MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tat-13 ta' Novembru, 2006

Citazzjoni Numru. 491/2003

L-Avukat Dottor Clarence Busuttil ghan-nom u in rapprezentanza ta' Altria Group, inc
vs
Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali u ghal kull interess li jista' jkollhom CSB Holdings Limited

Il-Qorti,

A. CITAZZJONI:
Rat ic-citazzjoni tal-attur nomine li biha ppremetta:

Illi l-konvenut kien ta avviz a bazi ta' l-Artikolu 87 tal-Industrial Property (Protection) Ordinance kif kienet giet ippublikata fil-harga tal-Gazzetta tal-Gvern tat-22 ta' Frar, 2003 li kellu l-intenzjoni li jirregistra l-marka ALTRIA li kienet iggib in-numru 035779 li ghaliha kienu applikaw CSB Holdings Limited ta' 14/19, Strait Street, Valletta, Malta fid-19 ta' Frar, 2002 ghal dawk l-oggetti kollha indikati fil-Klassi 32;

Illi l-attur kien Altria Group, Inc ta' 800 Westchester Avenue, Rye Brook, N.Y. 10573, New York, United States of America li kienet il- 'mother company' ta' 'multi-national corporations' bhal 'tobacco giants' Philip Morris USA Inc. u Philip Morris International kif ukoll 'world food manufacturing leaders' Kraft Foods North America Inc u Kraft Foods International Inc, kif ukoll tal-kumpannija li tipproduci l-iktar birra popolari tal-America Miller Brewing Company;

Illi dawn is-sussidjarji tal-Altria Group p.l.c. kienu jimmanifatturaw varjeta` enormi ta' prodotti li jinsabu fl-International Class 32 u kienu hallsu u kienu qeghdin ihallsu fondi enormi tista' tghid kuljum sabiex jaghmlu promozzjoni tal-'corporate name' taghhom mal- pubbliku fid-dinja kollha. Fil- fatt, meta kienu bidlu isimhom u saru Altria Group, Inc. huma kienu hargu avvizi apposta u l-ewwel li kienu annunzjaw dina l-bidla kienet fil-15 ta' Novembru, 2001 u kienu hargu stqarrija lill-pubbliku liema avviz gie anness mac-citazzjoni u mmarkat bhala Dokument 'A' liema avviz kien inghata prominenza f'varjeta` ta' gazzetti prominenti u l-istess avviz kien featured fuq il-'website' tal-Philip Morris Companies, Inc;

Illi kienet inghatat hafna pubblicita` lill-isem Altria Group Inc. billi saru kampanji pubblicitarji kbar fuq kull tip ta' mezz ta' pubblicita` immaginabbli. Illi kienu gew ippublikati diversi artikoli fuq magazines globali u finanzjarji fosthom USA Today, Time Magazine, The Economist, Bloomberg Markets Business Week, Fortune Magazine, Forbes Magazine, Harvard Business Review u Business Week fost hafna u hafna ohrajn;

Illi kienu nkitbu artikoli u saru avvizi f'diversi gazzetti bhal Washington Post, Financial Times u The Tribune fost hafna u hafna ohrajn. Dawn kienu gazzetti li jinqraw hawn Malta u fil-fatt l-'average circulation' tal-Financial Times go Malta kien 232 kopji kuljum kif kien jirrizulta mid-Dokument B anness mac-citazzjoni. Pero` dan mhux biss, kienu saru riferenzi ghall-isem il-gdid tal- Group fuq hafna stazzjonijiet tat-televizjom fosthom xejn anqas minn ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC u hafna u hafna ohrajn;

Illi Altria Group Inc. permezz tal-kumpanniji taghhom kien thallas eluf kbar fil-fatt miljuni ta' liri kull sena sabiex izomm l-istandards tal-prodotti taghhom u fuq kontrolli ta' kwalita` tal-prodotti taghhom sija fil-kontenut kif ukoll fl-apparenza tal-istess prodotti;

Illi min-naha l-ohra CSB Holdings Limited kienet kumpannija registrata Malta (C7506) fis-27 ta' Gunju, 1985 li kellha kapital azzjonarju ta' sittax-il elf u hames mitt lira Maltija (LM16,500) li skond l-'Object Clauses' skond il-Memorandum and Articles of Association tal-istess Kumpannija ma kien hemm xejn li tippermetti lill-istess kumpannija li tipproduci dawk l-oggetti li kienet qeghda titlob ir-registrazzjoni ghaliha u fil-fatt meta wiehed jifli l-website tal-istess konvenut CSB Holdings Limited malajr jinduna li l-kumpannija hija wahda li kienet toffri servizzji ta' konsulenza u sahansitra registrazzjoni ta' trademarks u ghalhekk ma kien jirrizulta xejn fil-kamp tal-manifattura;

Illi fl-applikazzjoni taghhom CSB Holdings Limited kienu ddikjaraw is-segwenti:
'The trademark is being used by the applicant or with his or her consent, relation to the goods or services stated, or there is bona fidae intention that will be used.'

Illi kien jidher bic-car li l-kumpannija CSB Holdings Limited la ma kienet qed tuza u lanqas kellha l-intenzjoni li tuza l-istess marka ALTRIA fuq il-prodotti klassifikati u elenkati fil-Klassi Internazzjonali 32;

Illi kienet tidher bic-car li CSB Holdings Limited kienu applikaw ghall-marka ALTRIA in mala fede ghall-iskop uniku li japprofittaw mill-pubblicita` li kienet u kien ghadhu jaghmel l-attur kif ukoll sabiex jiehu xi beneficcju mhux lecitu minn din ir-registrazzjoni;

L-attur nomine talab lill-Qorti:

1. Tordna li tigi invalidata r-registrazzjoni li ggib in-numru 035779 tad-19 ta' Frar 2002 f'isem CSB Holdings Limited.

Bl- ispejjez kontra l-konvenuti li gew ingunti ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti, il-lista tax-xhieda, u d-dokumenti prezentati mill-attur nomine.

B. ECCEZZJONIJIET:
Rat in-nota ta’ eccezzjonijiet ta’ CSB Holdings Ltd. li biha eccepiet:

1. Illi fl-ewwel lok kellha ssir il-prova tal-mandat tal-attur.

2. Illi t-talbiet attrici kienu infondati fil-fatt u fid-dritt u kellhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-istess attur nomine, u dana stante li ma kien hemm ebda mala fede da parti tas-socjeta` konvenuta meta rregistrat il-marka “ALTRIA”.

3. Illi kellha ssir prova da parti tas-socjeta` Altria Group Inc. li hija kellha prodotti fis-suq u fl-istess klassi bl-isem “ALTRIA”.

4. Illi s-socjeta` Altria Group Inc. kienet biss holding company, u ma kienet taghmel ebda negozju u ghalhekk ma kenitx tista’ titlob illi t-trademark registrata mis-socjeta` konvenuta tigi invalidata.

5. Illi s-socjeta` Altria Group Inc. ma kenitx tipproduci ebda prodott, u ghalhekk ma kellhiex dritt u anqas interess li titlob li tigi invalidata t-trademark proprjeta` tas-socjeta` konvenuta.

6. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u l-lista tax-xhieda prezentati mis-socjeta` konvenuta CSB Holdings Ltd.

Rat in-nota ta’ eccezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali li biha eccepixxa:

1. Illi l-prezenza tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali kienet mehtiega biss ghall-integrita` tal-gudizzju u l-ilmenti attrici aktar kienu jirrigwardaw lis-socjeta` konvenuta CSB Holdings Ltd; ghalhekk huwa kien irrimetta ruhu ghad-decizjoni ta' din il-Qorti fir-rigward tat-talba attrici salv pero` li l-provi migjuba kienu jkunu l-ahjar u sodisfacenti f'ghajnejn il-ligi.

2. Illi l-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali ma kellux ibati spejjez.

3. Salvi eccezzjoni ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u l-lista tax-xhieda tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta' G. Penn Holsenbeck li fih issemma li hu Vici President, ***Associate General Counsel*** u ***Corporate Secretary*** ta' Altria Group Inc. Hu ghandu access ghad-dokumenti kollha ta' Altria Group Inc u s-sussidjarji taghha. Kompla jghid li Altria hija l-***parent company*** ta' uhud mill-aqwa kumpaniji inkluz Philip Morris USA, Philip Morris International u Kraft Foods. Hemm 166000 persuni impjegati mal-Altria ***family of companies.***

Xehed John Richards li jahdem mal-Industrial Property Registration Directorate. Rigward ir-registrazzjoni 35779 qal li din saret fuq applikazzjoni ta' CSB Holdongs Ltd u l-applikazzjoni giet iffirmata minn Anthony Zammit. Din l-applikazzjoni kienet tinvolvi affarijiet li jinxtorbu bhal birra, minerali u ***juices***, u qal li l-marka kienet Altria. Zied jghid li Commercial Services Beurau jafhom bhala ***trade mark***

attorneys u CSB Holdings jafhom bhala applikanti ghal ***trade marks***.

