MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2004

Citazzjoni Numru. 407/2000/2

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B., LLD
bhala mandatarju specjali tas-socjeta’ estera
MEDAVITA S.p.A., ta’ Via F.lli Ruffini 10, 20123 Milan,
l-Italja

Vs

Dr. Leslie Cuschieri u l-PL Victor Bugeja,
b’digriet ta’ 23 ta’ Marzu, 2000 gew nominati bhala
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lis-socjeta’
estera
Laboratoire Amirial SA, ta’ Via San Gottardo 10,
Lugano 6900,
l-Isvizzera
u
Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali

Il-Qorti.

Preliminari

Rat **l-att tac-citazzjoni** li permezz taghha gie premess illi s-socjeta’ MEDAVITA S.p.A. hija l-proprjetarja tat-*trade mark* MEDAVITA u diversi varjazzjonijiet ta’ din il-kelma, liema kelma hija wzata kummercjalment mill-istess socjeta’ MEDAVITA S.p.A.;

Premess illi fis-17 ta’ Marzu, 1999 s-socjeta’ konvenuta talbet ir-registrazzjoni ta’ *trade mark* konsistenti fil-kliem “MEDA VITA”, ghas-segwenti prodotti, cioe’ *bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices;*

Premess illi din it-talba ta’ registrazzjoni da parti tas-socjeta’ konvenuta ggib in-numru 29901 u giet ippubblikata fil-harga numru 16828 tal-Gazzetta tal-Gvern tat-13 ta’ Awwissu, 1999;

Premess illi permezz ta’ ittra bid-data tal-11 ta’ Ottubru, 1999 l-attur nomine ressaq att ta’ oppozizzjoni ghat-talba fuq imsemmija, liema att ta’ oppozizzjoni gie debitament notifikat lis-socjeta’ konvenuta mill-konvenut l-iehor, il-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali;

Premess illi s-socjeta’ konvenuta ghamlet kontro-dikjarazzjoni li biha kkontestat l-oppozizzjoni fuq imsemmija, u dina l-kontro-dikjarazzjoni giet debitament notifikata lill-attur nomine mill-konvenut l-iehor il-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali permezz ta’ ittra datata 5 ta’ Jannar, 2000;

Premess illi s-socjeta’ MEDAVITA S.p.A. ghandha nteress illi tinsisti fl-oppozizzjoni stante li bhala konsegwenza tal-fatt li t-trade mark tas-socjeta’ konvenuta hija essenzjalment identika ma’ dawk tas-socjeta’ MEDAVITA S.p.A., allura l-istess trade mark tas-socjeta’ konvenuta mhijiex konformi mad-dispozizzjonijiet rilevanti ta’ l-Ordinanza Dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta’ Industrijali

{Kapitolu Disgha u Ghoxrin (29) ta’ l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta}, u aktar precizament ta’ l-artikolu wiehed u tmenin (81) sub-artikolu wiehed (1) ta’ l-istess Kap. 29;

Premess illi jsegwi allura li jekk jigi registrat l-imsemmi *trade mark* tas-socjeta’ konvenuta, din tkun qieghda taghmel uzu llecitu a vantagg taghha mill-avvjament tas-socjeta’ MEDAVITA S.p.A., liema avvjament gie kkrejat bil-hila u bl-invenzjoni ta’ l-istess socjeta’, u dan kollu bi ksur tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Kap. 29;

Jghidu ghalhekk il-konvenuti ghaliex ghar-ragunijiet fuq premessi m’ghandhiex din l-Onorabbli Qorti:

1. tichad it-talba fuq imsemmija tas-socjeta’ konvenuta Laboratoire Amirial SA ghar-registrazzjoni tat-*trade mark* bin-numru 29901 konsistenti fil-kliem “MEDA VITA”;

2. tordna lill-konvenut l-iehor il-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali sabiex ma jipprocedix bir-registrazzjoni tal-imsemmija talba ghar-registrazzjoni tat-*trade mark* bin-numru 29901.

Ghall-finijiet u l-effetti ta’ l-artikolu tmienja u tmenin (88) sub-artikolu tlieta (3) tal-Kap. 29, l-attur nomine qed jipproduci kontestwalment garanzija ghall-ispejjez tal-kawza.

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

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur a fol. 3 tal-process;

Rat **in-nota ta’ l-eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali** a fol. 69 tal-process fejn eccepixxa:

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.

Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat **in-nota ta’ l-eccezzjonijiet tal-konvenut Dr. Leslie Cuschieri u l-P.L. Victor Bugeja noe a fol. 72** fejn eccepew:

Illi ghalkemm huma gew innominati b’digriet tat-23 ta’ Marzu, 2000 kuraturi deputati biex jirraprezentaw lis-socjeta’ estera Laboratoire Amirial SA, huma mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz;

Illi ghalhekk huma jirriservaw li jeccepixxu ulterjorment.

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezibiti;
Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Rat in-noti tal-partijiet.

KONTESTAZZJONI

Opposition

L-atturi qed jitlobu li l-Qorti tichad it-talba tas-socjeta’ konvenuta Laboratoire Amirial SA li tirregistra t-*trade mark* numru 29901 konsistenti fil-kliem “MEDA VITA”.

L-atturi tramite l-Avukati taghhom kienu ghamlu oppozizzjoni (fol. 46) mal-konvenut Kontrollur tal-Proprejta’ Industrjali (ara fol. 46/47) ghar-registrazzjoni ta’ l-imsemmija *trade mark application* ghar-ragunijiet segwenti:

1. Medavita S.p.A. hija l-propretarja tat-*trade mark* MEDAVITA f’klassi 3 li hija registrata jew applikat ghar-registrazzjoni mad-dinja Dok B a fol. 5. Il-kumpanija giet stabbilta fil-1963 u l-kelma MEDAVITA kienet minn dejjem l-isem tal-kummerc ta’ dina l-kumpanija. Medavita S.p.A.

hija wahda mill-kumpaniji Taljani l-aktar importanti ghal *beauty and care of the hair*. Dok C a fol. 88 *et seq*.

2. Trademark numru 29901 li tikkonsisti fil-kliem MEDA VITA u hi wkoll fil- Klassi 3.

3. Din it-*trade mark* hija fonetikament identika u vizwalment kwazi l-istess ghal *trade mark* MEDAVITA u ghalhekk hija kapaci tohloq konkorrenza sleali mat-*trade mark* tad-ditta attrici, Il-fatt li hemm spazju bejn iz-zewg kelmiet mhiex bizzejjed biex taghmilha differenti ai fini tal-ligi.

Din it-*trade mark application* ma tissodisfax ir-rekwiziti tal-ligi. Art 81(1) Kap 29, l-Ligi li kienet *in vigore* meta saret l-oppozizzjoni u li tapplika bl-artikolu 91(1) tal-Att XV1 tat 2000.

Counterstatement

Il-konvenuti kienu wiegbu ghal dina l-oppozizzjoni (ara fol. 50/51) fejn qalu li:

1. L-applikazzjoni ta' Laboratoire Amirial SA tissodisfa l-kriterji rilevanti tal-ligi billi dina t-*trade mark* hija "already legally used" f'Malta. Din It-*trade mark* ilha registrata mit-2 ta' Awissu, 1976 u ggib in-numru 12721.

2. Medavita S.p.A. m'hiex il-proprjetarja tat-*trade mark* MEDAVITA billi dina m'hiex registrata hawn Malta.

3. Medavita S.p.A. m'hiex il-*legal user* tat-*trade mark* MEDAVITA hawn Malta.

4. Jekk Medavita S.p.A. taghmel hekk tkun qed tikser l-artikolu 32 tal-Kap 13 billi tkun qed tohloq konfuzjoni ma' marka li qed tintuza legalment mill-konvenuti.

KONSIDERAZZJONIJIET

F'Settembru 1999 l-atturi saru jafu li l-konvenuti applikaw ghar-registrazzjoni tat-*trade mark* konsistenti fil-kliem

MEDA VITA fi klassi 3. Billi huma l-proprjetarji tat-*trade mark* MEDAVITA ghamlu oppozizzjoni ghal dina l-applikazzjoni billi jekk tigi accettata dina kienet se tivvjola d-drittijiet proprjetarji ta' l-atturi fir-rigward ta' l-isem tan-negozju u t-*trade mark* taghha u ser tohloq konfuzjoni fis-suq rilevanti a pregudizzju ta' l-atturi u l-avvjament u reputazzjoni li s-socjeta attrici akkrexxiet bil-forzi u spejjez taghha.

Il-konvenuti rrispondew li t-*trade mark* MEDA VITA ilha registrata mit-2 ta' Awissu, 1976 u ggib in-numru 12721 u hija wzata legalment hawn Malta.

