



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA**

Seduta tad-9 ta' Ottubru, 2006

Citazzjoni Numru. 397/2004

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

Vs

**Dr. Joseph P. Bonnici nominat b'digriet tat-22 ta'
Gunju, 2004 bhala Kuratur Deputat sabiex
jirrapprezenta lis-socjeta' estera Tetrakaz S.A., ta'
Austrasse 49, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein**

Il-Qorti

Preliminari

Rat l-att **fac-citazzjoni** li permezz taghha l-attur nomine
ippremetta illi:

Premess illi s-socjeta' attrici hija propjetarja ta' *t-trademark* "ROTHMANS" in konnessjoni ma' prodotti ta' tabakk, sigaretti, artikli ta' tipjip u sulfarini, liema *trademark* huwa maghruf madwar id-dinja nkluz f' Malta;

Premess illi f' Malta hemm registrati f'isem is-socjeta' attrici zewg *trademarks* in partikolari u cioe' (a) numru 6091 – ROTHMANS KSF (tikketta) dwar "cigarettes, tobacco, and cigars" (b'effett mit-tmintax (18) ta' Lulju ta' l-elf disa' mija sebgha u hamsin (1957), u (b) numru 9231 – ROTHMANS KING SIZE (tikketta), dwar "tobacco, raw or manufactured, smokers' articles and matches" (b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Awissu ta' l-elf disa' mija u sebgha u sittin (1967);

Premess illi 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 dwar "tobacco, smokers' articles, matches", u ghal dan l-iskop hareg l-avviz skond il-ligi fil-Gazzetta tal-Gvern fil-harga ta' l-erbgha (4) ta' Marzu ta' l-elfejn u tlieta (2003);

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

Premess illi *t-trademark* numru 35409 hija simili ghat-*trademarks* precedenti 6091 u 9231 registrati f'isem is-socjeta' attrici, u tinsab registrata dwar oggetti identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-*trademarks* precedenti 6091 u 9231 registrati f'isem is-socjeta' attrici huma protetti, bil-konsegwenza li hemm probabbilta' ta' konfuzjoni min-

naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku ma' t-*trademarks* precedenti, u dan imur kontra dispozizzjonijiet ta' l-artikolu sitta (6) subartikolu tnejn (2) ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* (Kapitlu erbgha mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta);

Premess illi ghalkemm debitament interpellata permezz ta' ittra interpellatorja datata sittax (16) ta' Marzu elfejn u erbgha (2004) sabiex tieqaf u tiddezisti mill-agir abbuziv u illegali taghha u ccedi t-*trademark* numru 35409, is-socjeta' konvenuta xorta wahda baqghet inadempjenti;

Tghid ghalhekk is-socjeta' konvenuta ghaliex ghar-ragunijiet premessi m'ghandhiex din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara, ai termini ta' l-artikolu tlieta u erbghin (43) subartikolu tnejn (2) paragrafu ittra "a" ta' l-Att ta' l-elfejn (2000) dwar it-*Trademarks* (Kapitolu erbgha mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 "BUSINESS KING SIZE" (tikketta) bhala invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-artikolu sitta (6) subartikolu tnejn (2) ta' l-istess Att.

Bl-ispejjez komprizi dawk ta' l-ittra nterpellatorja datata sittax (16) ta' Marzu elfejn u erbgha (2004), kontra s-socjeta' konvenuta li tibqa minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

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

Rat in-**nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut** a fol. 54 tal-process fejn eccepixxa:

1. Illi minn ezami tat-*trademarks* propjeta' tas-socjeta' li taghha l-attur nomine huwa l-mandatarju u li jinsabu registrati Malta u tat-*trademark* li taghha s-socjeta' rapprezentata mill-kuratur konvenut eccipjent hija propjetarja registrata gewwa Malta ma ghandu jirrizulta li hemm ebda identicita' jew similitudni tali li tohloq il-probabbilita' ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku inkluza

Kopja Informali ta' Sentenza

I-probabbilita' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademarks precedenti propjeta' registrata tas-socjeta' li taghha l-attur nomine huwa l-mandatarju.

2. Illi ghalhekk it-talba ghal dikjarazzjoni minn din l-Onorabbli Qorti ta' invalidita' tat-*trademark* numru 35409 "BUSINESS KING SIZE" propjeta' registrata gewwa Malta tas-socjeta' rapprezentata mill-kuratur konvenut eccipjent ghandha tigi michuda bl-ispejjez.

3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-**atti** kollha u id-**dokumenti** ezibiti;

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Rat in-noti tal-partijiet;

Talba

L-atturi qed jitlobu li jigi ddikjarat illi r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 f'isem il-konvenuti bhala wahda invalida ai termini tas-subartikolu 43(2)(a) tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap 416) minhabba illi giet registrata bi ksur tas-subartikolu 6(2) tal-att.

Il-konvenuti eccepew li ser jirrizulta li ma kien hemm ebda identita' bejn it-*trademark* registrat favur il-konvenuti u t-Trade Marks ta' l-atturi, u lanqas ma hemm similitudni tali li tohloq il-probabilita' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-assocjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademarks* tal-atturi.

Ligi

L-azzjoni attrici hija bbazata fuq is-segwenti subartikoli tal-Att dwar it-*Trademarks*, Kap 416 tal-ligijiet ta' Malta:

Is-subartikolu 6(2), jghid hekk:

Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk minhabba li jew ghax tkun identika ma' trademark precedenti u tkun se

tigi registrata dwar oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, jew ghax tkun simili ghal trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, ikun hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti:

Izda s-semplici assocjazzjoni minghajr il-probabbiltà ta' konfuzjoni ma ghandiex tipprevjeni li marka ma tigix registrata.

Is-subartikolu 43(2)(a) tal-Kap 416, jghid hekk:

Ir-registrazzjoni ta' trademark tista', kemm –il darba l-proprjetarju ta' dik it-trademark precedenti jew dritt iehor precedenti ma jkunx ta l-kunsens tieghu ghar-registrazzjoni, tigi dikjarata invalida ghar-raguni li –

(a) jkun hemm trademark precedenti li ghar-rigward taghha jkunu jsehhu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6 (1), (2) jew (3), ...

Kontestazzjoni

L-atturi qed jghidu illi it-trademark registrata f'isem il-konvenuti ghandha tigi iddikjarata nvalida billi hija simili ghat-trademarks registrati precedentement mill-atturi u hija registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademarks precedenti huma protetti, u hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti.

Fid-dikjarazzjoni tal-fatti r-rapprezentant ta' l-atturi jghid illi saru jafu illi l-konvenuti qeghdin jaghmlu uzu mit-trademark numru 35409 fil-kors tal-kummerc taghha. L-atturi jghidu illi it-trademarks taghhom ilhom registrati sa mill-1957 u mill-1967, u li l-prodotti 'Rothmans' tas-socjetà attrici ilhom Malta ghal hafna zmien.

Saret kawza oħra fl-istess ismijiet (892/2003) dwar l-istess *trademark* numru 35409, illi qeghda quddiem il-Qorti ta' l-Appell wara li din il-Qorti diversament presjeduta caħdet it-talba attrici għall-invalidazzjoni tat-*trademark* għal ragunijiet '*absolute*'. Il-konvenuti fid-dikjarazzjoni tal-fatti jghidu illi bil-prezentata tal-kawza prezenti l-atturi qeghdin implicitament jaccettaw ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409, il-validità ta' liema kienet giet ikkontestata f'dik il-kawza.

