QORTI TA' L-APPELL

IMHALLFIN

ONOR. CARMEL A. AGIUS, B.A., LL.D. - PRESIDENT
ONOR. NOEL V. ARRIGO, LL.D.
ONOR GIANNINO CARUANA DEMAJO, LL.D.

Seduta ta' nhar il-Gimgha 13 ta' Lulju, 2001

Numru 6

Cit. Nru. 1431/96 GV

L-Avukat Dottor George Hyzler bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera "Unilever Plc"

vs

Borg and Aquilina Limited u l-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali

Il-Qorti,

Din hija sentenza fuq appell maghmul mis-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited kontra s-sentenza moghtija mill-Onor. Prim'Awla tal-Qorti Civili fil-kawza bin-numru ta' riferenza u fl-ismijiet premessi fid-29 ta' Jannar, 1999, liema sentenza taqra kif gej:-

"Il-Qorti,

PRELIMINARI

Rat ic-citazzjoni li permezz taghha l-attur nomine ppremetta illi s-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited talbet ir-registrazzjoni f'Malta tat-trademark konsistenti f'tikketta bi sfond isfar bil-kliem "LION ICE TEA" b'ittri kbar u bil-kelma "LEMON" b'ittri izghar u b'lumija, silg u straw u b'dan a rigward ta' oggetti specifikati fl-istess applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta, liema applikazzjoni ggib in-numu 23556 skond l-avviz fil-Gazzetta tal-Gvern tas-6 ta' Novembru, 1995.

Premess illi l-attur nomine ghamel att t'opposizzjoni ghat-talba ghar-registrazzjoni tat-tikketta fuq imsemmija b'ittra datata 4 ta' Jannar, 1996, li kopja taghha hija hawn annessa u mmarkata Dok. A.

Premess illi s-socjeta' konvenuta, ghamlet kontro-dikjarazzjoni ghall-att ta' opposizzjoni bid-data tas-27 ta' Frar, 1996, (Dok. B) u li giet notifikata lill-attur nomine permezz ta' ittra tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali datata 5 ta' Marzu, 1996 (Dok. C).

Premess illi l-attur nomine ghandu nteress jinsisti fl-opposizzjoni tieghu ghar-registrazzjoni tat-tikketta bi sfond isfar, bil-kliem "LION ICE TEA" b'ittri kbar, u bil-kelma "LEMON" b'ittri izghar, u b'lumija, silg u 'straw', stante illi din it-tikketta hija kwazi identika ghat-tikketta li tiddistingwi l-prodott tal-attur nomine li jgib l-isem "LIPTON ICE TEA", liema tikketta hija registrata bhala 'trade mark' kemm fir-rigward tal-kliem "LIPTON ICE TEA" (numru tar-registrazzjoni 22864 u 22865) u kemm bhala tikketta (numru tar-registrazzjoni 22863 u 22866).

Premess illi ghar-ragunijiet sopracitati l-attur nomine jikkontendi illi s-socjeta' konvenuta m'ghandiex dritt titlob ir-registrazzjoni ta' din it-tikketta ghax b'hekk tkun qed tikkreja konfuzjoni fis-suq u tqarraq bil-konsumatur u dan sabiex jivvantaggjaw ruhhom indebitament mill-isem, reputazzjoni u riklamar tal-prodott tal-attur nomine b'tikketta kwazi identika, u dan ghad-detriment tal-interess tal-attur nomine.

Premess illi l-attur nomine gab garanzija adegwata ghall-ispejjez tal-kawza.

Ghaldaqstant is-socjeta' attrici talbet lil din il-Qorti:

1. tordna ghar-ragunijiet premessi illi l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-"trade mark" fuq deskritta m'ghandiex tigi milqugha.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta' konvenuta.

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-attur nomine a fol. 3 u 4 tal-process.;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited a fol. 16 fejn eccepiet:

1. Illi s-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited taqbel ma' l-'iter' tal-fatti esposti fl-ewwel tlett paragrafi tad-dikjarazzjoni ta' l-attur nomine;

2. Illi l-asserzjoni fir-raba' paragrafu tad-dikjarazzjoni ta' l-attur nomine li s-socjeta' attrici ghandha registrazzjoni numru 22863 ghat-tikketta (lable) u registrazzjoni numru 22864 ghall-kliem "LIPTON ICE TEA", ma hijiex oggezzjoni valida skond il-ligi ghall-applikazzjoni numru 23556 tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited stante li dawn iz-zewg registrazzjonijiet tas-socjeta' attrici huma ghal kategorija ta' prodotti (Klassi Internazzjonali 30) li hija totalment differenti mill-kategorija ta' prodotti li dwarhom is-socjeta' konvenuta qed titlob ir-registrazzjoni tat-tikketta taghha (u cioe' Klassi Internazzjonali 32).

3. Illi ma hemm l-ebda xebh jew similarita' bejn l-applikazzjoni numru 23556 tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited ghat-tikketta distintiva bil-kliem "LION LEMON ICE TEA", u r-registrazzjoni Numru 22864 u Numru 22865 tas-socjeta' attrici li tirrigwarda biss il-"word mark" "LIPTON ICE TEA'.

4. Illi fi kwalunkwe kaz, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, it-talbiet attrici ghandhom jigu michuda stante li:

i. It-tiketta tas-socjeta' attrici hija registrata taht Numru 22863 u Numru 22866 bhala "label" minghajr ma nghata lis-socjeta' attrici esklussivita' ta' xi kliem jew sinjali/disinji ('devices') li jidhru fuqha hlief il-kunjom "Lipton" as distinctively reproduced", u cioe':

"The label is registered as a whole with no right to the exclusive use of any words or devices appearing on it except the surname "Lipton" as distinctively reproduced."

Is-sinjali/disinni ta' lumija, silg u "straw" illum huma kunsidrati 'common to the trade' ghal prodotti li dwarhom saret l-applikazzjoni mis-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina.

ii. Ghar-rigward tar-registtrazzjoni numru 22864 u numru 22865 tal-"word mark" "LIPTON ICE TEA", l-uniku esklussivita' li nghatat lis-socjeta' attrici kienet ghall-uzu tal-kunjom "Lipton" u ghall-kliem "ice" u "tea" meta dawn jintuzaw flimkien, viz.:

"Registration gives right to the exclusive use of the surname "Lipton" and the words "ice" and "tea" when used together."

iii. L-applikazzjoni numru 23556 tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited hija ghar-registrazzjoni tat-tikketta "LION LEMON ICE TEA" kif riprodotta b'mod distintiv minghajr esklussivita' ghal xi kliem, ittri jew sinjali/disinji ('devices') li jidhru fuqha hlief ghall-kelma "Lion" u d-disinn ta' ras ta' ljun. Ir-registrazzjonijiet fuq imsemmija numru 22863, 22864, 22865 u 22866 tas-socjeta' attrici taht il-kondizzjonijiet msemmija fil-paragrafi 4(i) u 4(ii) ta' din in-nota ma jaghtuha l-ebda dritt li tispezzetta dawn il-marki u tivvanta esklussivita' fuq xi parti mid-disinn (in partikolari fuq is-sinjal/disinn ta' lumija, silg u "straw") jew fuq il-kliem "ice" u "tea" li jidhru fuqhom.

5. Illi, minghajr pregudizzju ghas-suespost, fl-azzjoni odjerna, li hija wahda bbazata fuq il-Kapitolu 29 tal-Ligijiet ta' Malta, il-kwistjoni ta' konfuzzjoni bejn prodotti tas-socjeta' attrici u prodotti tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited mhix rilevanti; li huwa rilevanti huwa li l-marka li taghha qieghdha titlob ir-registrazzjoni s-socjeta' konvenuta fil-fatt hija wahda differenti minn xi marka ohra legittimament uzata minn ohrajn f'Malta.

6. Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-attur stante li l-applikazzjoni numru 23556 hija eligibbli ghar-registrazzjoni bhala "trade mark" taht il-Kapitolu 29 tal-Ligijiet ta' Malta.

7. Salvi eccezzjonijiet ohra permessi mill-ligi.

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

TALBA

L-attur noe qed jitlob li dina l-Qorti: tordna li l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trade mark Lion Ice Tea maghmula mill-konvenuti ma tigiex milqugha.

ECCEZZJONIJIET

Il-konvenuti eccepew li: t-talba attrici ghandha tigi michuda billi l-applikazzjoni tal-konvenuti hija eligibbili ghar-resgistrazzjoni bhala "trade mark" taht il-Kap. 29 tal-Ligijiet ta' Malta.

