MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA

Seduta ta' l-20 ta' Jannar, 2005

Citazzjoni Numru. 892/2003

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B, LL.D, bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera *Rothmans of Pall Mall Limited,* ta' 65 *Pall Mall, London SW1Y 5HZ,* l-Ingilterra

vs

Dr. Joseph P. Bonnici nominat b'digriet tal-Qorti tas-17 ta' Settembru, 2003 bhala kuratur deputat sabiex jirraprezentaw lis-socjeta' estera *Tetrakaz S.A.,* ta' *Austrasse 49, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein*

Il-Qorti;

Rat ic-citazzjoni pprezentata mill-attur *nomine* fid-29 ta' Awissu, 2003, li in forza taghha wara li ppremetta illi;

Is-socjeta' attrici hija proprjetarja ta' t-*trademark* *"ROTHMANS" in konnessjoni* ma' prodotti ta' tabakk, sigaretti, artikli ta' tipjip u suffarini, liema *trademark* huwa maghruf madwar id-dinja nkluz f'Malta;

F'Malta hemm registrati f'isem is-socjeta' attrici zewg *trademarks in partikolari*, u cioe';

(a) numru 6091 – ROTHMANS KSF (tikketta), ghal *"cigarettes, tobacco and cigars"* [(b'effett mit-tmintax (18) ta' Lulju ta' l-elf disgha mija sebgha u hamsin (1957)], u

(b) numru 9231 – ROTHMANS KING SIZE (tikketta), ghal *"tobacco, raw or manufactured, smokers' articles and matches"* [b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Awissu ta' l-elf disgha mija u sebgha u sittin (1967)];

B'effett mis-sebgha (7) ta' Dicembru elfejn u wiehed (2001) u bil-priorita' mit-tnejn u ghoxrin (22) ta' Ottubru ta' l-elfejn u wiehed (2001) is-socjeta' konvenuta rregistrat f'isimha *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 35409 konsistenti f'tikketta li tinkludi l-kliem *"BUSINESS KING SIZE"*, u dan ghal *"tobacco, smokers' articles, matches"*, u ghal dan l-iskop hareg l-avviz skond il-ligi fil-Gazetta ta' l-Gvern fil-harga ta' l-erbgha (4) ta' Marzu ta' l-elfejn u tlieta (2003);

L-uzu fil-kummerc *da parti* tas-socjeta' konvenuta ta' t-*trademark* bin-numru 35409 jista' facilment johloq tahwid u konfuzjoni, specjalment f'cirkostanzi fejn il-prodotti *"ROTHMANS"* ta' s-socjeta' attrici issa ilhom fuq is-suq Malti ghal hafna snin biex b'hekk is-socjeta' attrici ghandha kull interess li tippromwovi din il-kawza sabiex jigu salvagwardjati d-drittijiet taghha fir-rigward ta' l-proprjeta' industrijali taghha u l-avvjament li akkwizixxiet fis-suq Malti *in konnessjoni* ma' l-istess;

It-*trademark* numru 35409 ma jiddistingwix il-prodotti tas-socjeta' konvenuta minn dawk tas-socjeta' attrici, u ghaldaqstant ma jinkwadrax ruhu fid-definizzjoni ta' *trademark* kontenuta fl-artikolu tnejn (2) subartikolu wiehed (1) ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks*

[Kapitolu erbgha mija u sittax (416) ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta];

Inoltre, peress li t-*trademark* numru 35409 hija ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx tqarraq bil-pubbliku u wkoll l-applikazzjoni ghalih kienet saret b’malafidi, dan imur kontra d-disposizzjonijiet ta’ (3) paragrafu *“b”* u sitta (6) ta’ l-istess Att ta’ l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks*;

Ghalkemm debitament interpellata permezz ta’ ittra nterpellatorja datata tnax (12) ta’ Mejju elfejn u tlieta (2003) sabiex tieqaf u tiddezisti mill-agir abusiv u llegali taghha u ccedi t-*trademark* numru 35409, is-socjeta’ konvenuta xorta wahda baqghet inadempjenti;

Talbu lis-socjeta’ konvenuta tghid ghaliex din l-Onorabbli Qorti m’ghandhiex;