Provi

Stuart Paul Aitchinson xehed bhala mandatarju awtorizzat ta' Rothmans of Pall Mall Limited u jghid li l-*British American Tobacco Group of Companies* hija proprjetarja tad-ditta *Rothmans* u li għandha 84 fabrika mifruxa fid-dinja, inkluza wahda gewwa Malta, timpjega 80,000 ruh u tipproduci 800 biljun sigarett annwalment. Jghid illi l-*brand Rothmans King Size Filter* hija magħrufa sewwa kemm ma' min ipejjep kif ukoll mal-pubbliku in generali. Dana jinkludi l-mod specifiku kif il-kuluri blu u abjad, il-kitba b'tipa bajda u l-inserzjonijiet tal-kuluri ahmar u deheb, li kollox ma' kollox jagħmel dan il-*get-up* u *trade dress* '*aurally and visually well-known*'. Jemmen illi r-registrazzjoni u/jew l-uzu f'isem il-konvenuti tat-*trademark* numru 35409 jista' jwassal lill-konsumaturi biex jisfaw konfużi billi jemmnu illi l-*brand* '*Business*' hija b'xi mod konnessa, approvata jew b'xi mod accettata mill-atturi. Jghid illi s-suggett tal-applikazzjoni 35409 jinkludi l-kelma *Business* b'tipa bajda u superimposta fuq sfond *navy blue* f'bordura dejqa hafna kulur id-deheb. Hemm kuruna fl-ahmar u deheb fin-naha ta' fuq tal-pakkett bl-ittra '*B*' f'nofs l-arma. L-isfond huwa fuq l-abjad. Dawn l-elementi, jghid l-istess xhud, huma identici jew simili għal dawħ ta' l-attrici. Jemmen illi dana juri illi l-marka *Business* giet specifikatament iddisinjata sabiex tgawdi mill-attributi tal-marka *Rothmans King Size Filter* b'mod illi jsir qerq mill-konsumatur medju.

Bhala xhieda għas-socjetà konvenuta hemm dik ta' **Eleftherios Chiotis**, li jghid illi Tertrakraz S.A. hija sussidjarja tal-M.T.H. Holding Group illi huwa attiv fl-Asja

centrali, l-Ewropa u l-iktar gewwa l-Afrika. Il-grupp jikkummercja sigaretti ta' ditti Griegi, Bulgari u Egizzjani. Jghid illi inhass il-bzonn ta' prodott b'tabakk *Virginia Blend*. Jghid illi l-*market research* ghal dan il-prodott uriet illi *the pack should be white and blue on account of the fact that the preferred colours cigarette smokers of the entire region identified were blue and white*. Jghid ukoll illi dawn iz-zewg kuluri huma komuni hafna fl-ippakkettjar ta' sigaretti ta' ditti varji. Inhass ukoll il-bzonn illi jizdiedu dettalji ohra illi huma kkonsidrati dettalji komuni f'dak il-kummerc, jgifieri il-kuluri maghzula u il-*crest*. Jghid illi s-sigaretti huma prodott illi ma jinxtarax *off the shelf* imma huma kwazi dejjem rikjesti permezz ta' l-isem minn hwienet zghar tas-sigaretti jew bejjiegħa tat-triq. Jghid illi l-kantunieri tal-pakkett tas-socjetà konvenuta huma ittundjati u mhux b'kantunieri kwadri bhal ta' l-attrici. L-isem *Rothmans* huwa illum '*household name*' għal min ipejjepp u jeskludi kompletament illi min ipejjepp *Rothmans* jew in generali min ipejjepp jista' jigi konfuz bid-disinn tal-pakkett tal-konvenuti jew bi kwalunkwe pakkett iehor. Iz-zewg pakketti, dak tal-atturi u dak tal-konvenuti huma distingwibbli kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' *general get-up*, kif ukoll fil-*particular and specific get-up* u għalhekk fid-dettalji kollha vizivi, minbarra l-fatt illi l-elementi fonetici tal-kliem *Rothmans* u *Business* huma kompletament distinti. Min ipejjepp huwa leali hafna lejn il-marka illi jkun regolarment ipejjepp għax ikun ihobb toghma partikolari, u għalhekk bniedem jitlob pakkett permezz ta' ismu u mhux skond il-*look of the pack*. Għalhekk ihoss illi *the chance of confusion is absolutely and definitely remote if not altogether inexistent*. Ma jhossx illi l-kumpannija tieghu hija in mala fede għaliex hija għaddiet mill-passaggi kollha li tirrekjedi l-ligi sabiex l-applikazzjoni tagħha tigi irregistrata skond il-ligi. Ma hemm xejn illi jqarraq fir-registrazzjoni tat-*trademark* f'dak li għandu x'jaqsam ma' tip, kwalità jew origini geografika tal-prodotti.