Tikkunsidra

Il-konvenuti qed jissottomettu li Medavita S.p.A. mhiex il-proprjetarja tat-*trade mark* MEDAVITA billi dina m'hiex registrata hawn Malta. Illi mill-atti processwali jirrizulta u ngabu provi li effettivament l-atturi huma l-proprjetarji tat-trade mark MEDAVITA kif jirrizulta mid-dokumenti ezibiti a fol. 5 *et seq*. Il-kumpanija attrici giet stabbilita fil-1963 u Medavita minn dak iz-zmien kien l-isem ta' kummerc ta' dina s-socjeta'.

Illi l-gurisprudenza tal-Qrati taghna hija konkordi li " la proprieta' dei marchi di fabbrica o di commercio non trae la sua esistenza giuridica dalla formalita' della registrazione. Il diritto di proprieta' dei marchi si fonda sul titolo stesso da cui deriva il diritto naturale di proprieta' sulle cose in generale. Esso riposa sugli stessi principii generali del diritto comune da cui sono regolati il possesso e la proprieta'.

La legge dunque, che provvede alla registazione dei marchi o segni distintivi di commercio non tende a creare nuovi diritti di proprieta'; suo scopo e' quello di proteggere il marchio adottato come manifestazione di un diritto naturale, regolandone e tutelandone l'uso". (Ara Vol 23 p 1 p 200 u App Mallia vs Dr.P.Valletta 27/3/96). *Kull persuna* (art. 88 Kap. 29) tista' topponi ghal talba ghal registrazzjoni ta' *trade mark*, u dina l-persuna tista' tkun anke persuna li m'ghandiex it-*trade mark* registrata Malta.

(ara App Dr.P.Valletta vs P.Muscat Scerri tal-15 ta' Frar, 1995 Vol LXX1X p2 p 812; Vol 26 p2 p 42 u p 196).

Ghalhekk il-Qorti tikkonkludi li l-proprjeta' tat-*trade mark* ta' Medavita S.p.A. ma tiddependix mir-registrazzjoni taghha hawn Malta.

Il-konvenuti qed jirritjenu li s-socjeta Laboratoire Amirial SA ilha tuza t-*trade mark* MEDA VITA f'Malta u diga rregistrat it-*trade mark* bin-numru 12721 fit-2 ta' Awissu, 1976.

Illi skond l-artikolu 81(1) tal-Kap. 29 li hi l-ligi li kienet tapplika meta saret l-oppozizzjoni, l-marki u l-kelmiet jitqiesu bhala *trade marks* bil-kundizzjoni li jkunu differenti minn dawk gja uzati legalment minn ohrajn.

Illi mit-2 ta' Awissu, 1995 ir-registrazzjoni imsemmija mill-konvenuti cjoe *trade mark number* 12721 spiccat u hija kunsidrata bhala *lapsed*. (Ara xhieda ta' John Richards). Inoltre dan ix-xhud qal li din it-*trade mark* kienet giet registrata f'isem Amirel SA u mhux Amirial (Ara Dok. fol. 256). L-isem Amirial SA fid-Dok. a fol. 183 huwa zbaljat. Kwantu ghas-socjeta' Amirel SA din illum hija kumpanija li qieghdha fi strajk u mhux operanti.

Il-konvenuti qed jissottomettu wkoll li Medavita S.p.A., mhiex il-*legal user* tat-*trade mark* MEDAVITA hawn Malta.

Mill-provi prodotti jirrizulta li s-socjeta' attrici giet inkorporata bl-isem ta' MEDAVITA fil-1963 u bdiet tikkummercjalizza l-prodotti taghha u tirregistra t-*trade marks* taghha minn dak iz-zmien.

Illi l-atturi pprezentaw lista ta' *trade marks* li huma rregistraw jew applikaw ghar-registrazzjoni taghhom internazzjonalment ara d-Dok. A a fol. 5. Il-fatt li isem jigi registrat f'diversi pajjizi ghal prodotti tal-klassi li qed jipprova jirregistra l-konvenuti jikkostitwixxi uzu fis-sens legali u kif ghandu jigi definit taht il-protezzjoni ta' proprjeta' ndustrijali. (Dr.P.Valletta vs Muscat Scerri).