(1) Tiddikjara, *ai termini* ta’ l-artikolu tlieta u erbghin (43) subartikolu wiehed (1) ta’ l-Att ta’ l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erbgha mija u sittax (416) ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta], ir-registrazzjoni ta’ t-*trademark* numru 35409 *“BUSINESS KING SIZE”* (tikketta) bhala invalida minhabba f’li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta’ l-artikolu erbgha (4) subartikolu wiehed (1) paragrafu *“a”* ta’ l-istess Att;

(2) tiddikjara, *ai termini* ta’ l-artikolu tlieta u erbghin (43) subartikolu wiehed (1) ta’ l-Att ta’ l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erbgha mija u sittax (416) ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta], ir-registrazzjoni ta’ t-*trademark* numru 35409 *“BUSINESS KING SIZE”* (tikketta) bhala invalida minhabba f’li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta’ l-artikolu erbgha (4) subartikolu tlieta (3) paragrafu *“b”* ta’ l-istess Att;

(3) tiddikjara, *ai termini* ta’ l-artikolu tlieta u erbghin (43) subartikolu wiehed (1) ta’ l-Att ta’ l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erbgha mija u sittax (416) ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta], ir-rigistrazzjoni ta’ t-*trademark* numru 35409 *“BUSINESS KING SIZE”*

(tikketta) bhala invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-artikolu erbgha (4) subartikolu sitta (6) ta' l-istess Att;

Bl-ispejjez, komprizi dawk ta' l-ittra nterpellatorja datata tnax (12) ta' Mejju elfejn u tlieta (2003), kontra s-socjeta' konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut *nomine* li *in forza* taghha ecepixxa illi;

1. L-ewwel talba attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u ghandha ghalhekk tigi michuda bl-ispejjes *stante* illi r-registrazzjoni numru tlieta hamsa erba' zero disa' (35409) konsistenti f'tikketta bil-kliem *"BUSINESS KING SIZE"* tikkwalifika bhala *"trademark"* taht id- definizzjoni relattiva f'Artikolu 2 ta' l-att tas-sena elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* (Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta). Kopja certifikata bir-registrazzjoni numru tlieta hamsa erba' zero disa' (35409) tinsab hawn annessa u mmarkata bhala Dokument *"TSAI"*.

2. It-tieni talba attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u ghandha ghalhekk tigi michuda bl-ispejjes *stante* illi r-registrazzjoni numru tlieta hamsa erba' zero disa' (35409) konsistenti f'tikketta bil-kliem *"BUSINESS KING SIZE"* ma hijiex *"trademark"* li hija ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew li tqarraq bil-pubbliku dwar ix-xorta, kwalita', origini geografika jew kull mod iehor ta' l-oggetti li ghalihom tirreferi r-registrazzjoni.

3. It-tielet talba attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u ghandha ghalhekk tigi michuda bl-ispejjez *stante* li r-registrazzjoni numru tlieta hamsa erba' zero disa' (35409) konsistenti f'tikketta bil-kliem *"BUSINESS KING SIZE"* ma gietx ottenuta b'malafidi.

4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjonijiet guramentati tal-partijiet;

Rat id-digrieti moghtija minn din il-Qorti;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet ulterjuri tal-konvenut *nomine* li in forza taghha hu ecepixxa illi;

1. (i) premess li s-socjeta' li taghha l-attur *nomine* huwa l-mandatarju pprezentat citazzjoni fl-istess ismijiet u li ggib in-numru 397/2004 GV u li giet appuntata ghas-smiegh ghas-seduta tat-8 ta' Novembru, 2004 (kopja qieghda tigi hawn annessa u mmarkata Dokument JPB1) f'liema citazzjoni l-istess socjeta' qieghda titlob li l-istess *trademark* mertu ta' din il-kawza tigi dikjarata invalida billi hija identika jew simili b'tali mod li tohloq il-probabilita' ta' konfuzzjoni min-naha tal-pubbliku inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* precedenti proprjeta' registrata tas-socjeta' li taghha l-attur *nomine* huwa l-mandatarju, u (ii) premess ukoll li sabiex *trademark* tigi attakata fuq il-bazi msemmija fic-citazzjoni numru 397/2004 GV trid tkun giet validament registrata, tezisti kontradittorjeta procedurali bejn l-azzjoni proposta permezz ta' din il-kawza u dik proposta fil-kawza numru 397/2004GV, kontradittorjeta tali li ma tippremettix li din il-kawza tibqa' treggi fl-istess hin li hemm il-kawza numru 397/2004 GV ghall-dikjarazzjoni ta' invalidita' minhabba allegata identicita' jew similitudini bejn it-*trademarks* rispettivi tas-socjeta' attrici u tas-socjeta' eccipjenti.

