



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO**

Seduta tat-2 ta' Dicembru, 2004

Citazzjoni Numru. 1297/1999/1

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B., LL.D., bħala
mandatarju speċjali tas-soċjetà estera *Seven S.p.A.***

Versus

**Joseph Mifsud, li b'dikriet tas-26 ta' Lulju 1999 ġie
nominat kuratur deputat sabiex jirrapprezenta lis-
soċjetà estera *Evans Limited*; u l-Kontrollur tal-
Proprietà Industrijali**

Din il-kawża hija dwar *trademark*.

lċ-ċitazzjoni tgħid illi fl-14 t'Awissu 1997 is-soċjetà konvenuta kienet talbet ir-registrazzjoni ta' *trademark* li kienet tikkonsisti f'tikketta li fiha bħala l-aktar element importanti l-kelma "SEVEN" u n-numru sebgħa (7), dwar prodotti li jaqgħu fi klassi 25 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Prodotti u Servizzi, u li huma dawn: "*articles of clothing; footwear; boots; shoes; slippers; sandals; socks; hosiery; trainers; headgear; hats; caps; scarves; gloves; mittens; belts (being articles of clothing)*". Din it-talba tas-soċjetà konvenuta, li ġgib in-

numru 27457, kienet pubblikata fil-*ħarġa* tal-Gazzetta tal-Gvern ta' l-4 ta' Diċembru 1998, numru 16716.

Fit-2 ta' Frar 1999 is-soċjetà attriċi għamlet oppożizzjoni għal din it-talba, u l-att ta' oppożizzjoni kien notifikat kif kellu jkun mill-konvenut l-ieħor, il-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, lis-soċjetà konvenuta. Fit-22 ta' Marzu 1999 is-soċjetà konvenuta għamlet kontro-dikjarazzjoni li biha ikkontestat l-oppożizzjoni tas-soċjetà attriċi, u din il-kontro-dikjarazzjoni kienet notifikata lill-attriċi b'ittra tas-7 t'April 1999 mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali.

Is-soċjetà attriċi għandha interess li tinsisti fl-oppożizzjoni tagħha għax, billi t-*trademark* tas-soċjetà konvenuta mhijiex biżżejjed differenti minn dik ta' l-attriċi (li wkoll hija reġistrata f'Malta sa mit-18 ta' Lulju 1997 dwar l-istess klassi ta' prodotti, u tikkonsisti fil-kelma "SEVEN" u n-numru sebgha (7) rappreżentati distintivament), it-*trademark* tal-konvenuta ma toqgħodx għal dak li jridu d-dispożizzjonijiet ta' l-art. 81(1) ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali [Kap. 29]. Għalhekk, jekk jiġi reġistrat it-*trademark* tas-soċjetà konvenuta, din tkun qiegħda bi ksur tal-liġi tinqeda bl-avvjament internazzjonali u lokali tas-soċjetà konvenuta u tiegħu vantaġġ minn dak l-avvjament li nħoloq bil-ħila u bl-invenzjoni tas-soċjetà attriċi.

Is-soċjetà attriċi għalhekk fetħet din il-kawża u qiegħda titlob illi l-qorti:

1. tiċħad it-talba numru 27457 tas-soċjetà konvenuta *Evans Limited* għar-reġistrazzjoni tat-*trademark*; u
2. tordna lill-konvenut Kontrollur tal-Proprietà Industrijali sabiex ma jkomplix bir-reġistrazzjoni tat-talba numru 27457.

Qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż tal-kawża.

Il-konvenut Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ressaq l-eċċezzjoni illi l-preżenza tiegħu hija meħtieġa biss għall-integrità tal-ġudizzju, u għalhekk huwa joqgħod għad-deċiżjoni tal-qorti, b'dan illi l-provi miġjuba għandhom ikunu l-aħjar u biżżejjed għall-għanijiet tal-liġi; u ressaq ukoll l-eċċezzjoni illi hu ma għandux ibati spejjeż.

