MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA

Seduta ta' l-24 ta' Novembru, 2006

Citazzjoni Numru. 1230/2005

Avukat Dottor Luigi A. Sansone (K.I. 258269M) bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera ta' nazzjonalita' taljana bl-isem ta' BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA Societa' per Azioni, socjeta' iskritta fir-registru ta' l-imprizi ta' Ruma bin-numru 05661961002, b'indirizz ta' Via Amsterdam 147,00144 Ruma, l-Italja

Vs

J.L. TOBACCO CO. LIMITED (C 9804),

Il-Qorti

Preliminari

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

Premess illi s-socjeta’ attrici hija propjetarja ta’ diversi *trademarks* fuq prodotti ta’ sigarri fosthom “TOSCANO’’, “TOSCANI,’’ “TOSCANI EXTRA VECCHI’’ u ANTICO TOSCANO’’, maghrufin ukoll lokalment u distribwiti permezz ta’ bejgh f’pajjizi varji fosthom Malta;

Premess illi dawn is-sigarri huma tal-kejl ta’ cirka sitt pulzieri kull wiehed, ghandhom zewg estremitajiet dojoq u jigu manifatturati fl-Italja esklussivament minn tabakk partikolari maghruf bhala tat-tip ‘’*Kentucky”* (maghruf ukoll bhala (“*dark fired”*), li beda jinhadem f’sigarri fir-regjun tat-Toskana fl-Italja sa minn madwar l-1815;

Premess illi mal-medda ta’ zmien, b’hila, invenzjoni, sagrificcju u promozzjoni reklamattiva da parti ta' l-awturi tas-socjeta’ attrici u sussegwentement u prezentement tas-socjeta’ attrici stess, inholqot, kibret u stabbiliet ruhha reputazzjoni b’avvjament konsiderevoli in konnessjoni ma’ *t-trademarks* “TOSCANO’’, “TOSCANI,’’ “TOSCANI EXTRA VECCHI’’ u “ANTICO TOSCANO’’ hawn qabel riferuti;

Premess illi effettivament, b’dan l-uzu kummercjali tant twil, estensiv u kontinwu tal-isem u tal-marka “TOSCANO’’ da parti ta’ l-awturi tas-socjeta’ attrici u prezentement tas-socjeta’ attrici stess fuq dawn is-sigarri manifatturati minnha fl-Italja esklussivament minn tabakk partikolari maghruf bhala tat-tip “*Kentucky*’’ (maghruf ukoll bhala *“dark fired”*), tali marka tikkonsisti f’desinjazzjoni li mal-medda taz-zmien akkwizixxiet tifsir sekondarju fis-sens li tiddentifika dak li konsumatur ta’ prodotti ta’ dan il-generu jifhem b’sigarri ta’ dan it-tip;

Premess illi ghaldaqstant is-socjeta’ attrici, bhala propjetarja ta’ *t-trademarks* “TOSCANO’’, “TOSCANI,’’ “TOSCANI EXTRA VECCHI’’ u “ANTICO TOSCANO’’, u li ghandhom jedd ghal protezzjoni taht il-Konvenzjoni ta’ Parigi ta’ l-20 ta’ Marzu 1883 (hekk kif emendata sussegwentement) bhala *trademarks* maghrufa, ghandha jedd li zzomm b’inibizzjoni l-uzu f’Malta ta’ *trademark* li jkun, jew li jkollu l-parti essenzjali tieghu, identiku jew

jixxiebah mal-markji taghha, ghar-rigward ta’ oggetti identici, meta l-uzu x’aktarx li jaghti lok ghal konfuzjoni;

Premess illi f’Malta, s-socjeta’ konvenuta qed timmanifattura u tiddistribwixxi permezz ta’ bejgh sigarri gewwa pakketti li fihom *trademark* konsistenti fi – jew inkorporanti b’mod prominenti – il-kelma “TOSCANI’’, liema pakketti bdew jigu spaccati b’libsa *(get up)* gdida sa mill-2004;

Premess illi noltre, dawn il-prodotti tas-socjeta’ konvenuta mhumiex tal-kejl ta’ cirka sitt pulzieri kull sigarru izda huma ta’ kejl ta’ cirka tlett pulzieri u nofs kull sigarru, ma jigux immanifatturati esklussivament minn tabakk tat-tip “*Kentucky” / “dark fired”* izda jigu mmanifatturati minn tahlita ta’ tabakkijiet b’tabakki ohrajn li jiddominaw, u m’ghandhomx zewg estremitajiet dojoq izda estremita’ wahda biss dejqa, dan kollu kuntrarjament ghal dak li jikkaratterizza s-sigarri tas-socjeta’ attrici hawn qabel indikati;

Premess illi b’hekk is-socjeta’ konvenuta qed taghmel uzu ta’ *trademark* li l-parti essenzjali tieghu u cioe’ “TOSCANI’’, huwa identiku jew jixxiebah mal-markji “TOSCANO’’, “TOSCANI,’’ “TOSCANI EXTRA VECCHI’’ u “ANTICO TOSCANO’’ u tas-socjeta’ attrici , ghar-rigward ta’ oggetti identici u cioe’ sigarri, u tali uzu li qed isir fil-kummerc ta’ sigarri da parti tas-socjeta’ konvenuta, x’aktarx li jaghti lok ghal konfuzjoni;

Premess illi s-socjeta’ attrici ghandha kull interess li tistitwixxi dawn il-proceduri gudizzjarji, stante li altrimenti ikun qed isehh *dilution* tat-terminu “TOSCANI’’ a pregudizzju tal-jeddijiet tal-istess socjeta’ attrici fuq it-termini “TOSCANO’’, u “TOSCANI,’’ bhala *trademarks,* kemm wahedhom u kif ukoll formanti parti mill-markji l-ohra taghha gja’ qabel indikati “ANTICO TOSCANO’’ u “TOSCANI EXTRA VECCHI’’ rispettivament;

Premess illi ghaldaqstant, l-azzjonijiet tas-socjeta’ konvenuta jiksru d-dispozizzjonijiet tal-artiklu 50(2) ta’ l-Att ta’ l-2000 dwar it-*Trademarks,* Kapitlu 416 tal-Edizzjoni

Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta u huma sanzjonabbli skond dik l-istess dispozizzjoni ta’ ligi;

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

(1) tiddikjara li t-*trademark* konsistententi fi – jew inkorporanti b’mod prominenti – il-kelma “TOSCANI’’, hekk kif uzata f’Malta mis-socjeta’ konventa, jikkontravvjeni d-drittijiet tas-socjeta’ attrici; u

(2) tordna z-zamma ta’ tali uzu f’Malta, permezz ta’ inibizzjoni fil-konfront tas--socjeta’ konvenuta ghal dan l-iskop, u dan skond l-artiklu 50(2) tal-Kapitlu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta.

Bl-ispejjez kollha 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-kumpanija konvenuta** a fol. 31 tal-process fejn eccepiet:

1. Illi minghajr pregudizzju ghall-eccezzjoniet l-ohra, l-azzjoni attrici hija preskritta bl-gheluq ta’ hames snin ghat-tenur tal-artikolu 88 tal-Att dwar *It-Trademarks* (Kap. 416 tal-Ligijiet ta’ Malta);

2. Illi minghajr pregudizzju ghall-eccezzjoniet l-ohra, l-kumpanija attrici trid tipprova l-elementi kollha rikjesti mill-artikolu 50 tal-Att dwar it-*Trademarks* inkluz li l-kelma “toscano’’ jew il-plural “toscani’’ huma *trademarks* skond l-istess Att, li *data ma non concesso* li huma *trademarks,* li bhali tali jappartjenu lill-kumpanija attrici u ghandhom jedd ghal protezzjoni taht il-Konvenzjoni ta’ Parigi ghall-Protezzjoni tal-Propjeta’ Industrijali ta’ l-20 ta’ Marzu 1883;

3. Illi minghajr pregudizzju ghall-eccezzjoniet l-ohra, l-azzjoni attrici hija nfondata fil fatt u fid-dritt stante li ma huwiex minnu li l-kumpanija attrici hija l-propjetarja ta’

trademark li tikkonsisti fil-kelma “toscano’’ jew il-plural “toscani’’ jew li taghti lill-kumpanija attrici l-uzu esklussiv tal-imsemmija kliem;

4. Illi minghajr pregudizzju ghall-eccezzjoniet l-ohra, l-azzjoni attrici hija nfondata fil fatt u fid-dritt stante li “toscano’’ jew il-plural “toscani’’ huma kliem li, fis-suq tas-sigarri, jindikaw tip ta’ sigarru (kif infatti huwa ammess fl-ahhar linja tar-raba’ premessa tac-citazzjoni attrici) u l-artikolu 50 tal-Att dwar it-*Trademarks,* li fuqu hija bbazata l-azzjoni attrici, *expressis verbis* hija ntiza li tipprotegi *trademarks* u mhux kliem li jiddiskrivu tipi ta’ prodotti jew servizzi;

