



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO**

Seduta tat-12 ta' April, 2005

Citazzjoni Numru. 267/1991/1

**Avukat Dottor Pio M. Valletta bħala mandatarju
speċjali għan-nom u in rappreżentanza tas-soċjetà
*Ferrero s.p.a.***

Versus

**Joseph Busuttil u Charles Busuttil għan-nom u in
rappreżentanza tas-soċjetà *Foster Clark Products
Limited*; u l-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali**

Din il-kawża hija dwar *trademark*.

lċ-ċitazzjoni tgħid illi s-soċjetà konvenuta *Foster Clark Products Limited* ["il-konvenuta"] kienet talbet ir-registrazzjoni f'Malta bħala *trademark* tal-kelma *NUTINA* dwar il-ħwejjeġ imsemmija fit-talba stess, li għandha n-numru 19708 u li kienet dehret f'avviż fil-ħarġa tal-31 t'Awissu 1990 tal-Gazzetta tal-Gvern.

Fil-5 ta' Diċembru 1990 s-soċjetà attriċi kienet għamlet oppożizzjoni għat-talba billi hija sidt il-marka famuża u magħrufa *NUTELLA*, li ilha ħafna snin registrata f'ħafna pajjiżi mad-dinja kollha. L-attriċi tkompli tgħid illi l-

konvenuta għandha l-ħsieb illi, bil-kelma *NUTINA*, tingqeda bil-*goodwill* li l-marka *NUTELLA* tgawdi f'Malta wkoll, billi l-użu tal-marka *NUTINA* mill-konvenuta joħloq konfużjoni fl-imħuñ tal-konsumaturi minħabba x-xebh bejn *NUTINA* u *NUTELLA* kemm fil-kitba kif ukoll fil-ħoss.

Il-konvenuta kienet b'kontro-dikjarazzjoni, li giet notifikata lill-attriċi mill-konvenut l-ieħor Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, ikkontestat l-oppożizzjoni magħmula mill-attriċi, iżda l-attriċi għandha interess illi tinsisti fl-oppożizzjoni tagħha u għalhekk fetħet din il-kawża u qiegħda titlob illi l-qorti tiċhad it-talba tal-konvenuta, bin-numru 19708, għar-registrazzjoni bħala *trademark* tal-kelma *NUTINA*. Qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż tal-kawża.

Il-konvenuta ressqet l-eċċezzjoni illi ma hemm ebda xebh li joħloq konflitt bejn il-kelma *NUTINA* u l-kelma *NUTELLA*.

Il-konvenut l-ieħor, il-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, għalkemm notifikat bl-atti¹, ma ressaqx eċċezzjonijiet.

B'dikriet tal-11 ta' Novembru 1991² u b'dikriet ieħor tad-19 ta' Novembru 1996³, il-qorti ħatret perit legali sabiex jirrelata dwar it-talbiet ta' l-attriċi u l-eċċezzjoni tal-konvenuta, iżda b'dikriet ieħor mogħti fis-17 ta' Ġunju 2003⁴, billi sa dakinhar ir-relazzjoni ma kinitx saret, ħassret il-ħatra tal-perit.

Fl-10 ta' Ġunju 1996⁵ il-qorti kienet mgħarrfa illi din il-kawża kellha tistenna sakemm tingqata' kawża oħra. Il-kawża l-oħra, fl-ismijiet Avukat Dr Pio M. Valletta *nomine versus* Joseph Busuttil *et nomine*, ċitazzjoni numru 268/1991, hija kawża bejn l-istess partijiet u għandha meritu li huwa l-istess bħal dak tal-kawża tallum billi hija dwar l-oppożizzjoni ta' l-attriċi għat-talba tal-konvenuta għar-registrazzjoni tal-kelma *NUTINA* bħala *trademark* minħabba xebh mal-kelma *NUTELLA*. Dik il-kawża nqatgħet mill-Qorti ta' l-Appell fid-19 ta' Novembru 2001⁶.

¹ *Fol. 2 tergo u fol. 14 tergo.*

² *Fol. 20.*

³ *Fol. 38.*

⁴ *Fol. 87.*

⁵ *Fol. 37.*

⁶ *Foll. 58 et seqq.*

Il-kawża tallum saret għax il-konvenuta riedet tirreġistra l-kelma *NUTINA* bħala *trademark* u l-attriċi bħala sidt it-*trademark NUTELLA* opponiet it-talba għax 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]⁷. L-art. 81(1) kien igħid hekk:

81. (1) Il-marki u l-kelmiet [li jistgħu jintużaw fi *trademark*] għandhom ikunu differenti minn dawk ġà 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.

Il-Qorti ta' l-Appell, fis-sentenza msemmija fuq, mogħtija fid-19 ta' Novembru 2001 fil-kawża dwar l-istess żewġ marki bejn l-istess partijiet, kienet qalet hekk dwar ix-xebh bejniethom:

Din il-Qorti allura ma tistax teskludi ċertu grad ta' "*visual, oral and conceptual similarities of the mark*" li jistgħu jwasslu għal konfużjoni fis-suq, fis-sens li wieħed jista' effettivament jasal biex jakkwista prodott flok ieħor. Dana mhux biss minħabba l-fatt illi wieħed jista' ma jkunx f'pożizzjoni jagħmel paragun bejn iż-żewġ marki, jew minħabba aljenazzjoni momentarja komprensibbli fil-mument ta' l-akkwist, imma wkoll għaliex ix-xerrej jista', żbaljatament, jassoċja l-prodott "*Nutina*" bħala li hu manifatturat mid-ditta attriċi li kienet ben stabbilita fis-suq bħala produttur ta' oġġetti ta' dik ix-xorta u natura taħt l-isem stabbilit "*Nutella*".

Din il-qorti, għall-istess raġunijiet mogħtija mill-Qorti ta' l-Appell, taqbel mal-konklużjoni fattwali illi l-marka *NUTINA* ma hijiex biżżejjed differenti daqskemm irid l-art. 81(1) ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali [Kap. 29] minn dik *NUTELLA* ġà użata legalment mill-attriċi, u għalhekk l-oppożizzjoni ta' l-attriċi għar-reġistrazzjoni

⁷ Ara Kap. 416, art. 98.

Kopja Informali ta' Sentenza

bħala *trademark* tal-kelma *NUTINA* hija ġustifikata, u t-talba magħmula mill-attriċi f'din il-kawża għandha tintlaqa'. Il-qorti għalhekk taqta' l-kawża billi, wara li tiċhad l-eċċezzjoni tas-soċjetà konvenuta, tilqa' t-talba tas-soċjetà attriċi u tordna lill-konvenut Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ma jirreġistrax il-kelma *NUTINA* bħala *trademark* numru 19708. L-ispejjeż, ukoll dawk tal-konvenut Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, għandha tħallashom is-soċjetà konvenuta *Foster Clark Products Limited*.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----