In kontroezami jghid illi jezistu mijiet ta' marki illi għandhom il-kuluri abjad u blu, speċjalment fil-kaz ta' tabakk *Virginia*. Jghid illi l-kumpannija konvenuta riedet tirregistra it-*trademark* tagħha gewwa Malta għax kellhom success f'*West Central Africa* u għalhekk bdew isiru l-

Kopja Informali ta' Sentenza

kontrafazzjonijiet ta' dik il-marka, li jghaddu minn Malta fi triqithom lejn dik l-area. Jghid illi l-prodott jiswa xi terz tal-prezz ta' dak tal-atturi.

Tikkunsidra

Konfuzjoni

Minn ezami tar-registrazzjonijiet, jirrizulta illi it-*trademark* ta' l-atturi numru 9231 hija *limited to the colours blue, white, gold, red and grey*. Dik tal-konvenuti numru 35409 tinkludi *claim* ghall-kuluri *blue, white and gold as appearing on the label*.

Dwar il-kuncett ta' konfuzjoni, jezistu numru ta' sentenzi lokali illi, ghalkemm jittrattaw dwar il-kuncett ta' konkorrrenza sleali, jitekllmu spiss dwar l-istess konfuzjoni jew konfondibilita' bejn il-marki, hafna minnhom qabel ma dahal fis-sehh il-Kapitolu 416.

Fil-kawza **Vassallo vs Caruana et** deciza fis-7 ta' Gunju, 1950, intqal illi

“bejn l-azzjoni ta' konkorrrenza sleali u dik ta' oppozizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trademark minhabba l-konfondibilita' taghha mal-markju diga' registrat favur minn jopponi ghal dik ir-registrazzjoni, hemm differenza importanti; ghalhiex, fil-waqt illi f'materja ta' konkorrrenza sleali ghandu jigi kunsidrat l-eghmil kollu tal-konkorrent fil-kumpless tieghu, f'kaz ta' azzjoni dwar registrazzjoni ta' trademark il-kwistjoni hija jekk il-markju li jrid jigi registrat huwiex konfondibili mal-markju ga registrat ta' min jopponi r-registrazzjoni”.

Fil-kawza **Petroni noe vs Montebello noe**, deciza fis-26 ta' Mejju, 2000, intqal illi, sabiex ikun hemm konfuzjoni:

- (a) *l-isem jew marka tad-ditta konvenuta irid ikun l-istess jew simili;*
- (b) *li din il-marka jew isem jistghu jikkrejaw konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur normali;*

Kopja Informali ta' Sentenza

(c) *il-konfuzjoni tista' ssehh biss jekk il-kummercjanti jkunu fl-istess sfera ta' kummerc jew simili ta' xulxin.*

(d) *il-konkorrenza trid issehh fl-istess arja geografika.*

Intqal fil-kawza **Notaro George Alfred Page noe vs Negte. Giuseppe Tanti Bellotti noe**, deciza mill-Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, (Vol. XIX.i.80) li

“non si deve badare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contraffazione non si può sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri”.

Gie ritenut ukoll f' **G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine**”, (30 ta' Gunju 1936) illi

“biex tinholoq din il-kunfuzjoni m'hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzzejjed illi mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor”.

Fis-sentenza fl-ismijiet **“Gino sive John Cutajar nomine vs Kevin Caruana”**, 23 ta' Jannar 1998, jinghad illi gie determinat li

“l-konfuzjoni u l-konfondibilita' li l-ligi trid tevita jridu joriginaw u jkunu relatati mar-rejazzjoni tal-‘average man in the street’ ta' intelligenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qorti trid tkun konvinta illi kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannaw l-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk igibu konfuzjoni fil-konsumazzjoni”.

“A. Barbara vs G. Barbara” - A.C. 30 ta' Gunju 1933; **“A. Mizzi nomine vs E. Frendo nomine”** – K. 14 ta' Novembru 1932).