5. Illi minghajr pregudizzju ghall-eccezzjoniet l-ohra, l-azzjoni attrici hija nfondata fil fatt u fid-dritt stante li japplika d-dispost tal-artikolu 50 (3) tal-Att dwar it-*Trademarks.*

6. Illi minghajr pregudizzju ghall-eccezzjoniet l-ohra, l-azzjoni attrici hija nfondata fil fatt u fid-dritt stante li l-kumpanija konvenuta ilha taghmel uzu ghal hafna snin mill-kelma “Toscano’’ u mill-plural “Toscani’’ a rigward ta’ sigarri manifatturati u spaccjati minnha u, ghaldaqstant, is-socjeta’ attrici ma tistax issa topponi l-uzu mill-kumpanija konvenuta ta’ dawn il-kliem.

Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezibiti;

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Semghet lill Avukati difensuri jittrattaw l-ewwel eccezzjoni;

Provi

L-attur noe xehed li s-socjeta’ konvenuta fit-2004 bdiet tispaccja l-prodotti taghha f’pakkett differenti mill pakett li kienet tuza qabel. Il-kawza saret specifikatament u limitatament ghal uzu attwali tal-prodott tas-socjeta’ konvenuta liema uzu imur lura ghal Mejju 2004.

Il-kumpanija konvenuta tghid li kienet xtrat il-fabbrika minghand Combined Industries Ltd li kienet tal-familja u dawn kien ilhom seba' generazzjonijiet jahdmu dawn is-sigarri bhala Toscani Type. Fin 1988 huma hadu l-fabbrika u bdew jahdmu taht l-isem JL Tobacco Co Ltd u hargu il-pakkett JL Toscani . Imbaghad f'Mejju 2004 meta Malta dahlet fl-Unjoni Ewropeja kienu hargu pakkett gdid bl-istess isem. DokJL1 u JL 2.

Kontestazzjoni

Is-socjeta' konventa qed teccepixxi l-preskrizzjoni ta' hames snin a tenur ta' l-artikolu 88 tal-Kap 416.

L-attur noe qed jissottometti li l-pakkett ezibit Dok JL1 kien jintuza sa minn 1988 mentri l-pakkett tip JL2 beda jintuza fit-2004. Il-kawza saret minhabba l-pakkett il-gdid u mhux minhabba l-pakkett antik. Huwa qed jattakka l-uzu tal-kelma Toscano/i fuq il-pakkett il-gdid. Hu jikkontendi li l-artikolu 88(1) tal-Kap 416 gie in vigore fl-1 ta' Jannar 2001 u l-kawza giet prezentata fit-28 ta' Dicembru 2004 ghalhekk entro il-hames snin. Inoltre t-terminu ghandu jigi kalkolat minn meta l-pakkett il-gdid beda jigi spaccjat f'Mejju 2004. Finalment l-attur noe ssottometta li taht il-Ligi antika dwar it-trademarks (Kap 29) ma kienx hemm artikolu simili ghal artikolu 88 tal-Kap 416 ghalhekk kwalunkwe terminu li hemm jibda minn meta dahlet il-ligi fit-2001.

Min-naha l-ohra s-socjeta' konvenuta qed tikkontendi li l-kawza ma saritx ghax kien qed jigi spaccjat pakkett gdid minnha, imma, kif jirrizulta mill-istess premessi tac-citazzjoni u talba ta' l-attur noe, dak li qed jigi attakkat hu l-uzu tal-kelma Toscano/i mis-socjeta' konvenuta. Ghalhekk il-preskrizzjoni li wiehed ghandu jara hija dik fil-konfront tal-uzu tal-kelma Toscano/i u mhux ta' meta gie spaccjat il-pakkett gdid. Kwantu ghall eccezzjoni dwar preskrizzjoni, s-socjeta' konvenuta tissottometti li skond l-artikolu 50(3) tal-Kap 416 ebda haga fis-subartikolu (2) ma ghandha tolqot it-tkomplija ta' xi uzu bonafidi ta' *trademark* li jkun inbeda qabel id-dhul fis-sehh ta' dak l-

artikolu, ghalhekk ghandu jinghad iz-zmien ta’ l-uzu tal-kelma Toscano/i li sar qabel it 2004 u cjoe minn 1988.