Is-soċjetà konvenuta *Evans Limited* ressqet dawn l-eċċezzjonijiet:

1. ma hemmx bejn il-marka tas-soċjetà attriċi reġistrata bin-numru 26086 u dik li s-soċjetà konvenuta qiegħda

titlob ir-reġistrazzjoni tagħha dak ix-xebh fid-dehra li jfixkel il-moħħ ta' min jarahom, u għalhekk ma hemm xejn li jzomm ir-reġistrazzjoni tal-marka fit-talba numru 27457 tas-soċjetà konvenuta;

2. ir-reġistrazzjoni numru 26086 ma ngħatax b'xi esklużività għas-soċjetà attriċi iżda bir-restrizzjoni mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali illi l-marka hija reġistrata biss kif riprodotta bil-mod distintiv tagħha; u

3. il-marka tas-soċjetà konvenuta hija bi stil differenti għal kollox minn dak tas-soċjetà attriċi, u hemm differenza sostanzjali u biżżejjed kemm fil-mod kif hija miktuba l-kelma “seven” (7), kif ukoll biż-żjeda ta' ċirku u ta' żewġ linji fil-bidu u fit-tarf tal-kelma; dan jagħti dehra għal kollox differenti lil-marka tas-soċjetà konvenuta li tintgħaraf faċilment minn dik tas-soċjetà attriċi.

Il-fatti li wasslu għal din il-kawża ġraw hekk:

Is-soċjetà attriċi kisbet ir-reġistrazzjoni f'Malta b'seħħ mit-8 t'Awissu 1996 tal-marka li tikkonsisti f'tikketta biċ-ċifra “7” u l-kelma “Seven” magħquda flimkien b'mod illi ċ-ċifra “7” tidher imdaħħla taħt u parzjalment mgħottija bl-ewwel ittra, “S”, tal-kelma, u bi stilla b'ħames ponot fuq il-parti mimduda li tibqa' tidher taċ-ċifra “7”, kif muri fuq dok. F esebit *a fol.* 11 tal-proċess. Dan id-dokument igħid ukoll illi “*the label is registered only as distinctively reproduced*”. Is-soċjetà konvenuta talbet ir-reġistrazzjoni bħala marka ta' tikketta bil-kelma “seven” u ċ-ċifra “7” f'ċirku mgħolli 'l fuq, u kemm il-kelma u kif ukoll iċ-ċifra huma magħluqa fi “*square brackets*” hekk: [Seven[®]]. Il-marka hija murija aħjar fuq dok. A esebit *a fol.* 5 tal-proċess. It-tipa (“*font*”) tal-kelma “seven” hija differenti mit-tipa ta' l-istess ittra fil-marka ta' l-attriċi.

Is-soċjetà attriċi qiegħda tgħid illi bejn iż-żewġ marki hemm xebh biżżejjed biex il-marka tal-konvenuta titqies bi ksur ta' l-art. 81(1) ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali [Kap. 29], li tirregola l-każ tal-lum billi t-talba għar-reġistrazzjoni saret qabel ma daħal fis-seħħ l-Att dwar it-*Trademarks* [Kap. 416]¹. L-art. 81(1) igħid hekk:

¹ Ara Kap. 416, art. 98.

81. (1) Il-marki u l-kelmiet [li jistgħu jintużaw fi *trade mark*] għandhom ikunu differenti minn dawk għa' użati legalment minn oħrajn.

Billi din ma hijiex kawża ta' konkorenza illeċita taħt il-Kodiċi tal-Kummerċ, il-kriterju li trid tqis il-qorti ma hux dak imsemmi fl-art. 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ iżda biss jekk il-marki taż-żewġ partijiet humiex biżżejjed differenti minn xulxin, kif irid l-art. 81(1) miġjub fuq.

It-*trademark* tas-soċjetà attriċi ma humiex iċ-ċifra "7" u l-kelma "seven" fihom infushom iżda biss "*as distinctively reproduced*". Dan ma jfissirx illi varjazzjonijiet żgħar huma biżżejjed biex marka li tixbah oħra, għalkemm mhux għal kollox, tista' tiġi registrata, iżda jfisser illi mhux kull marka li jkun fiha ċ-ċifra "7" u l-kelma "seven" għandha *ipso facto* titqies illi ma hijiex differenti minn dik tas-soċjetà attriċi. Ifisser ukoll illi għandha tingħata importanza ewlenija lill-impresjoni illi l-marka tagħti fil-għajn.

Wara li qieset din ir-restrizzjoni fil-jedd tas-soċjetà attriċi u qabblet iż-żewġ marki ma' xulxin, il-qorti hija tal-fehma illi ma hemmx xebħ biżżejjed biex iż-żewġ marki jitfixklu ma' xulxin għax fid-dehra huma biżżejjed differenti biex waħda tingħaraf mill-oħra.

It-talbiet tas-soċjetà attriċi, għalhekk, ma jistgħux jintlaqgħu.

Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti taqta' l-kawża billi tiċhad it-talbiet tas-soċjetà attriċi u tikkundannaha tħallas l-ispejjeż kollha tal-kawża.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----