MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA

Seduta tat-13 ta' Novembru, 2003

Citazzjoni Numru. 1530/2001/1

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B., LL.D., bhala mandatarju specjali tas-scojeta' estera S.p.a. Egidio Galbani

vs

Dr. Richard Sladden u l-P.L. Mario Mifsud Bonnici b'digriet tad-9 ta' Ottubru, 2001 nhatru bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lis-socjeta' estera Eterna Nahrungsmittel GmbH

Il-Qorti;

Rat ic-citazzjoni ppresentata mill-attur nomine li biha wara li ppremetta:

1. Illi fil-5 ta’ Mejju 2000 is-socjeta’ konventuta talbet ir-registrazzjoni ta’ *trade mark* konsistenti fil-kliem “MAMMA LUCIA” ghas-segwenti prodotti li jaqghu fi Klassi 29 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Prodotti u Servizzi (taht in-“Nice Agreement” tal-15 ta’ Gunju 1957 kif rivedut fl-14 ta’ Lulju 1967 fi Stokholma u fit-13 ta’ Mejju 1977 f’Ginevra, liema Klassifikazzjoni Internazzjonali hija wzata wkoll f’Malta): “*meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dressings; preserves”*;

2. Illi din it-talba ta’ registrazzjoni da parti ta’ s-socjeta’ konvenuta ggib in numru 31604 u giet ippublikata fil-harga ta’ l-Gazetta ta’ Gvern tad-9 ta’ Frar 2001, hekk kif jidher minn dokument hawn anness u mmarkat Dok. “A”;

3. Illi fis-6 ta’ April 2001 l-attur nomine ressaq opposizzjoni ghat-talba fuq imsemmija (ara kopja ta’ l-att ta’ opposizzjoni, hawn annessa u mmarkata Dok. “B”), liema att ta’ opposizzjoni gie debitament innotifikat lis-socjeta’ konvenuta mill-konvenut l-iehor il-Kontrollur ta’ l-Proprjeta’ Industrijali (hekk kif jidher minn dokument hawn anness u mmarkat Dok. “C”);

4. Illi fis-27 ta’ Gunju 2001 is-socjeta’ konvenuta ghamlet kontro-dikjarazzjoni (ara kopja hawn annessa mmarkata Dok. “D”) li biha kkontestat l-oposizzjoni fuq imsemmija, u dina l-kontro-dikjarazzjoni giet notifikata lill-attur nomine fis-17 ta’ Lulju 2001 b’ittra datata 13 ta’ Lulju 2001 ta’ l-konvenut l-iehor l-Kontrollur ta’ l-Proprjeta’ Industrijali (ara kopja hawn annessa u mmarkata Dok. “E”);

5. Illi S.p.A. EGIDIO GALBANI ghandha nteress illi tinsisti f’din l-opposizzjoni stante li bhala konsegwenza ta’ l-fatt li t-*trade mark* ta’ s-socjeta’

konvenuta mhijiex sufficjentament differenti minn dik ta' S.p.A. EGIDIO GALBANI [registrata f'hafna pajjizi madwar id-dinja fl-istess klassi ta' prodotti u tikkonsisti fil-kliem "SANTA LUCIA", u esportata lejn Malta ghal numru ta' snin sa' mill-bidu tas-snin disghin (1990's), in konnessjoni ma' prodotti ta' gobon], allura l-istess *trade mark* ta' s-socjeta' konvenuta mhijiex konformi ma' d-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Ordinanza Dwar il-Protezzjoni ta' l-Proprjeta' Industrijali (Kapitlu 29 ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), u aktar precizament ta' l-artiklu wiehed u tmenin (81) sub-artiklu wiehed (1) ta' l-istess Kap.29;

6. Illi jsegwi allura jekk jigi registrat l-imsemmi *trade mark* ta' s-socjeta' konvenuta, din tkun qieghda taghmel uzu llecitu a vantagg taghha mill-avvjament internazzjonali u lokali ta' S.p.A. EDIGIO GALBANI, liema avvjament gie kkrejat bil-hila u bl-invenzjoni ta' l-istess S.p.A. EDIGIO GALBANI, u dan kollu bi ksur ta' d-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Kap. 29;

Ghalhekk l-attur nomine ghar-ragunijiet fuq premessi talab lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:

(1) tichad it-talba fuq imsemmija ta' s-socjeta' konvenuta Eterna Nahrungsmittel Gmbh ghar-registrazzjoni ta' t-*trade mark* bin-numru 31604 konsistenti fil-kliem "MAMMA LUCIA";

(2) tordna lill-konvenut l-iehor il-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali sabiex ma jipprocedix bir-registrazzjoni tal-imsemmija talba ghar-registrazzjoni ta' t-*trade mark* bin-numru 31604;

Ghall-finijiet u l-effetti ta' l-artiklu tmienja u tmenin (88) sub-artiklu tlieta (3) tal-Kap. 29, l-attur nomine qed jipproduci kontestwalment garanzija ghall-ispejjez ta l-kawza (Dok."G");

Bl-ispejjez kollha kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat id-digriet ta’ din il-Qorti tat-2 ta’ Ottubru, 2001, li bih inhatru l-Avukat Dottor Richard Sladden u l-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici bhala kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lis-socjeta’ estera konvenuta ghall-finijiet kollha tal-ligi;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti kuraturi li in forza taghha eccepew:

1. Illi l-eccipjenti mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri;

Rat in–nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali li in forza taghha ecepixxa:

1. Illi l-prezenza ta’ l-esponent hija mehtiega biss ghall-integrita’ tal-gudizzju, u ghalhekk huwa jirrimetti ruhu ghad-decizjoni ta’ din l-Onorabbli Qorti fir-rigward tat-talba attrici salv pero’ li l-provi migjuba jkunu l-ahjar u soddisfacenti f’ghajnejn il-ligi.

2. Illi l-esponent m’ghandux ibati spejjez;

3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat il-provi li ressqu l-partijiet;

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

Rat li l-kawza thalliet ghal lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi t-talba attrici f’din il-kawza hija bazata fuq l-artikolu 88 tal-Kap. 29 tal-Ligijiet ta’ Malta (Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta’ Industrijali) li tippermetti lil kull persuna li jkollu interess li jopponi t-talba li ssir minn terzi ghar-registrazzjoni ta’ *Trade Mark* taht dik il-ligi. Is-socjeta’

attrici hija proprjetarja tat-*Trade Mark* “SANTA LUCIA” li hija registrata f’diversi pajjizi (izda mhux Malta), u qed topponi t-talba tas-socjeta’ konvenuta li din tirregistra gewwa Malta t-*Trade Mark* “MAMMA LUCIA”, u dan peress li, skond il-ligi *Trade Marks* li taghhom jintalbu r-registrazzjoni “*ghandhom ikunu differenti minn dawk ga wzati legalment minn ohrajn*” (artikolu 81(1) tal-Kap. 29), mentri f’dan il-kaz, qed jigi allegat li ma tezistix din id-differenza.

Meta s-socjeta’ konvenuta resqet il-kontro-risposta taghha ghal-opposizzjoni tas-socjeta’ attrici, ipprefigiet bhala l-ewwel raguni ghala l-opposizzjoni tas-socjeta’ attrici ma kellhiex tigi milqugha, ic-cirkustanza li t-*trade mark* “SANTA LUCIA” mhux registrata hawn Malta.

Is-socjeta’ attrici qed issostni li s-semplici fatt tar-registrazzjoni favur taghha f’diversi pajjizi tat-*Trade Mark* “SANTA LUCIA” jghatiha d-dritt esklussiv ghall-uzu ta’ dan il-privattiv fil-kamp internazzjonali b’mod li ghandha tintlaqa’ l-opposizzjoni taghha f’dawn il-proceduri. Is-socjeta’ attrici qed tallega li r-registrazzjoni prijuri tal-privattiv taghha jghatiha d-dritt esklussiv ghall-uzu tieghu minghajr konsiderazzjonijiet ohra meta l-applikazzjoni l-gdida tkun fir-rigward ta’ *trade mark* identika jew simili ghal dak gia registrat. F’dan ir-rigward qed jigi sottomess li l-artikolu 81 tal-Kap. 29 tal-Ligijiet ta’ Malta ghandu jigi interpretat b’mod li jiffavorixxi din it-tezi attrici.

Issa mhux kontestat li s-socjeta’ attrici hija s-sid registrat f’diversi pajjizi tal-marka “SANTA LUCIA”, kif konstatat mid-diversi dokumenti esibiti, liema registrazzjoni tipprocedi l-applikazzjoni maghmulha hawn Malta mis-socjeta’ konvenuta. Li jrid jigi determinat, fl-ewwel lok, huwa jekk dan il-fatt jghatix lis-socjeta’ attrici d-dritt minnha reklamat. Mhux kontestat lanqas li s-socjeta’ attrici ilha timporta f’pajjizna prodotti tal-marka “SANTA LUCIA”, u jidher li sa mis-snin disghin, prodotti tas-socjeta’ attrici b’din il-marka kienu gia jezistu fis-suq lokali. Min-naha l-ohra, ma jidhirx li prodotti tal-marka “MAMMA LUCIA” kienu, almenu sa issa, spaccjati fis-suq lokali.

B’dana kollu, dina l-Qorti hija tal-fehma li l-interpretazzjoni tas-socjeta’ konvenuta ghall-artikolu 81 tal-Kap. 29 hija dik korretta. Dan qed jinghad billi l-artikolu 97 tal-istess Kap jiddisponi li “*The provisions contained in section 70 for the protection of designs or models of manufacture registered abroad shall apply to trade marks.*” Is-subinciz (1) ta’ l-Artikolu 70 jghid hekk*: “Any person who has applied for protection for a design or model of manufacture in any country with which Malta has made an agreement for mutual protection of designs or models of manufacture, shall be entitled to registration of his design or model under this Ordinance in priority to other applicants; and such registration shall have the same date as the date of application made in the country concerned.*” Dan l-Artikolu jghati drittijiet lill-proprjetarju ta’ privattiv registrat barra minn Malta biss u kemm-il darba dak it-trade mark jigi wkoll registrat hawn Malta u l-applikazzjoni issir fi zmien erba’ xhur mid-data tal-applikazzjoni fil-pajjiz esteru ma liema Malta jkollha arrangament. Fil-kaz in ezami ma jirrizultax li l-atturi applikaw ghar-registrazzjoni hawn Malta tat-Trade Mark registrata f’diversi pajjizi esteri. Ghalhekk din il-Qorti ma tistax tikkondividi s-sottomissjoni tas-socjeta’ attrici fis-sens li gialadarba hemm registrazzjoni estera din ‘tibblokka’ kull applikazzjoni hawn Malta. Kieku l-legislatur ried hekk, kif effettivament ghamel fl-Att XVI ta’ l-2000, ma kienx jkun hemm il-htiega ta’ l-Artikolu 70 citat u l-ligi kienet tipprovdi espressament fir-rigward. (ara f’dan is-sens il-kawza “Socjeta’ Macpherson Mediterranean Limited proprio et nomine vs Socjeta’ Conquest Limited et”, deciza minn din il-Qorti fl-1 ta’ Ottubru, 2003, u d-decisjoni fil-kawza “Valletta noe vs Muscat noe”, moghtija mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fis-6 ta’ Marzu, 1995).

Darba jirrizulta li t-*Trade Mark* attrici mhux registrata hawn Malta, l-istess socjeta’ attrici ma tistax topponi ghar-registrazzjoni tal-marka da parti tas-socjeta’ konvenuta.

Ghal-kull buon fini, jigi rimarkat illi fit-23 ta’ Gunju, 2000 dahal fis-sehh l-Att Nru XVI maghruf bhala l-Att sabiex jirregola t-‘Trademarks’ li ssostitwixxa il-Parti III tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta’ Industrijali; biss huwa provdut f’dan l-Att li “Applikazzjoni ghar-

registrazzjoni ta’ marka taht il-ligi l-Qadima (cioe’ l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta’ Industrijali, u kull ligi ohra jew regola li tkun tapplika ghal marki registrati ezistenti minnufih qabel il-bidu fis-sehh ta’ dan l-Att) li tkun pendenti mal-bidu fis-sehh ta’ dan l-Att ghandha tigi trattata taht il-Ligi l-Qadima …..” (Art. 98).

Il-fatt li ta lok ghal din il-kawza gara qabel ma dahal fis-sehh l-Att Nru. XVI ta’ l-2000 konsegwentement, skond l-Artikolu fuq citat tal-istess Att ghandhom japplikaw u jirregolaw il-materja l-provedimenti tal-Kap 29 inkwantu l-applikazzjoni (li saret fil-5 ta’ Mejju, 2000) kient ghadha pendenti meta dahal fis-sehh l-imsemmi Att.

Dan ma jfissirx li min hawn Malta jkun qed jaghmel uzu minn Trade Mark registrata barra minn Malta, ma hu intitolat ghall-ebda protezzjoni, izda mhux bis-sahha tal-Kap. 29. Din il-protezzjoni tinsab registrata fl-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc li jiddisponu li

“il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta’ ebda’ isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma’ isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skond il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta’ haddiehor ma jkunux irregistrati skond l-Att sabiex Jirregola t-Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta’ ismijiet ta’ ditti jew ta’ ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta.”

Dawn iz-zewg azzjonijiet (taht il-ligi tat-Trademarks u taht il-Kodici tal-Kummerc) huma ben distinti minn xulxin u dan johrog car minn dak li pprovdiet l-Onorabli Qorti tal-Kummerc fil–kawza “Vassallo vs Caruana” decisa fis-7 ta’ Gunju, 1950, meta intqal,

“Bejn l-azzjoni ta’ konkorenza sleali u dik ta’ oposizzjoni ghar-reistrazzjoni ta’ Trade Mark minhabba l-konfondibilita’ taghha mal-markju diga’ registrat favur min jopponi ghal dik ir-registrazzjoni, hemm differenza importanti, ghalhiex fil-waqt illi f’materja ta’ konkorenza sleali ghandu jigi kunsidrat l-eghmil kollu tal-konkorrent fil-kumples tieghu, f’kaz ta’ azzjoni dwar registrazzjoni ta’

Trade Mark il-kwistjoni hija jekk il-markju li jrid jigi registrat huwiex konfondibli mal-markju ga registrat ta' min jopponi r-registrazzjoni."

F'dan il-kaz is-socjeta' attrici ibbazzat l-azzjoni taghha interament fuq il-provediment tal-Kap 29 u fl-ebda stadju, la fil-premessi u lanqas fit-talbiet tal-azzjoni, ma gie allegat li l-prodotti li ghandhom jigu importati hawn Malta bil-marka "MAMMA LUCIA", jistghu joholqu konfuzzjoni mal-prodotti tas-socjeta' attrici. Issa kif inhu risaput, fil-kaz ta' kawzi quddiem il-Qorti Superjuri, il-Qorti ghandha toqghod ghall-kawzalijiet kif dedotti fic-citazzjoni, li ma jistghux jigi mibdula fil-kors tat-trattazzjoni tal-kawza, u t-talba jew talbiet ma jistghux jigu milqugha fuq kawsali jew kawzalijiet differenti minn dawk dedotti fic-citazzjoni – ara "Frendo vs Mallia", decisa minn din il-Qorti fit-18 ta' Mejju, 1982, "Scicluna vs Camilleri", decisa mill-Onorabli Qorti tal-Appell fid-19 ta' Jannar, 1959, u "Azzopardi vs Azzopardi", decisa minn din il-Qorti fil-31 ta' Jannar, 2003. F'din l-ahhar indikata sentenza intqal b' mod esplicitu li *"Il-Qorti ghandha toqghod biss fuq il-kawsali u t-talba dedotta u xejn izjed".*

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddeciedi l-kawza billi tichad it-talbiet attrici kif dedotti, bl-ispejjez kontra l-istess socjeta' attrici.

< Sentenza Finali >

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