KONTESTAZZJONI

Il-kawza tirrigwarda opposizzjoni da parti tas-socjeta' attrici ghar-registrazzjoni ta' "label" (applikazzjoni numru 23556) da parti tas-socjeta' konvenuta ghal marka " Lion Ice Tea". Hemm ukoll tlett kawzi ohra konnessi ma dina l-kawza (Citaz. Nru. 1432/96, Citaz. Nru. 1433/96 u Citaz. Nru. 1434/96) li jirrigwardaw ukoll opposizzjoni da parti tas-socjeta' attrici ghar-registrazzjoni ta' tlett labels ohra tal-konvenuti ghall-istess marka (23557/8/9).

Is-socjeta' konvenuta applikat ghal:

Label	Lion Ice TeaLemon	Class 30
Label	Lion Ice TeaLemon	Class 32
Label	Lion Ice TeaPeach	Class 30
Label	Lion Ice TeaPeach	Class 32

Minn naha l-ohra s-socjeta' attrici ghandha registrati s-segwenti trade marks:

22863	Lipton Ice Tea	Word	Class 30
22864	Lipton Ice Tea	Label	Class 30
22865	Lipton Ice Tea	Word	Class 32
22866	Lipton Ice Tea	Label	Class 32

Illi minn dawn l-applikazzjonijiet jirrizulta li l-konvenuti mhux korretti meta jghidu li filwaqt li t-talba ghar-registrazzjoni tas-socjeta' konvenuta kienet ghall hwejjeg li jaqghu taht Class 30, il-marki tas-socjeta' attrici huma registrati fi Class 32 biss.

Jirrizulta li s-socjeta' attrici kellha l-marki registrati qabel dawk tas-socjeta' konvenuta.

L-artikolu 80 tal-Kap 29 jaghti l-partikularitajiet essenzjali li jrid ikollha marka. Imbaghad l-artikolu 81 jipprovvdi li l-marki u l-kelmiet imsemmijin fl-artikolu 80 ghandhom ikunu differenti minn dawk gja' wzati legalment minn ohrajn.

Il-konvenuti qed jissottomettu li l-applikazzjoni taghhom hija differenti minn ta' l-attur noe stante li hi ghandha karatteristici li ma jinstabux fil-marka tas-socjeta' attrici u cioe'

(1) il-marka Lion Ice Tea ghandha ras ta' ljun li ma jinstabx fil-marka l-ohra.
(2) fil-marka tal-konvenut il-frotta tinsab fin-nofs mentri fil-marka ta' l-attur tinsab fil-gemb.

Huma ssottomettew li l-unici karatteristici kommuni huma s-silg u li-straw imma dawn huma elementi *in common use* ghal prodotti ta' dina x-xorta. Ghalhekk l-attur noe ma jistax jivvanta esklussivita' fuq xi parti mid-disinn tal-marka bhal ma hi li-straw, is-silg u l-frott billi dawn huma in *common use*. Inoltre x-xebh tal-kelma Lipton mal kelma Lion hija purament kazwali u fil-fatt il-konvenuti ilhom juzaw il-kelma Lion minn 1928. Konsegwentement mhemmx is-somiljanza bejn iz-zewg marki li tista tikkreja konfuzjoni f'mohh il-konsumatur.

Minn naha l-ohra l-attur noe qed jikkontendi li hemm somiljanza spikkata bejn dawn il-labels tas-socjeta' konvenuta u dawk tas-socjeta' attrici u zgur li ser tohloq konfuzjoni f'mohh il-konsumatur.

KONSIDERAZZJONIJIET

Fil-kaz in ezami l-Qorti trid tezamina jekk il-marka tal-konvenuti, jekk tigi registrata, hiex tali li tista tikkreja konfuzjoni f'mohh il-konsumatur ordinarju.

Skond il-gurisprudenza tal-Qrati taghna "il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' Trade Mark, fuq il-motiv li dak it-Trade Mark ta' hadd iehor li jopponi dik ir-registrazzjoni, hija mpernjata fuq il-principju ta' l'idea dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti. Jekk l-idea dominanti tal-marka in kontestazzjoni thalli impressjoni tali li tista' ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg Trade Marks, l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom ikun irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici ghal dawk tal-

parti opposta, imma huwa bizzejjed li jkunu “of the same description.” (Vol 36D p3 p 616 Onor. W. Salamone noe vs Giorgio Borg noe).

L-awtur Kerly fil-ktieb Law of Trade Marks and Trade Names ighid li “Two marks, when placed side by side, may exhibit many and various differences, yet the main idea left on the mind by both may be the same”.

