MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tas-26 ta' Novembru, 2009

Citazzjoni Numru. 725/2008

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' CONSITEX S.A., socjeta` estera ta' nazzjonalita` Svizzera.

vs.

Joseph Borg detentur tal-karta tal-identita` numru 9260 ittra "M".

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors ta' Dr. Luigi A Sansone bhala mandatarju specjali ta' CONSITEX socjeta` estera ta' nazzjonalita` Svizzera datat 18 ta' Lulju 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

Illi s-socjeta` attrici attrici Consitex S.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti tal-fashion house famuza ERMENEGILDO ZEGNA/ZEGNA, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha.

Illi fost ohrajn fil-fatt, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati b'effett f’Malta mill-1 ta' Mejju 2004 korrispondenti mad-data ta' shubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, rispettivament it-*trademarks* Komunitarji (CTM) bin-numri 002516524 - ERMENEGILDO ZEGNA u 0001436708 - Zegna (figurattiva), u dan dwar prodotti ta' Ibies u - fil-kaz tat-*trademark* Komunitarju ERMENEGILDO ZEGNA - servizzi fosthom dawk ta' *wholesale* u *retail* li jaqghu fi klassi 35 tat-Trattat Internazzjonali maghruf bhala n-*Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* tal-15 ta' Gunju 1957 (hekk kif sussegwentement rivedut f’Stokkolma fl-14 ta' Lulju 1967 u f’Ginevra fit-13 ta' Mejju 1997 u emendat fit-28 ta' Settembru 1979).

Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, s-socjeta' attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha.

Illi b'effett mid-9 ta' Awwissu tal-2006 il-konvenut, li jopera hanut ta' accessorji ta' hwejjeg bl-isem ta' *Zenya Accessory World* gewwa *Level 0*, The Plaza Shopping Centre, fi Triq Bisazza, Sliema, Malta u li b'ittra datata 25 ta' Lulju 2006 kien gie formalment interpellat mis-socjeta' attrici sabiex jieqaf u jiddezisti minnufih minn kull forma ta' uzu fil-kummerc tas-sinjal Zenya, irregistra f’ismu *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 45392 konsistenti f’tikketta li fiha l-kelma "Zenya" rapprezentata b'mod figurattiv bhala l-element centrali, kif ukoll il-kliem "*accessory*" u "*world*" miktubin b'karattri zghar tahtha u registrati minghajr dritt ta' esklussivita', u din ir-registrazzjoni saret fi klassi 35 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi, dwar *“the bringing*

together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase these goods in an accessory shop; selling costume jewellery, bags, belts, hats, accessories, scarfs and other clothing, tights, sunglasses, watches, and other items usually sold in such a shop, all items are female accessories".

Illi bhala raguni assoluta, l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "*Zenya accessory world*" saret b'malafidi u bi skop uniku u cioe' dak li permezz tieghu l-konvenut jipprova jssahhah u jibni fuq it-tezi legalment infondata tieghu li hija dik li l-pretensjonijiet attrici huma skont huwa legalment infondati ghar-raguni ta' dissimilarita' fl-isferi ta' negozju bejn il-partijiet peress li huwa jopera biss fil-kamp tal-moda tan-nisa filwaqt li s-socjeta' attrici topera biss fil-kamp tal-moda tal-irgiel. Evidenza ta' dan johrog, fost ohrajn, mill-kontenut ta' kontroprotest gudizzjarju prezentat minnu fis-16 ta' Ottubru 2007 wara protest gudizzjarju kontrih minn naha tas-socjeta' attrici fil-5 ta' Ottubru 2007. Effettivament allura, ir-registrazzjoni mertu tal-vertenza saret bi ksur tal-**artikolu 4 (6) tal-Att tal-2000 dwar it-*Trademarks*, Kapitlu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta.**

Illi *inoltre*, fil-fatt u bhala raguni assoluta ohra, it-*trademark* numru 45392 "*Zenya accessory world*" hija ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx tqarraq bil-pubbliku, u dan imur kontra d-disposizzjonijiet tal-**artikolu 4 (3) (b)** tal-istess **Kap. 416**.

Illi apparti dan kollu, bhala raguni relattiva t-*trademark* numru 45392 "Zenya accessory world" tinsab registrata dwar servizzi identici minn fost dawk li dwarhom it-*trademark* Komunitarju (CTM) numru 002516524 - ERMENEGILDO ZEGNA tinsab protetta u nfurzabbli bis-sahha tad-disposizzjonijiet relattivi (fosthom l-**artikolu 9. 1**) tal-*Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark* applikabbli f'Malta b'effett mill-1 ta' Mejju 2004 u nfurzabbli konsegwentement bhala "*trademark* mhux registrata" (taht il-**Kap. 416**) u bhala

"dritt precedenti" (*stante* li l-istess socjeta' attrici tista' ma thallix li jsir uzu tat-*trademark* numru 45392 "Zenya **ACCESSORY WORLD**"). B'hekk, ir-registrazzjoni mertu tal-vertenza saret bi ksur ukoll tal-**artikolu 6 (4) (a)** u **(b)** tal-istess **Kap. 416**.

Illi s-socjeta' attrici ghandha kull interess li tippromwovi din il-kawza, u dan sabiex jigu salvagwardjati u nfurzati d-drittijiet taghha.

Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Illi ghalhekk l-istess atturi talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (1) tal-Att dwar it**-*Trademarks*, ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "Zenya Accessory world" bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 4 (6**) **tal-istess Att.**

2. Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (1)** tal**-Att dwar it-*Trademarks***, ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "Zenya accessory world" bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 4 (3) (b)** tal-istess Att.

3. Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (2) (b)** tal-Att dwar it-*Trademarks*, ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "