# QORTI ~IVILI, PRIM'AWLA

## Im]allef

## Onor. Giannino Caruana Demajo LL.D.

**Seduta ta' nhar it-Tnejn 19 ta’ Frar 2001**

**Numru**

**~itazzjoni 2548/1998**

***Nature Worlds Limited***

***versus***

**Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali u *BB & B Limited***

Din hija kaw\a dwar oppo\izzjoni g]ar-re[istrazzjoni ta’ *trademark*, ta]t l-art. 88(3) ta’ l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali [Kap. 29].

I`-`itazzjoni tg]id illi s-so`jetà konvenuta g]amlet \ew[ talbiet lill-konvenut l-ie]or Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali g]ar-re[istrazzjoni tal-kliem “*NATURE WORLD*” b]ala *trademark* f’isimha. Is-so`jetà attri`i opponiet g]al dawn it-talbiet, is-so`jetà konvenuta g]amlet kontro-dikjarazzjonijiet u s-so`jetà attri`i qieg]da issa tag]mel din i`-`itazzjoni kif irid l-art. 88(3) tal-Kap. 29 biex titlob illi l-qorti tordna li l-konvenut Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali ma’ jilqax it-talba tas-so`jetà konvenuta g]ar-re[istrazzjoni tal-kliem “*NATURE WORLD*” b]ala *trademark* f’isimha

billi s-so`jetà attri`i ilha formata g]al xi snin ta]t l-isem *Nature Worlds Limited* u l-kliem "*NATURE WORLD*" b]ala *trademark* ta]t isem is-so`jetà konvenuta jistg]u fa`ilment jo]olqu ta]wid.

Il-konvenut Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali ressaq l-e``ezzjoni illi hu kellu jkun parti f'din il-kaw\a g]all-integrità tal-[udizzju biss, u g]alhekk, sakemm ix-xiehda li tin[ieb tkun l-a]jar u bi\\ejjed f'g]ajnejn il-li[i, hu joqg]od g]al dak li tg]id il-qorti, u ma g]andux je]el spejje\.

Il-konvenuta *BB & B Ltd* resqet l-e``ezzjoni illi ma hux minnu li r-re[istrazzjoni tat-*trademark* mitluba minnha tista' to]loq xi ta]wid man-negozju tas-so`jetà attri`i. Fid-dikjarazzjoni ma]lufa tag]ha kompliet tfisser illi ma jistax jin]oloq ta]wid billi n-negozju tas-so`jetà attri`i huwa g]al kollox differenti minn dak tal-konvenuta, g]ax din ta' l-a]]ar tinnegozja f'*pets, pet food* u prodotti o]ra b]alhom, u t-*trademark* ting]a\el bil-figura ta' kelb tar-razzi *dalmatian.*

Il-fatti ta' dan il-ka\ [raw hekk:

Fl-20 ta' {unju 1997 is-so`jetà konvenuta kienet g]amlet \ew[ talbiet g]ar-re[istrazzjoni tal-kliem "*nature world*" b]ala *trademark.* L-ewwel talba (nru 27276) saret dwar "*paper, cardboard and goods made from these materials; printed matter, stationery, adhesives for stationery, office requisites; plastic materials for packaging; printing blocks*", u l-o]ra dwar "*foodstuffs for animals*".

Fit-22 ta' Di`embru 1997 il-konvenut Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali g]arraf lis-so`jetà konvenuta li hu kien jibda l-pro`edura li twassal g]ar-re[istrazzjoni jekk il-konvenuta taqbel ma' din il-kondizzjoni: "*registration gives no right to the exclusive use of any words appearing on the label except the words NATURE WORLD only when used together and the device of a dog only as distinctively reproduced*".

Wara li l-kontrollur xandar l-avvi\ tat-talba kif irid l-art. 87 tal-Kap. 29, is-so`jetà attri`i g]amlet oppo\izzjoni g]at-talba g]al din ir-ra[uni:

> [Is-so`jetà attri`i *Nature Worlds Ltd*] have operated under the stated name of their limited liability company prior to the application and prior to the applicant commencing business with a shop in the name of the trademark for which application is being made. Being a prior user of the name, my clients object to its registration on the basis of the confusion that may be caused in the market.

Fil-fatt is-so`jetà attri`i kienet g]amlet it-talba g]and ir-Re[istratur tas-So`jetajiet biex tkun re[istrata b]ala so`jetà anonima bl-isem *Nature Worlds Ltd* fil-31 ta' Mejju 1996, u [iet re[istrata b'dak l-isem fit-22 ta' Jannar 1997. In-negozju tag]ha hu fi prodotti ma]suba g]all-]arsien ta' l-ambjent u tan-natura.

G]all-oppo\izzjoni mag]mula mill-attri`i, il-konvenuta wie[bet hekk:

> Kindly note that the nature of business of the objecting company is completely different to ours and we do not agree that there would be any confusion whatsoever in the market. Another point which we would like to make is that when "*Nature World*" is shown or printed it is always accompanied by a visual of a Dalmatian dog.

L-attri`i mbag]ad g]amlet din il-kaw\a kif irid l-art. 88(3) tal-Kap. 29.

Il-qorti hija tal-fehma li l-marka li trid re[istrata f'isimha l-konvenuta ma hix bi\\ejjed differenti mill-kelmiet [à u\ati mill-attri`i b'mod li ma jin]oloqx ta]wid fis-suq. In-negozju ta\-\ew[ so`jetajiet huwa marbut ma' ]wejje[ li g]andhom x'jaqsmu man-natura, u g]alhekk il-fatt li t-tnejn jinqdew b'istess isem jew marka jista' jo]loq ta]wid, kif fil-fatt [à [ara, skond ix-xiehda mressqa mill-attri`i.

Il-qorti g]alhekk taqta' l-kaw\a billi, wara li ti`]ad l-e``ezzjoni tal-konvenuta, tilqa' t-talba ta' l-attri`i u tordna lill-konvenut Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali biex ma jilqax it-talbiet nru 27276 u 27277 tal-konvenuta *BB & B Ltd* g]ar-re[istrazzjoni ta' *trademark.*

Il-konvenuta *BB & B Ltd* g]andha t]allas l-ispejje\ kollha, ukoll dawk tal-konvenut l-ie]or Direttur tal-Proprjetà Industrijali.

Giannino Caruana Demajo — Connie Micallef
Im]allef Dep. Re[.