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 5

Cit. Nru. 1434/96 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 minn decizjoni ta’ l-Onorabbli Prim’Awla tal-Qorti Civili f’din il-kawza moghtija 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 arancjo bil-kliem "LION ICE TEA" b'ittri kbar u bil-kelma "PEACH" b'ittri izghar u b'hawha, silg u straw u b'dan a rigward ta' oggetti specifikati fl-istess applikazzjoni tas-socjeta' konvenuta, liema applikazzjoni ggib in-numu 23559 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 arancjo, bil-kliem "LION ICE TEA" b'ittri kbar, u bil-kelma "PEACH" b'ittri izghar, u b'hawha, 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 23559 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 PEACH 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.

ii. Ghar-rigward tar-registrazzjoni 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 23559 tas-socjeta' konvenuta Borg and Aquilina Limited hija ghar-registrazzjoni tat-tikketta "LION PEACH 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 qieghda 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 23559 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.

KONSIDERAZZJONIJIET

Illi llum stess dina l-Qorti ddecidiet kawza fl-istess ismijiet u fuq l-istess mertu imma rigwardanti applikazzjoni f'klassi ohra. Illi l-konsiderazzjonijiet maghmula f'dik il-kawza japplikaw in toto ghal-din il-kawza, u biex ma ssirx ripetizzjoni, il-Qorti taghmel referenza ghall-konsiderazzjonijiet hemm maghmula li ghandhom japplikaw ghal din il-kawza.

DECIZJONI

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

Is-socjeta' konvenuta Borg & Aquilina Ltd. kienet interponiet appell permezz ta' rikors ipprezentat fid-19 ta' Frar, 1999, li bih talbet ir-revoka tas-sentenza appellata.

Il-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali b'risposta rrimetta ruhu ghas-savju gudizzju ta' din il-Qorti. L-attur appellat nomine b'risposta ghall-prezentata fit-8 ta' Mejju, 2000, issottometta li l-appell ghandu jigi respint bl-ispejjez.

Kif gie rilevat fis-sentenza l-ohra taghha tallum stess fil-kawza citaz. numru 1431/96 GV fl-istess ismijiet, il-mertu f'dik il-kawza huwa identiku ghal din li qed tigi deciza issa u r-ragonamenti u konkluzzjonijiet ta' din il-Qorti f'dak l-appell japplikaw mutatis mutandis ghal dan l-appell ukoll. Ghalhekk qed issir specifika riferenza ghalihom u abbazi ta' l-istess konkluzzjonijiet din il-Qorti ghalhekk qeghdha tiddeciedi dan l-appell billi tichad l-istess u konsegwentement tikkonferma s-sentenza appellata bl-ispejjez a kariku tas-socjeta' konvenuta Borg & Aquilina Ltd. appellanti.

Dep/Reg

mm