Fil-kawza **Negte Gustavo Pulis noe vs Giuseppe Tabone et** deciza fis-27 ta' Novembru 1922 (Vol. XXV.i.287) il-Qorti ta' l-Appell irriteniet li

“in materia di concorrenza illecita per confusione, il giudice non deve badare alle differenze nei segni rilevabili da un acquirente diligentissimo, ma alle somiglianze atte a trarre in inganno un acquirente di media intelligenza”.

Fis-sentenza **Prof. J. Micallef et et vs Silvio Camilleri et**, Prim'Awla tal-Qorti Civili, 23 ta' Frar, 2001, inghad:

illi l-kwistjoni ta' konfondibilita` bejn iz-zewg prodotti hija kwistjoni ta' fatt u l-gudikant ghandu jaghti l-gudizzju proprju. Inoltre wiehed ghandu jhares tant lejn il-kumpless generali kemm lejn il-karatteristici principali tad-disinn u l-prezentazzjoni tal-prodott. M'hemmx ghalfejn ikun hemm identita` bejn id-disinn jew l-ismijiet uzati izda bizzejjed xebh li jista' jwassal fi zball.

*M'hemmx ghalfejn li tkun saret konfuzjoni ghaliex il-potenzjalita` hija bizzejjed (f'dar-rigward ara per ezempju “**Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran noe et**, Vol. XLIX.iii.1099). Il-Qorti tkompli ticcita mis-sentenza **Agius Vadala noe vs Mizzi noe** fejn qalet li ghandhom jigu applikati*

“... konsiderazzjonijiet soggettivi ghal kaz in ezami, naturalment moderati bil-konsiderazzjoni u riflessjoni oggettiva li gudikant irid dejjem jipprospetta x-xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la l-intelligenti u lanqas l-injorant – fi ftit kliem il-kriterju huwa dak ta' persuna komuni u normali”.

Taht il-ligi barranija, dwar il-possibilita` ta' konfuzjoni, **W.R. Cornish** fil-ktieb tieghu *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell 1999, jghid illi:

If the defendant's marking or naming is not an exact imitation, the first question is whether he has sailed too close to the wind, or has shown a true mariner's judgment. This has to be decided largely in the light of the particular circumstances. But the comparison to be made

must be emphasized: it is between the matter in which the plaintiff's reputation has been acquired in actual trade and the trading practice in which the defendant is indulging or threatens to indulge.

The question is: what impact would the defendant's mark be likely to have on probable customers, given the expectations they already have and the amount of attention that they will pay. All the circumstances in which goods are actually sold or business conducted, will be considered: will an appeal be made to the same set of customers? Will orders be in writing or by word of mouth? Will there be sales among ill-educated or illiterate customers? Will marks be used in clearly legible and striking form? If the goods themselves can be inspected before purchase, will this reveal a difference in kind? The customer must, moreover, be led to think that the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services...

Normally the customer will not have the opportunity of seeing the two marks side by side. So, in comparing their visual appearance, it is necessary to allow for imperfect recollection by a person of ordinary memory. A court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable-the "idea of the mark" as it is sometimes called.

Tikkunsidra

Il-marka tal-konvenuti mhijiex kopja ezatta tal-marki ta' l-atturi, allura jmiss lil din il-Qorti tikkunsidra jekk il-konvenuti rregistrawx marka illi hija somiljanti u vicina ta' dik proprjeta' ta' l-atturi. Il-Qorti ghandha tiddecidi wkoll jekk marka tistax tkun soggetta ghal konfondibilita' ta' l-istess minhabba marka ohra jew le, ghax dan huwa a *matter upon which the judge must make up his mind and which he, and he alone, must decide. He cannot, as it is*

Kopja Informali ta' Sentenza

*said, abdicate the decision in that matter to witnesses before him.*¹

Ir-registrazzjonijiet taz-zewg partijiet jittrattaw dwar l-istess prodotti u l-istess klassi tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali Class 34 *International Classification of Goods and Services under the Nice Agreement* minkejja li l-ispezifikazzjonijiet mhumiex ezatt l-istess.