Xehdet Susan Deguara li hija ***desk officer*** fir-***Registry of Companies*** u pprezentat lill-Qorti kopja tal-***Memorandum and Articles*** tas-socjeta` CSB Holdings Limited.

Xehed Anthony Zammit li qal li bhala funzjoni CSB hija li ghandha ishma f'kumpanija ohra u proprjetajiet ta' bini, dejjem immobbli. Il-proprjeta` tinkludi wkoll ***trademarks*** u l-proprjeta` ta' dawk it-***trademarks***.

Xehed Michael Zammit ***Business Development*** u ***Operations Director*** fil-kumpanija C.S.B. u qal li hu jiehu hsieb l-***operations*** tal-kumpanija. Zied jghid li Tony Zammit huwa missieru u huwa l-fundatur tal-kumpanija C.S.B. Qal li ghandhom kumpanija li hija ***holding company*** u din tiehu hsieb l-assi kollha, jigifieri zzom l-assi kollha u tiehu hsieb il-proprjeta` industrijali. Fl-1987 missieru kien biegh sehemu f'kumpanija li kienet tiehu hsieb importazzjoni ta' ***foodstuffs*** li kellu ma' hutu u hareg b'linja differenti u b'hekk imbaghad inholqot il-kumpanija C.S.B. Qal li missieru kellu jidhol f'linja ohra ta' business peress li kienu ghamlulu kundizzjoni li ma setax ikompli jaghmel ***trading*** fil-linja ta' negozju li kellu qabel ma' hutu. Din il-kundizzjoni kienet tkopri madwar tmienja jew ghaxar snin izda issa dan il-perjodu skada. Kompla jghid li missieru dejjem baqa' bil-hsieb li jerga' jibda jinnegozja fil-kamp li kien qabel fih. Peress li t-terminu li kienu imponewlu kien skada hu hareg b'isem iehor u dan biex eventwalment juzah ghal dan it-tip ta' negozju. L-isem kien Altria u dan irregistrah bhala ***trademark***. Il-kumpanija C.S.B. kienet topera wkoll bhala ***feedback information*** u allura minn analizi u studju li kien sar huma ccekkjaw jekk kienx hemm lok li jkomplu fit-tip ta' negozju li kellu qabel missieru. Huma raw li r-rizultat kien pozittiv u kienu regghu rregistraw dan l-isem biex jerga' jibda jinnegozja fil-kamp tal-***foodstuffs***. Qal li huma ghadhom ma bdewx juzaw dan l-isem bhala ***trademark***, ghaliex l-ewwel haga kienu qed jistennew it-terminu ta' zmien li ssemma qabel jiskadi, kif ukoll minhabba li peress li Malta dahlet fl-Unjoni Ewropea kienu qed jistennew biex jaraw

kif dan ser jaffetwahom fir-rigward ta' dan in-negozju, kif ukoll minhabba li nfethet il-kawza odjerna u kienu qed jistennew l-ezitu taghha.

Il-Qorti tat il-fakulta' lill-partijiet li jipprezentaw noti tal-osservazzjonijiet izda kienet biss is-socjeta` konvenuta CSB Holdings Limited li ghamlet dan.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Illi d-ditta attrici Altria Group Inc. hija ditta estera li hija ***"mother company"*** ta' korporazzjonijiet multinazzjonali, bhal perezempju Philip Morris International, Kraft Foods International Inc. fost ohrajn. Illi rrizulta li saru hafna kampaniji pubblicitarji sabiex jigi renomat l-isem ta' din id-ditta. Illi s-socjeta' konvenuta kienet applikat ghar-registrazzjoni fid-19 ta' Frar, 2002 b'applikazzjoni numru 035779 biex tigi registra l-marka ALTRIA u dan taht Class number 32, dejjem that dak provdut fl-Industrial Property (Protection) Ordinance. Ghalhekk, l-attur nomine talab li tigi invalidata r-registrazzjoni 035779 fl-isem C.S.B. Holdings Ltd.. Illi l-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali eccepixxa billi rrimetta ruhu ghad-decizjoni ta' din il-Qorti, stante li l-ilment jirrigwarda iktar lis-socjeta` C.S.B. Holdings Ltd.

Min-naha l-ohra, C.S.B. Holdings Ltd. eccepew li t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt stante li ma kien ebda ***mala fede*** da parti tas-socjeta` konvenuta meta rregistrat il-marka ALTRIA. Gie eccepit ukoll, li ghandha ssir prova da parti tas-socjeta` ALTRIA Group Inc. li hi ghandha prodotti fis-suq u fl-istess klassi bl-isem "ALTRIA". Di piu`, gie eccepit, li s-socjeta` ALTRIA Group Inc. hija biss holding company u ma taghmel ebda negozju u ghalhekk ma tistax titlob li t-trademark registrata mis-socjeta` konvenuta tigi invalidata, kif ukoll li stante li Altria Group Inc. ma tipproduci l-ebda prodott, m'ghandhiex dritt u lanqas interess li titlob li tigi invalidata t-trademark.

Il-kapitolu 416 jsemmi ir-ragunijiet ghal invalidita' ta' registrazzjoni fl-artikolu 43. Fis-subartikolu (1) tieghu dan jghid:

"(1) Ir-registrazzjoni ta' *trademark* tista' tigi dikjarata invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur ta' l-artikolu 4 jew ta' xi wahda mid-disposizzjonijiet imsemmija f'dak l-artikolu.

Meta t-*trademark* tkun giet registrata bi ksur tas-subartikolu (1)(*b*), (c) jew (*d*) ta' dak l-artikolu, din ma ghandhiex tigi dikjarata invalida jekk, b'konsegwenza ta' l-uzu li jkun sar minnha, din tkun wara r-registrazzjoni kisbet xorta distintiva ghar-rigward ta' l-oggetti jew is-servizzi li dwarhom tkun registrata.

L-artikolu 4 tal-Kap 416 jitkellem dwar ir-rifjut ta' registrazzjoni. Dan jghid:

"4. (1) Dawn li gejjin ma ghandhomx jigu registrati bhala *trademarks* -
(*a*) sinjali li ma jinkwadrawx fit-tifsira ta' *trademarks* fl-artikolu 2;

(*b*) *trademarks* li huma neqsin minn kull karattru distintiv;

(c) *trademarks* li jikkonsistu eskluzivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistghu jservu, fil-kummerc, biex ifissru ix-xorta, kwalità, skop intiz, valur, origin geografika, zmien ta' produzzjoni ta' oggetti jew ta' ghoti ta' servizzi, jew karatteristici ohrajn ta' oggetti jew servizzi;

(*d*) *trademarks* li jikkonsistu eskluzivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li saru konswetudinarji fl-ilsien mitkellem jew fl-uzanzi bonafidi u stabbiliti ta' dak il-kummerc:
Izda *trademark* ma ghandhiex tigi rifjutata milli tigi registrata minhabba fil-paragrafu (*b*), (c) jew (*d*) hawn aktar qabel jekk, qabel id-data ta' l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni, tkun fil-fatt kisbet karattru distintiv b'rizultat ta' l-uzu li jsir minnha f'Malta.

(2) Sinjal ma ghandux jigi registrat bhala *trademark* jekk ikun
eskluzivament jikkonsisti -
(*a*) fil-forma li tirrizulta mix-xorta ta' l-oggetti nfushom,

(*b*) fil-forma ta’ oggetti li tkun mehtiega biex jinkiseb rizultat tekniku, jew
(c) fil-forma li taghti valur sostantiv lill-oggtti.

(3) *Trademark* ma ghandhiex tkun registrata jekk din -
(*a*) tmur kontra *public policy* jew il-principji accettati tal-moralità, jew
(*b*) tkun ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalità jew origni geografika ta’ l-oggetti jew tas-servizz jew b’kull mod iehor li jkun.

(4) *Trademark* ma ghandhiex tigi registrata jekk jew daqskemm l-uzu taghha jkun projbit f’Malta bl-ghemil ta’ xi ligi.

(5) *Trademark* ma ghandhiex tigi registrata fil-kazijiet specifikati, jew imsemmija, fl-artikolu 5.

(6) *Trademark* ma ghandhiex tigi registrata jekk, jew daqskemm, l-applikazzjoni ssir b’malafidi.”

Issa l-attur ma semmiex specifikament taht liema artikolu qieghed jitlob li tigi invalidata r-registrazzjoni. Semma li dwar is-socjeta’ konvenuta skond l-‘Object Clauses’ skond il-Memorandum and Articles of Association tal-istess Kumpannija ma kien hemm xejn li tippermetti lill-istess kumpannija li tipproduci dawk l-oggetti li kienet qeghda titlob ir-registrazzjoni ghaliha u fil-fatt meta wiehed jifli l-website tal-istess konvenut CSB Holdings Limited malajr jinduna li l-kumpannija hija wahda li kienet toffri servizzji ta’ konsulenza u sahansitra registrazzjoni ta’ trademarks u ghalhekk ma kien jirrizulta xejn fil-kamp tal-manifattura. L-attur sostna li CSB Holdings Limited la ma kienet qed tuza u lanqas kellha l-intenzjoni li tuza l-istess marka ALTRIA fuq il-prodotti klassifikati u elenkati fil-Klassi Internazzjonali 32. Sostna li CSB Holdings Limited kienu applikaw ghal marka ALTRIA in mala fede ghall-iskop uniku li japprofittaw mill-pubblicita` li kienet u kien ghadhu jaghmel l-attur kif ukoll sabiex jiehu xi beneficcju mhux lecitu minn din ir-registrazzjoni.

Ghalhekk wiehed irid jara jekk fil-kaz in ezami hemmx elementi sufficjenti biex tigi milqugha t-talba attrici. L-invalidita’ ta’ registrazzjoni [u cioe` dak li qed jitlob l-attur] tista’ tissussiti minhabba f’li t-***trademark*** kienet registrata bi ksur ta’ xi wahda mid-disposizzjonijiet imsemmija fl-artikolu 4 li bazikament jitkellem dwar ir-rifjut ta’ registrazzjoni. Dan jghid li ma ghandhomx jigu registrati bhala ***trademarks*** - sinjali li ma jinkwadrawx fit-tifsira ta’ ***trademarks, trademarks*** li huma neqsin minn kull karattru distintiv, ***trademarks*** li jikkonsistu eskluzivament f’sinjali jew indikazzjonijiet li jistghu jservu, fil-kummerc, biex ifissru ix-xorta, kwalità, skop intiz, valur, origin geografika, zmien ta’ produzzjoni ta’ oggetti jew ta’ ghoti ta’ servizzi, jew karatteristici ohrajn ta’ oggetti jew servizzi, jew f’sinjali jew indikazzjonijiet li saru konswetudinarji fl-ilsien mitkellem jew fl-uzanzi bonafidi u stabbiliti ta’ dak il-kummerc. Ukoll ***Trademark*** ma ghandhiex tkun registrata jekk din tmur kontra ***public policy*** jew il-principji accettati tal-moralità, jew ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalità jew origni geografika ta’ l-oggetti jew tas-servizz jew b’kull mod iehor li jkun. Fl-ahhar ***Trademark*** ma ghandhiex tigi registrata jekk jew daqskemm l-uzu taghha jkun projbit f’Malta bl-ghemil ta’ xi ligi, jew jekk l-applikazzjoni ssir b’malafidi.

Minn dan jirrizultaw zewg aspetti li jridu attenzjoni partikolari – jekk ***trademark*** tkunx ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalità jew origni geografika ta’ l-oggetti jew tas-servizz, u jekk l-applikazzjoni ssir b’malafidi.

Ghalhekk wiehed irid jara xi tfisser “jekk tqarraqx bil-pubbliku”. Skond il-gurisprudenza tal-Qrati Taghna, il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta’ trade mark, hija bbazzata fuq il-principju li dan jista’ johloq konfuzjoni bejn iz-zewg Trademarks. Ghalhekk, l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni hija gustifikata. Illi gie sottolineat fil-kawza **Onor. W. Salomone noe. vs Giorgio Borg noe.** Vol IIVI pIII P.616, li l-prodotti li ghalihom ikun irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni, m’hemmx bzonn

ikunu identici ghal dawk tal-parti opposta, imma huwa bizzejjed li jkunu ***"of the same description".***

Illi gie ribadit kemm-il darba fil-gurisprudenza nostrana li:
"mhix permessa dik l-imitazzjoni li jkollha l-potenzjalita` li tinganna l-generalita` tax-xerrejja li jixtru prodotti ta' negozjant meta riedu jixtru ta' iehor."
Kif ukoll, gie ritenut:
"M'hemmx bzonn l-imitazzjoni perfetta ta' trademark, imma bizzejjed il-possibilta` tal- konfuzjoni."
(Ara **Av. Dott. Gerald Montanaro Gauci noe vs Joseph Cassar noe,** deciz mill-Qorti tal-Kummerc fl-10 ta' Ottubru 1963, **Colombus vs Lee** XXVIII – p. III, p. 1057, u **G. Vella Zarb noe vs G. Portelli et noe** deciza fit-30 ta' Gunju 1936).

Fil-kawza, **Onor. Walter Salomone noe vs Joseph Cassar noe.**deciza mill-Qorti tal-Kummerc fis-27 ta' Frar 1962 inghad:
"Meta wiehed ikun legittimament ghamel uzu minn markju distintiv fil-bejgh tal-merci tieghu, hu ghandu d-dritt li juzah esklussivament, u kwindi jimpedixxi li haddiehor jaghmel uzu mill-istess markju, jew jimitahulu b'mod li jkun jista' jgib konfuzjoni bejn il-merci spacjata taht il-markju u l-iehor. Liema dritt pero' jsehh in rigward ghall-merci ta' dak il-genru jew xorta li ghalihom wiehed ikun qieghed juza dak il-markju, jew li jkunu jidhlu fil-kummerc tieghu maghruf b'dak il-markju. Ma hemmx bzonn il-prova li fil-fatt, xi kumpraturi gew ingannati bil-markju imitat, imma hija bizzejjed imitazzjoni li tista' tinganna lill-konsumatur ta' diligenza ordinarja."

Dan il-principju gie ripetut f'diversi kawzi. Fil-kawza **Edgar Farrugia noe vs Frank Bonaci noe** deciza mill-Qorti tal-Kummerc, datata 16 ta' April 1953:
"L-element rikjest mil-ligi biex dina tistabilixxi kontraffazzjoni hu li l-attitudni tal-marka imitata li twaqqa` f'ingann dwar in-natura tal-prodotti, u ghalhekk biex ikun hemm uzurpazzjoni, hu bizzejjed li jkun hemm il-'possibilita`' ta' konfuzjoni bejn iz-zewg marki."

F'din il-kawza saret referenza wkoll ghal kawzi ohra fosthom **Page vs Tanti Bollotti,** 15 ta' Marzu 1905, u **Fleri vs Barbara ,** 16 ta' Gunju 1930 Vol XIX-I-80, u Vol. XXVII-I-924. F'dawn il-kawzi, inghad li biex ikun hemm uzurpazzjoni tal-marka ta' haddiehor hu bizzejjed li jkun hemm il-possibilta` ta' konfuzjoni bejn iz-zewg markji. In rigward ta' dan il-punt, **Vivante** qal hekk:

"Nell' apprezzare questa attitudine, il-giudice deve riflettere che anche una differrenza facilmente avvertita dai commercianti e dagli uomini non puo sfuggire ai consumatori, agli stranieri, agli inalfabeti che formano la clientela abituale di quelle merce , e deve giudicare della possibilta` che il- pubblico s'inganni sull' origine delle merce secondo la sua credulita`."
(Trattato di Diritto Commerciale, Ediz. Terra. Vol.III pag.67 no. 889).

L-awtur **Kerly,** fil-ktieb "Laws of Trademarks and Tradenames" (12th edition) ghamel referenza ghas-sentenza moghtija fil-kawza Ingliza maghrufa bhala "Pianotist" fejn inghad:
"You must take the two words. You must judge them, both by their look and by their sound. You must consider the goods to which they're to be applied . You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy these goods. Infact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must further consider what is likely to happen if each of these trademarks is used in a normal way as a trademark for the goods of the respective owners of the marks."

Fil-kaz **Av. Dott. Austin Sammut noe. vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali,** Appell Kummercjali tad-9 ta' Dicembru 1994, tittratta r-rassomiljazzjoni tal-marka.
"Biex tista' tinhalaq dina l-konfuzjoni m'hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illi mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li dan jista' jhallatr merkanzija ta' wiehed ma' tal-iehor….Ir-rassomiljanza tigi kkunsidrata mhux biss b'refernza ghall-ghajn, imma anke b'referenza ghall-widna."

(**Onor. W. Salomone noe vs Cassar,** VOL. XLVI – III-739).

F'dan il-kuntest, ta' min ighid li l-Att dwar it-Trademarks tas-sena 2000 [Kap 416], li huwa bbazat fuq il-U.K. Trademarks Act tal-1994, jiddefenixxi trademark bhala:
"kull sinjal li jista' jigi rapprezentat b'mod grafiku u li bih jistghu jintgharfu l-oggetti u s-servizz ta' xi impriza minn dawk ta' imprizi ohra. Trademark tista' b'mod partikolari tkun tikkonsisti fi kliem (inkluzi ismijiet personali), elementi figurattivi, ittri, numri jew il-forma ta' oggetti jew l-ippakkettjar taghhom."

L-Artikolu 6 ta' dan l-Att jistipula:
(1) "Trademark m'ghandhiex tkun registrata jekk din tkun identika ma' trademark precedenti u l-oggetti u s-servizzi li dwarhom issir l-applikazzjoni ghat-trademark ikunu identici ma' l-oggetti jew is-servizzi li ddwarhom it-trademark precedenti tkun protetta."

Fis-subartikolu 2, jinghad li dan japplika wkoll fejn il-markju jkun identiku ghal iehor u jkun ser jigi registrat ghal prodotti jew servizzi simili jew jekk il-markju jkun simili ghal trademark diga ezistenti, u jista' johloq konfuzjoni min-naha tal-pubbliku inkluz il-probabbilta` ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti.

F'kaz partikolari, maghruf bhala l-Muppets case, **Valletta vs Muscat Scerri et** deciza mill-Qorti tal-Appell fil-15 ta' frar 1995, il-Qorti qalet li r-reputazzjoni internazzjonali tal-attur kienet bizzejjed biex twaqqaf l-applikazzjoni tal-kummercjant lokali, u dan anke minkejja l-markju tal-attur ma kienx registrat f'Malta, u minkejja li l-prodotti in kwistjoni ma kinux jinsabu fis-suq lokali.

Il-Qrati taghna, f'hafna kazijiet, irreferew ghar-rekwizit essenzjali, li jkun hemm kompetizzjoni bejn il-prodotti taz-zewg negozjanti, u ghalhekk iridu jkunu fl-istess linja ta' negozju. Fl-istess kaz enuncjat hawn fuq, il-Qorti tal-Kummerc qalet hekk:
"L-uzu ta' trademark li tkun tixbah jew anke identika ghal dik uzata minn persuna ohra, izda ghall-merci differenti,

ma jikkostitwix vjolazzjoni ta’ drittijiet ta’ dik il-persuna l-ohra.”

Gie ribadit mill-Qorti tal-Appell:
“Ghal dak li jirrigwarda konkorrenza sleali, wiehed zgur ma jistax jitkellem fuq konkorrenza sleali meta wiehed mill-prodotti mhuwiex qieghed fuq is-suq lokali. Biex wiehed jikkokorri jrid jippartecipa.”

Il-Qorti tal-Appell kompliet:
“Fil-granet tal-lum, b’access tal-konsumatur ghall-mezzi tal-pubblicita`, bin-nefqa li ssir fil-mezzi tal-pubblicita`, gew ikkreati certu ***“brand names”*** internazzjonali li hafna komputisti jtuhom anke valur monetarju ekwivalenti bhal dak ta’ immobbli, u ta’ merkanzija li ghandhom l-istess ditti……Huwa ovvju li wara li jkunu ssieltu biex ikkreaw isem b’fama internazzjonali, huma jippruvaw juzufruwixxu l-impatt ekonomiku ta’ dan l-isem, billi jestendu l-uzu tieghu kummercjali, ghal numru ta’prodotti varji, biex b’hekk huma jiehdu l-beneficcju ta’ dak li huma jkunu fil-fatt ikkreaw.”