Il-Ligi fl-artikolu 81(1) tillimita ruhha biex tghid li l-marki ghandhom ikunu differenti minn dawk gja wzati legalment minn ohrajn, u tieqaf hemm, u ma ssemmiex li dawn iridu jkunu jintuzaw hawn Malta.

L-atturi jirritjenu li *una volta* li *trade mark* tkun *internationally known* m’hemmx bzonn li din tkun qed tintuza hawn Malta jekk *internationally known*. Il-Kerly ighallem li: “Early trade marks include marks <u>which have not been registered</u> or <u>even used</u> in this country where they are entitled to protection as well-known marks under the Paris Convention or the WTO Agreement (TRIPS)”.

L-atturi qed isostnu li huma ilhom stabbiliti minn 1963 u Medavita S.p.A. “is one of the most important Italian companies in the field of beauty and care of the hair, as may also be demonstrated from its catalogue Doc C”.

Illi llum il-ligi taghna l-Att tal-2000 jiddefinixxi fl-artikolu 50 “ a well-known trademark” bhala marka li hija “well-known in Malta” u “as being the mark of a person who is a national of a Convention country, or is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in a Convention country, whether or not that person carries on business, or has any goodwill in Malta, and reference to the proprietor of such a mark shall be construed accordingly”.

Illi mill-provi prodotti (ara fol. 82) li s-socjeta’ attrici hija wahda mill-kumpaniji Taljani mportanti fil-qasam tal-kura tax-xaghar u akkwistat notorjeta internazzjonali f’dan il-kamp tan-negozju. Hija tonfoq billjuni ta’ liri taljani f’pubblicita’. Inoltre jigi osservat li l-konvenuti stess qed jalleggaw li huma akkwistaw il-proprjeta’ tat-*trade mark* taghhom minghand l-atturi stess (ara dokument a fol. 232).

Dwar id-Dokument ezibit mill-konvenuti msejjah *Privata Convenzione,* fol. 232, Silvia Verona, ghas-socjeta’ attrici, xehdet li dan id-dokument huwa “obsolete, old and no more valid document” liema dokument ipprovvda **biss** ghall-“implementation of production and

commercialization of hair care products marked " MEDA VITA". Inoltre dan l-ftehim sar ma' Amirel S.A. u mhux mal-konvenuti u Amirel SA ma hiex il-proprjetarja ta' l-International Reg. N 153920 kif jidher mil-WIPO *web site*. Kwantu ghall-ittra (d) f'pagna 2 ta' l-istess dokument, ix-xhud qalet li "Malta is no part of Madrid Agreement and Protocol on the International Registration, so it (Amirel) is not possible to be owner of an International mark designating Malta".

Dwar id-Dok. C a fol. 239 l-atturi jsostnu li dan mhux *assignment of rights* proprju imma semplici ittra.

Dwar id-Dok. D a fol. 240 Silvia Verona xehdet li " the international trade mark n. 632752 has been withdrawn from the Registry, due to the annulment of Swiss National registration n. 415494 (ara Dok. a fol. 208 *et seq*) u the owner of international registration n. 632752 was Amirial SA and not Laboratoire Amirial S.A. that filed the trademark application n 29901 in Malta". Inoltre hi ssostni li MA fl-imsemmi dokument tirreferixxi ghal Morocco u mhux ghal Malta.

Dawn il-fatti u xhieda ma gewx kontradetti mill-konvenuti.

Finalment il-konvenuti ssottomettew li jekk Medavita S.p.A. taghmel l-uzu tat-*trade mark* MEDAVITA fis-suq lokali tkun qed tikser l-artikolu 32 tal-Kap 13 billi tkun qed tohloq konfuzjoni ma' marka li qed tintuza legalment mill-konvenuti. Apparti dak kollu li diga nghad, il-vertenza m'hiex kwistjoni ta' konkorrenza sleali taht il-Kap. 13 imma oppozizzjoni ghar-registrazzjoni ta' *trade mark* taht il-Kap. 29 (illum 416).

Ghalhekk il-Qorti tikkonkludi li din it-*trade mark application* hija fonetikament identika u vizwalment kwazi l-istess ghal *trade mark* MEDAVITA. Il-fatt li hemm spazju bejn iz-zewg kelmiet mhiex bizzejjed biex taghmilha differenti ai fini tal-ligi.

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi
il-Qorti tiddeciedi billi
tilqa’ t-talbiet attrici
bl-ispejjez kontra l-konvenuti.

< Sentenza Finali >

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