L-effett li jista' jkollha l-marka tal-konvenuti fuq konsumatur ghandha tigi analizzata fis-sens illi wiehed irid jexamina dak li l-konsumatur digà jaf u c-cirkostanzi illi fihom ser ikun espost ghal, u eventwalment jixtri, il-prodott tal-konvenuti.

Ghalkemm jidher illi l-prodott tal-konvenuti ma jinsabx ghall-bejgh fil-hwienet gewwa Malta, kieku dan kellu jsir, il-bejgh ikun naturalment ezatt fl-istess sfera tan-negozju tal-prodott ta' l-atturi.

Huwa fatt illi x-xiri ta' pakketti ta' sigaretti issir iktar bil-fomm milli billi wiehed jiehu il-prodott minn fuq l-ixkafef. Wiehed ghandu jikkonsidra wkoll illi dawn gieli jinxtraw minn magni.

L-attenzjoni rikjesta meta wiehed jigi biex jixtri prodott bhal ta' l-atturi ghandha tkun dik ta' bniedem normali illi jmur jixtri prodott ta' dan it-tip. Ma tridix tkun dik fejn, kif jinghad fis-sentenza Ingliza ***Morning Star Co-Operative Society vs Express Newspapers*** [1979] F.S.R.11, *only a moron in a hurry would be misled*. Ma ghandhiex tittiehed bhala mizura l-persuna ezageratament traskurata jew irresponsabbli. Kif semmiet il-Qorti, kif diversament presjeduta, fil-kawza fl-istess ismijiet tal-prezenti kontendenti li ggib numru 892/2003, deciza fit-30 ta' Marzu, 2006, fejn jigi kwotat minn ***Thorne & Co Ltd vs Sandaw***, 1912,

¹ *Marca Mode CV v. Adidas AG*, Case C-425/98 [2000] 2 Commonwealth Market Law Reports 1061,1084 (paras. 40-2). Kerly's Law of Trade Mark and Trade Names Ed 2001: 8-20 pag 232.

You ought not to consider what mistakes merely ignorant and careless people make; it is far more important that fair and honest trading should not unnecessarily be interfered with than that every fool in the country should be protected from the consequences of his own folly. Therefore, I think you must deal with the ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and, if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it.

Il-konsumatur tal-prodott in ezami huwa wiehed illi mhux limitat ghal settur partikolari mis-socjetà imma jista' jigi minn kull tip ta' ambjent u li jghix f' kull tip ta' sitwazzjoni ekonomika.

Ezami superficjali tal-ippakkettjar tal-prodott tal-konvenuti, apparti ghall-isem differenti, juri karatteristici simili ghall-ahhar ghal dak tal-prodott ta' l-atturi. Jekk wiehed jezamina l-pakketti tas-sigaretti ezibiti a fol. 535 gewwa Exhibit B, wiehed jara illi, qabel ma bdew ikunu inkluzi l-avvizi tas-sahha bhala mandatorji fuq il-faccata ta' quddiem tal-pakkett, is-similaritajiet huma tassew kbar. L-isfond huwa abjad fiz-zewg kazijiet; Is-*cigar band* qeghda più o meno fl-istess gholi fil-pakkett; il-kulur tas-*cigar band* huwa *navy blue* fiz-zewg kazijiet u huwa simili hafna anki fil-gradazzjoni tal-kulur. L-isem principali tal-prodott, ghalkemm b'tipa differenti, huwa imqieghed fl-istess post u huwa abjad fuq l-istess sfond, il-kliem *King Size*, ghalkemm naturalment dawn jirreferu ghad-daqs tas-sigarett, huma it-tnejn f'tipa *Times* u lewn id-deheb, minkejja illi f'kobar differenti. Is-*cigar band* hija bordurata fiz-zewg kazijiet minn linja dejqa kulur id-deheb ma' tulha kollha. It-tikketta ta' taht fejn hemm il-kliem *Filter Tipped* fil-prodott ta' l-attrici u *Special Filter Tip* f'dak tal-konvenuti, huwa simili hafna wkoll. It-tipa hija bajda u b'ittri kapitali, l-isfond huwa ahmar fi gradazzjoni ta' kulur simili, u hemm bordura dejqa lewn id-deheb fiz-zewg kazijiet. Fil-fatt din it-tikketta ta' taht ghandha l-istess forma illi kellha dik fuq il-prodott attrici kif kienet tidher fit-tikketti rregistrati numri 6091 u 9231. Il-*crest* fin-naha ta' fuq tal-pakketti hija wkoll simili hafna, l-elementi huma

pratikament l-istess: ittra wahda wahedha, kapitali, kulur id-deheb fuq sfond ahmar, taht kuruna lewn id-deheb u sorrett kollox minn zewg felini. Minnflok il-parti fejn hemm miktub *BY SPECIAL APPOINTMENT* fil-pakkett ta' l-atturi, hemm disinn li jiehu kwazi l-istess angolatura tal-faxxa dehbija li tinkludi dawn il-kliem. Anki i-naha ta' wara ta' l-istess pakketti hija kalkolatament simili.

Huwa stabilit illi l-marki ghandhom ikunu soggetti ghal komparazzjoni bejniethom *as a whole* u fil-kuntest illi fihom normalment ser jintuzaw, ghaliex, kif kien qal **Lord Ratcliffe**, *marks are remembered rather by general impressions or by some significant detail than by any photographic recollection of the whole.*²

Jejistu kazijiet fejn il-konsumatur, anki dak *average*, juza attenzjoni meqjusa sewwa u aktar mis-soltu³, bhal meta per ezempju jinxtraw karożzi jew *computers*, imma pakkett sigaretti huwa haga kompletament differenti. Ghal min ipejjep, jista' jkun haga ta' kuljum, illi sahsitra xi drabi tinxtara kuljum minghajr hafna hsieb zejzed.

L-assjem ta' l-elementi taz-zewg pakketti in ezami juri bic-car hafna illi l-marka tal-konvenuti giet studjata u maghmula apposta sabiex tgawdi mir-reputazzjoni kummercjali ta' l-atturi. Il-pakkett tas-sigaretti *Business King Size Filter* ifakkar hafna f'dak ta' l-atturi u ghalkemm naturalment mhux l-elementi kollha jqablu perfettament ma' xulxin, però l-effett finali huwa kwazi l-istess.

F'Malta, bejn l-1995 u l-1999, il-*literacy rate* ta' persuni illi ghalqu il-15-il sena huwa dak ta' 87.9%.⁴ Jigifieri ghal dan is-settur tal-popolazzjoni illi jeccedi l-wiehed minn kull ghaxra, il-prodotti huma pratikament identici, li ma kienx ghat-tipa ta' l-isem u ghall-fatt illi l-ittri mhumieq l-istess. Tezisti anki l-uzanza li wiehed jitlob biss *pakket blu* minnflok ma jitlob *pakkett Rothmans Blue*.

² *De Cordova v. Vick Chemical Co.* (1951)68, Report of Patent Cases 103,106. Kerly 16:37.

³ *Stillwater Designs and Audio Inc's. Application; Opposition of Ms Josefina Fernandez de la Fuente Abellan*, Case B7049[2000] *European Trademark Reports* 35.

⁴ Ara http://hdr.undp.org/statistics/data/cty/cty_f_MLT.html

Il-konsumatur, ukoll, joqghod fuq dik li tissejjah *l-imperfect recollection* tieghu tal-prodott, ghaliex dana rari jkun jista' jara z-zewg prodotti hdejn xulxin u jikkompara bejniethom. Jistrieħ minnflok fuq dak illi sommarjament jiftakar.⁵

Naturalment is-sigaretti, il-kwalità u it-toghma tagħhom ma jistghux jigu evalwati jew spezzjonati sakemm ma jinfetax il-pakkett. Allura l-kriterju ta' toghma li jista' jiddistingwi bejniethom ma jigix fis-seħh qabel ix-xiri.

Huwa car illi id-*distinctive and dominant components of the marks in question* illi jehtieg illi jigu ezaminati skond is-sentenza **Sabel BV vs Puma AG**, huma simili hafna bejn iz-zewg prodotti. Id-*distinctiveness* tal-marka proprjetà ta' l-atturi hija wahda qawwija ghaliex il-marka hija pratikament maghrufa mad-dinja kollha u jista' jinghad allura illi hija *highly distinctive*. F'dan ir-rigward lis-sentenza **Sabel vs Puma** tispjega illi jekk il-marka registrata l-ewwel hija *highly distinctive*, f'dak il-kaz, anki marka li tkun giet sostanzjalment modifikata tista' xorta tkun simili.⁶

L-awturi **Bently** u **Sherman** jispjegaw illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun giet *confused* jekk dina tassumi skorrettament illi hemm xi *economic connection* ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti,⁷ per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew *licencee* ta' l-ohra.

Tinhtieg ukoll il-*probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku*, li trid tkun haga ovvja u cara li hemm possibilità kbira li ser tigi, allura *probabbiltà* u mhux *possibilità*.⁸ F'dan il-kaz ma hemmx evidenza ta' persuni illi sfaw konfuzi mill-marka tal-konvenuti, ghaliex is-sigaretti *Business* ma humiex kummercjati fis-suq lokali. In-nuqqas ta' evidenza ta' konfuzjoni li effettivament digà

⁵ *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen handel BV*, C-342/97[1999] 2 *Commonwealth Market Law Reports* 1343, 1358-9

⁶ *Intellectual property Law* ta' Lionel Bently u Brad Sherman, Oxford University Press, 2001, p. 820.

⁷ *Canon Kabushiki Kaisha, Japan v. Metro-Goldwyn-Mayer*, Case C-39/97[1999]

1 *Commonwealth Markets Law Reports* 77,95.

⁸ *Ravenhead Brick Co. v. Ruabon* (1937), Report of Patent Cases, 341,349.

sehhet ma jfissirx illi l-atturi ma jistghux jippromwovu l-azzjoni taghhom ghaliex kif qal **Millet LJ** f' **The European v. The Economist Newspaper**⁹, *‘the absence of evidence of actual confusion is rarely significant, especially in a trade mark case where it may be due to differences extraneous to the plaintiff’s registered trademark’*. Dana jinkludi kazijiet fejn il-kondizzjonijiet tas-suq ikunu tali illi huwa mprobabbli illi jkun hemm sitwazzjonijiet fejn il-marki jigu jidhru flimkien minhabba fatti, bhal dawk tal-prezenti, fejn il-prodotti tal-konvenuti ma jkunux qeghdin jinbieghu direttament fis-suq Malti. Dana, naturalment, ma jfissirx illi titnaqqas b'tali mod il-probabbilita' ta' konfuzjoni bejniethom f'kaz illi kellhom jiltaqghu.

Tenut kont ta' dan kollu, il-Qorti hi tal-fehma illi r-registrazzjoni tat-trademark numru 35409 f'isem il-konvenuti saret ghal marka illi tirrizulta simili ghal *trademark* precedenti u li hija registrata dwar oggetti simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti proprjeta' ta' l-atturi hija protetta, u ghalhekk tezisti probabbilita' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku.

Billi jissussitu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6 (2) tal-Kap 416 u li jidher car illi l-atturi qatt ma taw il-kunsens taghhom ghar-registrazzjoni tal-marka tal-konvenuti, din it-*trademark* ghandha tigi ddikjarata nvalida.

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi,
Il-Qorti **tiddecidi** billi,
tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut Dottor Joseph P. Bonnici bhala kuratur deputat sabiex jirrappresenta lis-socjeta' Tetrakraz S.A.,
tilqa' it-talba attrici, u
tiddikjara ai termini tas-subartikolu 43(2)(a) tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap 416) ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 35409 “BUSINESS KING SIZE” (tikketta) bhala

⁹ *Fleet Street Reports*, 283.

Kopja Informali ta' Sentenza

invalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-artikolu 6 subartikolu 2 ta' l-istess att, bl-ispejjez kontra l-konvenut nomine.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----