Il-kompratur ma jkollux iz-zewg marki f’idejh meta jixtri, imma jkollu biss f’mohhu l-idea dominanti tal-marka. “The question is not whether if a person is looking at two trade marks side by side there would be a possibility of confusion; the question is whether the person who sees the proposed trade mark in the absence of the other trade mark, and in view only of his general recollection of what the nature of the other trade mark was, would be liable to be deceived and to think that the trade mark before him is the same as the other, of which he has a general recollection. Sandow’s Application (1914).

Ghalhekk biex wiehed jistabilixxi s-somiljanza wiehed irid ihares lejn it-trade marks fl-interita’ taghhom, *as a whole*, u mhux joqghod janalizza l-elementi individwali tal-marki. L-applikazzjoni trid tkun sostanzjalment differenti minn dik tal-parti l-ohra.

Kif ighid Kerly “The trade mark is the whole thing - the whole picture on each has to be considered. There may be differences in the parts of each mark, but it is important to consider the mode in which the parts are put together and to judge whether the dissimilarity of the part is enough to make the whole dissimilar.”

Fil-kaz in ezami l-idea dominanti tat-trade mark hija ta’ xarba ICE TEA b’silg, frotta u straw. Din l-idea dominanti tal Lipton hija kopjata mill-konvenuti fil-marka taghhom LION ICE TEA. Hemm it-tliett elementi imsemmija li jiffurmaw l-ideja wahda, oltre li l-kuluri uzati bhala sfond huma kwazi l-istess.

Is-socjeta’ attrici mhiex qed tivvanta esklusivita’ fuq il-common elements bhal ma huma s-silg, il-frotta jew li-straw, izda biss l-uzu esklussiv taghhom mal-kliem Lipton Ice Tea meta dawn huma riprodotti distintivament fl-label debitament registrata u dana bhala label fl-intier taghha. Ghalkemm il-konvenuti ghandhom dritt ghall uzu esklussiv tal-kelma LION izda meta dina l-kelma tigi uzata mal-label inkriminata li l-konvenuti qed

jipprovaw jirregistraw, s-somiljanza ta' dawn il kliem LIPTON u LION tikber.

"If, however, the only resemblances between the two marks are in parts which are common, so that the owner of the one has taken nothing which is peculiar to the other, then there is at all events no infringement, at any rate unless the plaintiff had a distinctive arrangement of the common elements. Where common marks are included in the trade marks to be compared, or in one of them, the proper course is to look at the marks as wholes, and not to disregard the parts which are common." (ara Kerly).

Finalment il-Qorti ezaminat kontenitur ta' ditti ohra li jaghmlu ICE TEA (ara kontenitur tal- Coolee) u jidher minnu li l-idea dominanti ta' l-atturi imkien ma tinsab f'dan il-kontenitur, u l-attur noe ma sab ebda oggezzjoni ghalih.

Ghalhekk il-Qorti tikkonkludi li jekk dina l-applikazzjoni tigi registrata jista' jinholoq konfuzjoni a detriment tal-prodott ta' l-atturi.

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddecidi prevja li tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenuti Borg and Aquilina nomine, tilqa' t-talba attrici bl-ispejjez kontra l-konvenuti Borg and Aquilina nomine".

L-appell tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited gie interpost permezz ta' rikors ta' l-appell ipprezentat fis-16 ta' Frar, 1999, li bih l-appellanti talbu li din il-Qorti joghgobha tirrevoka, thassar u tannulla s-sentenza minnhom appellata billi tichad it-talbiet ta' l-attur appellat nomine u tilqa' l-eccezzjonijiet tas-socjeta' appellanti bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-appellat nomine.

L-attur appellat nomine ipprezenta risposta fit-8 ta' Mejju, 2000, li biha ta r-ragunijiet tieghu ghala, fil-fehma tieghu, l-appell ghandu jigi respint u s-sentenza ta' l-ewwel Onor. Qorti konfermata bl-ispejjez kontra s-socjeta' appellanti.

Hemm diversi aspetti li flimkien jifformaw l-aggravju ta' l-appell tas-socjeta' appellanti u din il-Qorti thoss li fic-cirkostanzi jkun ahjar illi tikkonsidrahom seriatim, cioe' wiehed wiehed, kif inghataw. Jigi osservat ukoll l-ewwel u qabel kollox illi fil-kors tat-trattazzjoni din il-Qorti kellha quddiemha l-kampjuni, cioe' l-laned ta' l-ICED TEA, kemm tal-LIPTON kif ukoll tal-LION, u setghet fil-kors tat-trattazzjoni tippaleza b'riferenza kontinwa ghal dawn il-containers id-diversi sottomissjonijiet li kienu qeghdin isiru miz-zewg partijiet.

Jigi osservat ukoll li effettivament din hija l-ewwel wahda minn erba' sentenzi li se jinghataw illum bejn l-istess partijiet u li essenzjalment jirrigwardaw l-istess meritu, hlief li s'intendi jirrigwardaw applikazzjoni ghar-registrazzjoni differenti – pero' dejjem qeghdin nitkellmu fuq ICED TEA. Isegwi ghalhekk li dak li ser jigi deciz b'din is-sentenza ser ikun japplika *mutatis mutandis* ghat-tlett sentenzi l-ohra, ezattament u precizament kif gara fil-prim'istanza meta dak li gie deciz f'din il-kawza, cioe' dik li ghandha riferenza 1431/96 GV, imbaghad saret specifika riferenza ghalih fit-tlett kawzi l-ohra li gew decizi fuq l-istess skorta.

Fl-ewwel lok l-appellanti jirrileva li ghalkemm l-ewwel Onorabbli Qorti ghamlet resume' tar-registrazzjonijiet in disamina, hija fixklet ir-registrazzjonijiet ta' l-appellat nomine, b'mod li skorrettement iddecidiet illi l-appellanti ma kienetx korretta li tistqarr li l-marki tas-socjeta' attrici huma registrati fil-klazzi 32 biss. L-appellanti jissottomettu li invece huwa fatt pruvat li l-appellat nomine m'ghandu ebda marka ta' LIPTON ICED TEA registrata taht klassi 30 imma biss kelma u *label* LIPTON minghajr ICED TEA. Skond l-appellant ghalhekk isegwi li kwalunkwe argument ta' *prior registration* fir-rigward ta' l-applikazzjonijiet ta' l-appellanti taht klassi 30, u senjatament in-numri 23557 li ghalih tirreferi c-citazzjoni 1432/96, u 23558 li ghalih tirreferi c-citazzjoni numru 1433/96 huwa ineffikaci u zbaljat.

Illi l-artikolu 81 tal-Kap 29 tal-Ligijiet ta' Malta jistabilixxi minghajr ebda dubju ta' xejn li sabiex *trade mark* tista' tigi registrata, din trid tkun distinta differenti minn *trade marks* ohra gia uzati minn haddiehor. Ma jfissirx dan bilfors li *trade mark* gia uzata legalment minn haddiehor trid tkun *trade mark* registrata taht il-Kap 29 taghna, imma necessarjament wiehed jaghmel riferenza ghal kwalsiasi *trade mark* li tkun uzata minn kummercjant sabiex jiddistingwi l-prodott tieghu minn ta' haddiehor.

Iktar importanti minn hekk pero' huwa li wara li vverifikat is-sottomissjoni ta' l-appellat f'dan ir-rigward, din il-Qorti taqbel mieghu li m'huwiex minnu li s-socjeta' appellata ghandha l-marka taghha tal-LIPTON ICED TEA registrat biss fi klassi 32 stante li l-marki ta' registrazzjoni numru 22863 (LIPTON ICED TEA (label)) u 22864 (LIPTON ICED TEA (word)) it-tnejn jirreferu ghall-klassi 30 u c-certifikat tar-registrazzjoni ta' dawn iz-zewg marki kif jirrizulta mic-certifikat tar-registrazzjoni ta' dawn iz-zewg marki li jinsab esebit minn fol 35 sa fol 32 tal-process. Ghalhekk fil-fehma ta' l-ewwel Qorti l-ewwel sottomissjoni tas-socjeta' appellanti m'huwiex fondat.

Iktar importanti huma s-sottomissjonijiet l-ohra tas-socjeta' appellanti. Huwa qabel xejn jippremetti li qabel ma dak li qalet l-ewwel Onorabbli Qorti fejn stqarret li l-ghan principali tal-Qorti hu li tezamina tali registrazzjoni tistax tikkreja konfuzzjoni f'mohh il-konsumatur. Huma ma jaqblux naturalment mal-konkluzzjonijiet ta' l-ewwel Onorabbli Qorti minhabba li fil-fehma taghhom din naqset li tiehu konsiderazzjoni tal-fatturi ewlenin.

B'mod partikolari huma jikkritikaw il-konkluzzjonijiet raggunti mill-ewwel Onorabbli Qorti ghal dik li fis-sentenza hemm riferenza ghaliha bhala l-ideja dominandi.

F’dan il-kuntest is-sottomissjoni ta’ l-appellanti hija:

1. L-ideja dominanti ta’ l-applikazzjonijiet tinkludi wkoll il-kelma LION. Il-marka LION jew te’ ta’ l-iljun kif inhu maghruf lokalment, bir-ras ta’ l-iljun, hija l-karatteristika mportanti li l-konsumatur ifittex meta jixtri prodott.

2. Il-marka u l-kelma LION ilhom registrati mis-socjeta’ appellanti sa mis-26 ta’ Ottubru, 1928 u dawn kellhom, u ghad ghandhom, *goodwill* fis-suq u hija maghrufa sewwa hafna mill-konsumatur u distinta minn marki ohra, fosthom minn dik tal-LIPTON. Ghalhekk, tissottometti s-socjeta’ appellanti, jidher li huwa dritt car dak taghha li tirrikjedi li l-kelma LION tkun registrata meta wiehed iqis li l-popolarita tat-te tal-LION ghandha tiggarantixxi li l-LION ICED TEA ghandhom mill-ewwel jigu distinti u identifikati mill-konsumatur minn dawk il-prodotti tal-LIPTON.

3. Jidher car ukoll, fil-fehma ta’ l-appellanti, li l-ewwel Qorti ma tatx bizzejjed importanza ghall-isem innifsu taz-zewg prodotti, jigifieri ghall-kliem LION u LIPTON. Skond l-appellanti wahda mill-idejat dominanti tal-prodott hija zgur l-isem, specjalment meta jkun jittratta prodott ta’ *squashes*, *juices* jew *iced tea*. Meta bniedem ifittex prodott, huwa jhares mill-ewwel lejn l-isem tieghu u meta jsaqsi lill-bejjiegha ghall-istess prodott huwa jsaqsi bl-isem. Ghalhekk, fil-fehma ta’ l-appellanti, wiehed

jista' jinnota li l-ismijiet huma definittivament differenti minn xulxin u l-ewwel Qorti certament ma zammitx dan il-fatt quddiem ghajnejha meta tat id-decizjoni taghha. Il-konkluzzjoni ta' l-ewwel Qorti fejn qalet li l-kelma LION hija derivanti mill-kelma LIPTON hija fil-fehma ta' l-appellanti wahda gratuita u bla bazi. L-ebda konsumatur ma jista' jitfixkel dawn il-kliem li jirrapprezentaw zewg ditti distinti fil-generu tat-te fix-xena lokali. Fil-fehma ta' l-appellanti din l-allegata somiljanza bejn annimal u kunjom, lanqas kienet tifforma parti mill-premessi jew sottomissjonijiet fl-atti tal-kawza u ghalhekk issorprendiet lis-socjeta' appellanti meta l-ewwel Qorti ibbazat kollox fuqha fis-sentenza appellata.

Illi fil-fehma ta' din il-Qorti ghalkemm certament ma jistax tigi eskluza l-importanza tal-kliem LIPTON u LIME fil-*labels* rispettivi taz-zewg dittet, huwa ovvju li s-socjeta' appellanti qed tislet dan l-aspett mill-globalita' ta' dak kollu li din il-Qorti hija tenuta li tikkonsidra f'kawza bhal din u partikolarment, illi anke bl-isem b'kollox, dak li hu verament irrilevanti mhux id-dettalji tal-*labels* mehuda isolatament, imma l-assjem taghhom, cioe' il-mod kif jipprezentaw ruhhom f'ghajnejn il-konsumatur normali b'mod li mbaghad il-Qorti tasal ghall-konkluzzjoni jekk tistax *label* iggib konfuzzjoni f'mohh il-konsumatur mal-marka ta' haddiehor. Veru li jezistu konsumaturi li jmorru ghad-dettal u ghall-*brand name*, specjalment fir-rigward ta' certi prodotti, daqskemm hu veru pero' li l-

maggior part tan-nies, fl-ghaggla tal-hajja moderna, facilment tista' tigi ttraduta minn konfuzzjoni li *label* tista' tohloq ma' prodott simili.

Il-bazi ta' kollox, fil-fehma ta' din il-Qorti, u dana se tghidu issa anke jekk japplika wkoll ghall-argumenti li ser jigu zvolti aktar 'il quddiem f'din is-sentenza, huwa il-perspettiva globali, l-"*image",* l-immagini li wiehed jiehu meta jpoggi d-diversi *labels* in "*juxtaposition"*. M'hemmx dubbju, fil-fehma ta' din il-Qorti, illi bid-differenza fl-isem b'kollox, il-kuncett, il-messagg, l-ideja, taz-zewg prodotti facilment tista' tigi konfuza f'mohh il-konsumatur ordinarju. Il-kwistjoni ta' l-isem, wiehed kien jistenna li l-ewwel Onorabbli Qorti taghtiha aktar importanza, kieku c-cirkostanzi ma kienux kif deskritti aktar 'il fuq, u cioe', kieku ma hemmx dik is-somiljanza skjetta bejn il-*labels* taz-zewg ditet li ghandha l-importanza taghha fis-sens li toskura l-importanza ta' l-isem bhala element distintiv bejn prodotti simili ta' zewg ditet differenti.

L-argument l-iehor ta' l-appellant jirrigwarda l-uzu ta' l-*istraw*, is-silg u l-frotta fiz-zewg *labels*. Is-sottomissjonijiet tas-socjeta' appellanti huma kif gejjin:-

1. Illi meta l-ewwel Qorti irriferiet ghall-konsiderazzjonijietipprezentati mis-socjeta' appellanti, hija ndikat li kienu l-istess partijiet li qablu li l-*istraw,* is-silg u l-frotta huma *common to the trade* u *in common*

use. Fil-fehma ta' l-appellanti l-ewwel Qorti ma kkonsidratx sew ix-xhieda tas-Sur Anthony Vella in rapprezentanza tal-Kontrollur li meta gie mistoqsi jekk hiex prattika ta' l-*Industrial Property Office* li ma tinghatax esklussivita' ghal *devices* (f'dan il-kaz l-*istraw,* is-silg u l-frotta), huwa rrisponda li meta d-*devices* huma komuni ghall-klassi ma jigux moghtija esklusivita'. L-appellanti tissottometti li mhux sew li l-kummercjant jinghata monopolju fuq simboli li jirraffiguraw l-prodott fih innifsu meta dawn huma *common to the trade* a skapitu ta' kummercjanti ohra.

2. L-appellanti jissottomettu li d-disinn tal-LIPTON jaghti ideja generali ta' xarba ta' l-*iced tea* infisha bis-silg u l-*istraw* (dawn it-tnejn ta' l-ahhar *devices in common use),* fejn il-frotta hija wzata bhala accessorju biss. Min-naha l-ohra id-disinn tal-LION huwa kostitwit mill-frott innifisha fejn hi pprezentata fis-silg u l-*istraw*. L-enfasi tad-disinn tal-LIPTON qieghed fuq il-kliem LIPTON ICED TEA kif ukoll fuq il-bqija tieghu fejn, separatament, wiehed isib id-*devices in common use*; filwaqt li fid-disinn tal-LION ICED TEA l-enfasi qeghdha kemm fuq il-kliem LION ICED TEA kif ukoll fuq id-*devices in common use* fejn wiehed isib li dawn il-kliem huma mifruxa fuq id-*devices* imsemmija.

3. L-appellanti jikkritikaw wkoll l-ewwel Qorti inkwantu din waslet ghall-konkluzzjoni taghha billi qieset ukoll il-kulur tal-bottijiet, laned in

kwistjoni. L-appellanti jissottomettu li barra l-fatt illi l-appellat nomine ma vvanta ebda esklusivita' fuq il-kulur, huwa normali fil-kummerc li prodott bazat fuq il-lumi jkollu kulur ahdar, u prodott ibbazat fuq il-hawh ikollu kulur *peach*.

Sottomissijiet li mehuda isolatament ghandhom certament il-valur taghhom izda li, pero', ma jistghux jigu konsidrati separatament mill-konsiderazzjonijiet l-ohra li, f'kawza bhal dawn din il-Qorti trid izzomm quddiem ghajnejha u, partikolarment, l-*juxtaposition* tad-diversi *labels* quddiemha b'mod li tara jekk nonostante dawn id-dettalji zghar li l-appellant qieghed jikkampa hemmx dik il-konfuzzjoni li mpressjonat lill-ewwel Qorti talment li waslet ghall-konkluzzjoni li tilqa' t-talbiet tas-socjeta' attrici.

