas-17 ta' Lulju 1996; illi s-socjeta' konvenuta ma accettatx din l-opposizzjoni u bghatet counter-objection lil-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali permezz ta' ittra datata 30 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 sa mill-5 ta' Ottubru 1993 is-socjeta' estera Akzo Nobel Coatings (Holding) Limited irregistrat f'Malta favur taghha it-trademark (numru 22671) "Domac" b'referenza ghall-istess prodotti bhal dawk li l-applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta tirriferi u dan oltre l-fatt li din it-trademark hija registrata favur taghha ukoll l-Ingilterra; illi l-imsemmija socjeta' timmanifattura u tispacca zebgha taht it-trade mark "Domac" l-Ingilterra u f'bosta pajjizi ohra; illi s-socjeta' attrici l-ohra Macpherson Mediterranean Limited, taht licenzja minn ghand l-imsemmija socjeta' estera, timmanifattura u tispacca fis-suq lokali l-imsemmija zebgha taht l-imsemmija trademark; illi l-iskop tar-registrazzjoni ta' trade mark huwa 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 kienu u ghadhom jimmanifatturaw u jispaccjaw il-prodotti relattivi taht it-trade mark "Domac" kemm fis-suq lokali kif ukoll fis-suq internazzjonali; 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 fit-tieni lok il-kliem Fleximac u Domac huma daqstant fonetikament distingwibbli illi ma joholqux konfuzjoni bejniethom. Illi l-unika parti komuni fiz-zewg espressjonijiet hija l-parti "mac", illi skond dizjunarju hija abbrevjazzjoni tal-kelma Macintosh illi ghandha sinifikat generiku u li zgur ma ghandhomx dritt esklussiv ghall-uzu taghha l-atturi.

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 u tas-sottomissjonijiet tad-difensuri tal-kontendenti.

Ittrattat il-kawza.

Ikkunsidrat:-

Is-socjeta' Akzo Nobel Coatings (Holdings) Limited ghandha registrata favur taghha t-Trade Mark konsistenti fil-kelma "DOMAC" bin-numru ta' registrazzjoni 22671 b'effett mill-5 ta' Ottubru, 1993. Din is-socjeta' qed topponi ghall-applikazzjoni li giet intavolata mis-socjeta' konvenuta ghar-registrazzjoni tal-preventiv konsistenti f' 'label' bil-kelma 'Fleximac' relattiv ghall-"paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood ..." u prodotti affini billi qed issostni li jekk din l-applikazzjoni tigi milqugha tilledi d-drittijiet taghha qua proprjetarja tal-preventiv bil-kelma "DOMAC" u tinholoq konfuzjoni fis-suq lokali stante li zewg prodotti jirriferu ghall-istess tip ta' zebgha.
Is-socjeta' konvenuta, apparti l-ewwel eccezzjoni li ma ghandhiex rilevanza fil-kaz sottoezami nkwantu s-socjeta' attrici hija t-titolari ta' registrazzjoni validament ottenuta ghall-marka taghha, qed teccepixxi ukoll li din l-opposizzjoni mhux gustifikata nkwantu z-zewg kelmiet huma tant fonetikament distingwibbli illi ma hemmx possibilita' tal-konfuzjoni li l-ligi trid tevita.

Din il-Qorti tosserva li l-uniku element ta' sumiljanza bejn iz-zewg kelmiet hija "mac" li tifforma parti konkluziva ta' kull wahda minn preventivi, cioe dik registrata u dik li ghadha pendenti. L-Ordinanza dwar ilProtezzjoni tal-Proprjeta' Industrjali li hija applikabbli ghal kaz in ezami titlob biss, li sabiex registrazzjoni tkun ammissibbli, li l-marki u l-kelmiet imsemmijien fl-artikolu precedenti, u cioe dak li jelenka r-rekwiziti ta' 'trade marks', "ghandhom ikunu differenti minn dawk ga uzati legalment minn ohrajn". Hija ghalhekk fid-diskrezzjoni tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali u finalment tal-Qorti li jiddeterminaw jekk il-marki jew il-kelmiet li dwarhom tkun saret applikazzjoni a termini ta' l-Artikolu 83 tal-Ordinanza, jinkwadrawx fl-eskluzjoni kontemplata fl-artikolu 81 tal-Ordinanza jew l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc.

Minn ezami taz-zewg kelmiet jirrizulta li dawn mhux biss huma fonetikament distinti izda ukoll jinkitbu b'mod kompletament differenti u filwaqt li dik tas-socjeta' attrici ghandha zewg sillabi, dik tas-socjeta' konvenuta ghandha tlett sillabi. Il-Qorti ghalhekk ma tara ebda sumiljanza bejn iz-zewg kelmiet u konsegwentement ma tistax tilqa' t-talbiet attrici.

Ghar-ragunijiet fuq moghtija l-Qorti tichad it-talbiet attrici bl-ispejjes kollha, inkluzi dawk tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrjali, ghall-atturi.

Onor Imhallef Albert J. Magri