Konsiderazzjonijiet

Illi l-azzjoni promossa mill-attur nomine hija bazata fuq l-artikolu 50(2) tal-Kap 416 tal-Ligijiet ta’ Malta. Dan l-artikolu jipprovvdi li :

Bla hsara ghad-disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 44, il-proprjetarju ta’ *trademark* li jkollha jedd ghal protezzjoni taht il-Konvenzjoni ta’ Parigi bhala *trademark* maghrufa jkollu jedd izomm b’inibizzjoni l-uzu f’Malta ta’ *trademark* li tkun, jew li jkollha l-parti essenzjali taghha, identika jew tixxiebah mal-marka tieghu, ghar-rigward ta’ oggetti jew servizzi identici jew li jixxiebhu, meta l-uzu x’aktarx li jaghti lok ghal konfuzjoni.

Fit-talba tieghu l-attur noe ppremetta illi l-azzjonijiet tas-socjeta’ konvenuta jiksru d-dispozizzjonijiet tal-artiklu 50(2) ta’ l-Att ta’ l-2000 dwar it-*Trademarks,* Kapitlu 416 u talab li l-Qorti tiddikjara li t-*trademark* konsistententi fi – jew inkorporati b’mod prominenti – il-kelma “TOSCANI’’, jikkontravvjeni d-drittijiet tas-socjeta’ attrici.

L-azzjoni attrici hija mibnija fuq il-kontestazzjoni li huma ilhom zmien juzaw *t-trademarks* “TOSCANO’’, “TOSCANI,’’ “TOSCANI EXTRA VECCHI’’ u “ANTICO TOSCANO’’ u li hi ghandha kull interess li tistitwixxi dawn il-proceduri gudizzjarji stante li altrimenti ikun qed isehh *dilution* tat-terminu TOSCANO/I a pregudizzju tal-jeddijiet tas-socjeta’ attrici.

Ghalhekk it-talba ta’ attur noe kif imposta fic-citazzjoni ma tirrigwardax l-uzu tal-pakkett jew tal *get up* gdid li deher fit- 2004 imma fuq l-uzu tal-kelma Toscano/i mis-socjeta’ konvenuta.

Is-socjeta’ konvenuta tat l-eccezzjoni tal- preskrizzjoni bl-eghluq ta’ hames snin a tenur ta’ l-artikkolu 88 tal-kap 416 billi qed issostni li ilha tuza dan il-kliem minn 1988. Dan l-artikolu jipprovvdi li azzjonijiet civili taht dan l-Att jaqghu

bi preskrizzjoni bl-gheluq ta’ hames snin f’kull kaz fejn ma jkunx xort’ohra stabbilit f’dan l-Att xi perjodu iehor li fih jistghu jinbdew dawk l-azzjonijiet. Is-socjeta’ konvenuta tikkontendi li fil-kaz in ezami dan l-artikolu hu applikabbli meta jigi abbinat mas-sub-artikolu 3 tal artikolu 50 tal-Kap 416 u t-terminu ta’ hames snin japplika anke ghal dawk it-*trademarks* li kienu qed jintuzaw qabel is-sena 2001 id-data meta dahal in vigore il-Kap 416, li huma koperti bl-artikolu 50(3) tal-Kap 416.

L-artikolu 50(3) jipprovvdi li ebda haga fis-subartikolu (2) ma ghandha tolqot it-tkomplija ta’ xi uzu bonafidi ta’ *trademark* li jkun inbeda qabel id-dhul fis-sehh ta’ dak l-artikolu. L-artikolu 50(2) jitkellem dwar id-dritt li ghandu proprejtarju ta’ *trademark* li jzomm b’inibizzjoni uzu f’Malta ta’ *trademark* ohra f’certi cirkostanzi, ghalhekk is-subartikolu (3) hu intiz biex ikopri *trademarks* li kienu qed jintuzaw bonafede qabel dahal fis-sehh tal-Kap 416 u ghalhekk m’ghandhomx jittiehdu azzjonijiet fil-konfront taghhom taht l-artikolu 50(2).

Is-socjeta’ konvenuta tirritjeni li hi lha tuza t-*trademark* taghha minn 1988 u li l-bonafede hija prezunta bil-ligi. Il-Qorti tirrileva li dina l-presunzjoni hija *juris tantum* u tista tigi ribattuta. Biex il-Qorti tiddeciedi jekk kienx qed isir uzu bonafide mis-socjeta’ konvenuta tat-*trademark* taghha, hi bil-fors trid tidhol fil-mertu tal-kawza, u f’dan l-istadju l-mertu ghadu ma giex trattat u lanqas ingabu provi dwaru.

Decizjoni

Ghalhekk il-Qorti tiddeciedi illi f’dan l-istadju ghadu prematur li tigi deciza l-eccezzjoni dwar il-preskrizzjoni u din ghandha tigi deciza flimkien mal-mertu.

< Sentenza In Parte >

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