Din il-Qorti tirrepeti illi qed tibbaza hafna fuq il-*labels* kif rathom hi u, cioe', kif huma rapprezentati fuq id-diversi *containers* u m'ghandhiex dubbju li ghalkemm isolatament u separatament kull wiehed mill-argumenti li qed jissemmew mis-socjeta' appellanti ghandhom xi ftit jew wisq valur, fl-assjem u fil-gobalita' tax-xenarju, m'ghandhomx valur determinanti fis-sens li m'humiex bizzejjed biex din il-Qorti tifforma opinjoni differenti minn dik raggunta mill-ewwel Qorti.

Dan igib lil din il-Qorti ghall-ahhar sottomissjoni ta' l-appellanti li tirrigwarda effettivament il-kuncett u l-aspett tal-konfuzjoni per se. L-appellant, f'dan ir-rigward, jaghmel riferenza kopjuza ghal xi gurisprudenza ta' din il-Qorti, kif anke tal-Qorti tal-Kummerc biex jipprova jislet kriterji differenti f'certu sens minn dawk addottati mill-ewwel Onorabbli Qorti, kriterji li huwa jipprezenta bhala aktar moderni u aktar realistici fid-dinja tan-negozju tallum u ta' socjeta' konsumistika, u jissottometti li abbazi taghhom din il-Qorti ghandha tasal ghall-konkluzzjoni illi tirrevoka s-sentenza appellata u tilqa' l-appell tieghu.

Din il-Qorti ftit ghandha xi tghid f'dan ir-rigward. Il-posizzjoni hija wahda semplici. Huwa veru illi fid-dinja tal-kummerc tallum, fejn il-kompetizzjoni hija sfieqa, fejn il-konsumatur huwa aktar intelligenti u aktar akkurat fix-xelta tieghu, kull Qorti trid jaggjorna ruhha maz-zminijiet u taddotta dawk il-kriterji li aktar jirriflettu r-rejalta tas-socjeta' li qed nghixu fiha llum. Kien ghalhekk li l-ewwel u qabel kollox din il-Qorti dehrilha li tibda l-iter ratio ciniku taghha billi taghmel konfront bejn il-*labels* rispettivi taz-zewg dittet. M'hemmx dubbju li ICED TEA kemm jekk huwa tal-lumi, kemm huwa ta' xi frott ohra, prodott minn ditta wahda u prodott minn ditta ohra, dejjem ICED TEA se jkun, u l-probabilita', jekk mhux ic-certezza assoluta fid-dinja tallum hija li dawn id-dittet kollha, anke jekk jilhqu l-mijiet, kollha se jsemmu l-prodott taghhom bhala ICED TEA. L-isem jemergi minn dan l-ewwel fattur

importanti, u cioe' li aktar minn l-attenzjoni ghad-differenza fl-isem tad-ditta li jista' jiffigura fil-*label,* u, li fil-probabilita' tal-kazijiet se jinghata importanza mid-diversi dittet, huwa parti mill-uzu ta' *common features* bhal ma huma l-*istraw*, il-frotta u s-silg, li wiehed irid jaccetta illi l-probablita' hija li sej intuzaw minn diversi dittet in kompetizzjoni ma' xulxin, dak li hu mportanti huwa li fil-prezentazzjoni in generali tal-prodott ma jkunx hemm dik is-similjanza tali li tpoggi f'sekonda mportanza dettalji distintivi bhal ma huwa l-isem u oggetti ohra u tpoggi in risalt, invece, is-similjanza bejn iz-zewg prodotti u l-*label* stess. Certament, kif wara kollox sewwa irrilevat l-ewwel Onorabbli Qorti, ma hemm xejn x'izomm, kif effettivament ghamel haddiehor, illi ditta flok pratikament tikkopja bi ftit tibdiliet il-*label* ta' haddiehor, tuza l-istess *common features* u pratikament l-istess terminologija bhal ma hija ICED TEA, b'mod illi jibqa' jiddistingwi l-prodott taghha minn dak ta' haddiehor, jew, li hu aktar importanti ghall-fini ta' din il-kawza prezenti, li ma johloqx dik il-konfuzzjoni mal-prodott ta' haddiehor li l-ligi riedet tirrestringi.

Il-konkluzzjoni li tasal ghaliha din il-Qorti hija unika, cioe' wahda u inekwivoka, u cioe' illi m'ghandhiex dubbju li hija fid-dover li tikkonferma s-sentenza appellata.

Ghal dawn il-motivi l-appell qed jigi respint, is-sentenza appellata qed tigi konfermata, bl-ispejjez ta' din l-istanza a kariku tas-socjeta' appellanti Borg & Aquilina Ltd.

Dep/Reg

mm