2. Ghalhekk it-talbiet attrici f'din il-kawza ghadhom jigu michuda bl-ispejjez billi proceduralment inholqot sitwazzjoni fejn il-kawza promossa permezz tac-citazzjoni numru 397/2004 GV qieghda tippresupponi l-esistenza tat-*trademark* numru 35409 taht il-Kap 416 tal-Ligijiet ta' Malta haga li f'din il-kawza l-istess socjeta' attrici qieghda tichad.

3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata annessa;

Rat l-atti tal-kawza u d-dokumenti ezebiti;

Semghet it-trattazzjoni tad-difensuri tal-partijiet fuq l-eccezzjonijiet ulterjuri;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza fuq l-eccezzjonijiet ulterjuri sollevati mill-konvenut *nomine*;

Ikkunsidrat;

Illi l-attur *nomine* qed jagixxi fil-kwalita' ta' proprjetarju tat-*trademark "Rothmans"*, partikolarment tal-marka (tikketta) *"Rothmans KSF"* u tal-marka (tikketta) *"Rothmans King Size"*, li huma registrati hawn Malta bin-numri 6091 u 9231 rispettivament. Illi l-konvenut *nomine* irregistra hawn Malta l-marka (tikketta) *"Business King Size"* u dan bin-numru 35409. L-attur *nomine*, f'din il-kawza, qed jinvoka l-artikolu 43 tal-Att XVI tal-2000 dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) u qed jitlob li t-*trademark* registrata mill-konvenut *nomine* tigi dikjarata invalida peress li kienet registrata bi ksur ta' diversi provedimenti tal-artikolu 4 ta' l-istess Att. L-attur nomine, fil-fatt, qed jinvoka l-artikolu 4(1)(a), l-artikolu 4(3)(b) u l-artikolu 4(6).

Dawn il-provedimenti jipprojbixxu r-registrazzjoni ta' *trademark* jekk:

(i) is-sinjal ma jigix rapprezentat b'mod grafiku u li bih jistghu jintgharfu l-oggetti u s-servizzi ta' xi impriza minn dawk ta' imprizi ohra;

(ii) is-sinjal ikun ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita' jew origini geografika ta' l-oggetti jew tas-servizz jew b'kull mod iehor li jkun;

(iii) l-applikazzjoni ghas-sinjal ikun sar b'malafidi.

In segwitu ghal dawn il-proceduri, l-attur *nomine* fil-31 ta' Mejju, 2004, fetah kawza ohra (numru 397/04), li fiha qed jitlob li l-imsemmija *trademark* registrata mill-konvenut *nomine* tigi dikjarata invalida peress, din id-darba, li kienet registrata bi ksur tal-artikolu 43(2) tal-imsemmi att dwar it-*trademarks*, li jippermetti azzjoni biex *trademark* tigi

dikjarata invalida jekk tkun identika ma' *trademark* precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-*trademark* precedenti tkun protetta, u dana kif provdut fl-artikolu 6(2) tal-istess Att.

Din it-tieni kawza tal-attur *nomine* waslet ghal presentata tan-nota tal-eccezzjonijiet ulterjuri *da parti* tal-konvenut *nomine*, li fiha qed jallega li bejn iz-zewg kawzi prezentati mill-attur *nomine* hemm kontradizzjoni procedurali, ghax fil-waqt li fil-kawza l-ohra l-attur *nomine* qed jippresupponi l-ezistenza tat-*trademark*, f'din il-kawza l-istess attur *nomine* qieghed jichad dan. Ghalhekk, qed jitlob li t-talbiet attrici f'din il-kawza ghandhom jigu michuda ghax huma kontradetti mill-premessi invokati fil-kawza l-ohra, dik bin-numru 397/04.

Il-konvenut *nomine* ressaq din is-sottomissjoni peress illi fil-waqt li l-artikolu 43(1), li hi l-bazi ta' din l-azzjoni tirreferi ghal-artikolu 4 tal-Att, li fil-*marginal note* tieghu jghid li qed jipprovdi *"ragunijiet assoluti ghal rifjut"*, l-artikolu 43(2), li hi l-bazi tal-kawza l-ohra, jirreferi ghal-artikolu 6 tal-Att li, fil-*marginal note* tieghu jghid li qed jipprovdi *"ragunijiet relattivi ghal rifjut ta' registrazzjoni"*. Hu jargumenta li ragunijiet <u>assoluti</u> ghar-rifjut jimplikaw l-inezistenza tar-registrazzjoni, fil-waqt li ragunijiet <u>relattivi</u> ghar-rifjut jimplikaw l-invalidita' tar-registrazzjoni u *kwindi* l-ezistenza tal-marka sakemm tigi dikjarata invalida gudizzjarjament.

Ghalkemm dan l-argument jista' jitqies bhala wiehed ingenjus, il-Qorti ma tistax taqbel mieghu u dan ghal diversi ragunijiet. Fl-ewwel lok, id-distinzjoni bejn ragunijiet assoluti u ragunijiet relattivi <u>ma tohrogx</u> mil-ligi, izda tissemma biss fil-*marginal notes* tal-artikolu 4 u 6 tal-Att, u kif inhu risaput il-*marginal notes* ma jiffurmawx parti mil-ligi, izda huma biss indikattivi ta' dak li jipprovdi l-artikolu rilevanti. L-artikoli 4 u 6 infusshom ma jaghmlux differenza fid-dicitura taghhom fil-kuntest tar-registrazzjoni. Fil-waqt li l-artikolu 4 jghid li *"Dawn li gejjin m'ghandhomx jigu registrati bhala trademarks"*, l-artikolu 6 jghid li *"Trademarks m'ghandhiex tkun registrata jekk …"*. Iz-zewg artikoli jitkellmu b'mod tassattiv, u t-tnejn li huma

jitfghu obbligu fuq il-kontrollur biex, fl-ewwel lok, jara li ma jirregistrax *trademark* jekk hu jhoss li tmur kontra l-provedimenti tal-artikolu 4 u/jew 6 tal-Att. L-ezami ghar-registrabilita' ta' *trademark*, kemm fil-kaz tal-artikolu 4 kif ukoll fil-kaz tal-artikolu 6, irid isir fl-ewwel lok mill-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali, li ghandu dritt jirrifjuta li jirregistra marka kemm jekk dik ma tissodisfax il-kriterji tal-artikolu 4, kif ukoll jekk ma tissodisfax il-kriterji tal-artikolu 6.

Fit-tieni lok, il-kliem uzati fil-*marginal note* ma jservux biex jiddistingwu bejn att null u att invalidu, ghax, kif intwera, il-kaz kontemplat fl-artikolu 6 mhux limitat li jkun sollevat biss mill-parti milquta, ghax hu l-Kontrollur li fl-ewwel lok, ghandu dmir jezamina jekk l-applikazzjoni tat-*trademark* tinvjolax l-artikolu 6 tal-Att. Meta att ikun annullabbli (invalidu) dan jitqies validu sakemm jithassar minn min hu interessat u ghandu dak il-jedd, izda ifisser ukoll li dik il-persuna ma tistax tinzamm milli taghmel l-att invalidu; min-naha l-ohra, persuna tista' titwaqqaf milli taghmel att null f'sens assolut. Din id-distinzjoni ma tohrog mill-artikolu 4 u 6 tal-Att dwar it-*Trademarks*. It-tnejn jimponu restrizzjonijiet li jistghu iwaqqfu l-process tar-registrazzjoni tat-*trademark*, u l-artikolu 6 (li jinvoka ragunijiet relattivi ghar-rifjut) ma jghidx li, anke jekk jezistu dawk ir-ragunijiet, il-Kontrollur ghandu jipprovdi ghar-registrazzjoni, u mbaghad *sta* ghal min ghandu interess li jitlob it-thassir ta' dik ir-registrazzjoni. Kieku dak l-artikolu 6 kien hekk jipprovdi, allura l-argument tal-konvenut *nomine* kien ikollu ftit sostenn, izda f'dan il-kaz, kif intwera, l-ewwel kontrolli huma, f'kull kaz, f'idejn il-Kontrollur, u wkoll f'kull kaz, jekk il-Kontrollur jirregistra t-*trademark*, *nonostante* dak li jipprovdu l-artikoli 4 u 6, min hu interessat ikun jista' jitlob lill-Qorti it-thassir gudizzjarju tal-istess registrazzjoni *a bazi* tal-artikolu 43 tal-Att.

L-artikolu 43, fil-fatt, ma jaghmel ebda differenza bejn talba ghat-thassir bazata fuq l-artikolu 4 u talba ghat-thassir bazata fuq l-artikolu 6. Fiz-zewg kazi, l-artikolu 43 jiddisponi li t-talba issir biex ir-registrazzjoni ta' *trademark* *"tigi dikjarata invalida"*, u dana kemm jekk ir-registrazzjoni tkun saret bi ksur tal-artikolu 4 (artikolu 43(1)), u kemm

jekk ir-registrazzjoni tkun saret bi ksur tal-artikolu 6 (artikolu 43(2)). Fiz-zewg cirkustanzi, darba li l-applikazzjoni ghal-*trademark* tigi accettata mill-Kontrollur, ghax ikun hass li l-provedimenti tal-artikoli 4 u 6 ma japplikawx, ir-registrazzjoni titqies *pro tempore* valida, u dan jibqa' jghodd sakemm dik ir-registrazzjoni tigi dikjarata invalida fuq istanza ta' xi persuna interessata. L-effett ta' dikjarazzjoni tal-invalidita' ta' *trademark* hu l-istess, kemm jekk it-talba issir *a bazi* tal-artikolu 4 u kemm jekk issir *a bazi* tal-artikolu 6, u r-retroattivita' *o meno* ta' dikjarazzjoni ta' invalidita' hija l-istess fiz-zewg kazi.

Oltre dan, minn ezami tal-artikoli 4 u 6, ghandu jidher car li d-differenza fil-kliem uzati fin-noti marginali ma kienetx intiza biex twassal ghad-differenza li qed jipprova juri l-konvenut *nomine*. Id-differenza hija li fil-waqt li l-artikolu 4 jitkellem fuq impedimenti li jolqtu t-*trademark* innifisha, jigifieri, *in kwantu* jolqtu l-applikazzjoni kkunsidrata waheda u b'mod oggettiv u assolut, l-artikolu 6 jitkellem fuq impedimenti *in relazzjoni* ma' *trademark* ohra, jigifieri, *in kwantu* jolqtu l-interessi tal-proprjetarju ta' *trademark* ohra. Fl-artikolu 4, il-ligi titkellem fuq impedimenti oggettivi, waqt li fl-artikolu 6 il-ligi titkellem fuq impedimenti relattivi, jigifieri li jridu jigu ezaminati mhux *in vacuo*, izda *in relazzjoni* ma' marka ohra. Hija din id-differenza li l-Legislatur ried jaghmel meta fin-noti marginali indika differenza bejn ragunijiet assoluti ghar-rifjut, *cioe'*, ragunijiet *in re ipsa*, u ragunijiet relattivi ghar-rifjut, *cioe'*, ragunijiet li johorgu meta tqabbel *trademark* ma' ohra, meta allura wiehed irid iqies *trademark in relazzjoni* ma' ohra. Mhux il-hsieb tal-Legislatur li jqies marki registrati bi ksur tal-artikolu 4 bhala inezistenti, u marki registrati bi ksur tal-artikolu 6 bhala validi izda annullabbli. Fiz-zewg kazi, marki registrati jistghu jigu dikjarati *"invalidi"* bl-istess proceduri u rizultat.

Ghal-bqija, bejn iz-zewg kawzi ma hemmx inkompatibilita' u lanqas inkonsistenza, peress li t-tnejn jibdew mill-istess premessa, izda imbaghad iressqu motivi differenti ghalhiex it-talba ghandha tigi akkolta. Kif inhu risaput, ma hemmx lanqas *litis pendentia* meta fiz-zewg domandi ma hemmx l-*"eadem causa petendi"* u dan peress li z-zewg

kawzi huma bazati fuq motivi differenti (ara Kollez. Vol. XLVI.I.339).

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi minn din il-materja billi tichad l-eccezzjonijiet ulterjuri sollevati mill-konvenuti *nomine* fl-4 ta' Ottubru, 2004, bhala li huma infondati fid-dritt, u tordna l-prosegwiment tal-kawza fil-meritu.

L-ispejjez ghal din id-decizjoni jithallsu mill-konvenut *nomine*.

< Sentenza In Parte >

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