Ghar-rigward tal-marka ALTRIA, li giet registrata, ta’ min ighid, li fonetikament imbaghad, trattandosi tal-istess kelma, m’hemmx dubju dwar ir-rassomiljanza. Izda fil-kaz in ezami ghalkemm l-isem hu l-istess ma jistax ikun hemm il-konfuzjoni ghax ma hemmx il-produzzjoni b’dak l-isem. L-ingann ma jistax jirrizulta minhabba li ma hemmx produzzjoni ta’ oggetti jew servizzi simili. Hu veru li jista’ jinghad li persuna tista’ timmagina li hemm l-istess ditta wara z-zewg ditti, izda dan mhux dak previst mil-ligi. Mhux il-kaz li x-xerrej jigi ingannat dwar l-oggetti jew s-servizzi offerti. Ghalhekk il-Qorti ma tistax tilqa’ t-talba attrici taht dan l-aspett.

Irid issa jigi ezaminat l-aspett tal-mala fede allegat mill-attur. Fl-Att dwar it-Trademarks tas-sena 2000 [Kap 416] gie ntrodott ukoll, l-aspett tal-mala fede. L-Artikolu 7 tal-Att imbaghad, jaghti t-tifsira ta’ “trademark precedenti”, u ghalkemm l-aspett territorjali huwa evidenti matul dan l-

Att, f'dan l-artikolu tissemma l-konvenzjoni ta' Parigi, li taghti protezzjoni specjali lil certi markji.

Michael Zammit fix-xhieda tieghu stqarr li:
"ergajna rregistrajna dan l-isem biex jerga jibda jinnegozja f'dan il-kamp tal-foodstuffs." (a fol 34).

Il-mala fede trid tigi ppruvata – haga li l-attur ma ghamilx.

Hekk kif gie affermat fil-kawza **Av. Dottor Pio M. Valletta noe vs Joseph Busuttil et noe.** deciza mill-Qorti tal-Appell fid-19 ta' Novembru 2001, il-ligi thalli f'idejn il-Qorti biex tiddetermina jekk kellhiex tilqa' l-opposizzjoni ghat-talba tar-registrazzjoni, illi l-ezami li jrid isir hu li jikkunsidra l-effett tal-markju oggezzjonat fuq xerrej li jkollu fil-hsieb tieghu l-markju tal-esponent bla ma jkollu quddiemu biss il-markju oggezzjonat. (Ara wkoll, **Dr. George Vassallo noe. vs Carmel Caruana et,** Qorti tal-Kummerc fis-7 ta' Gunju 1950, u **Lilian Wayne noe. vs Kontrollur of Industrial Property,** deciza mill-Prim' Awla Qorti Civili fl-1 ta' Ottubru 1996.)

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali eccepixxa li l-prezenza tal-konvenut kienet mehtiega biss ghall-integrita` tal-gudizzju u l-ilmenti attrici aktar jirrigwardaw lis-socjeta` konvenuta CSB Holdings Ltd; ghalhekk huwa rrimetta ruhu ghad-decizjoni ta' din l- Qorti. A bazi ta' dan issolleva li ma kellux ibati spejjez. Minn dak imsemmi hawn fuq jidher li dan kollu huwa gustifikat.

Is-socjeta` konvenuta CBS Holdings Limited fl-ewwel lok eccipiet li kellha ssir il-prova tal-mandat tal-attur. Dan jirrizulta a fol 30 tal-process liema dokument pero` gie prezentat fl-1 ta' Gunju, 2004, u cioe` wara n-nota tal-eccezzjonijiet [fol16].

Sekondarjament eccepixxa li ma kien hemm ebda mala fede da parti tas-socjeta` konvenuta meta rregistrata l-marka "ALTRIA". Din l-eccezzjoni giet milqugha. Wahedha biss mhux bizzejjed biex twaqqaf il-kawza.

Fit-tielet lok is-socjeta` konvenuta sostniet li kellha ssir prova da parti tas-socjeta` Altria Group Inc. li hija kellha prodotti fis-suq u fl-istess klassi bl-isem “ALTRIA”. Dawn ma jezistux. Izda jigi notat li l-anqas is-socjeta` konvenuta ma ghandha minn dawn il-prodotti.

Dwar l-eccezzjoni li s-socjeta` Altria Group Inc. kienet biss ***holding company***, u ma kienet taghmel ebda negozju u ghalhekk ma kenitx tista’ titlob illi t-***trademark*** registrata mis-socjeta` konvenuta tigi invalidata din giet milqugha kif inghad hawn fuq.

Ghal dawn il-motivi tichad it-talba attrici.

Spejjez kontra l-attur nomine.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------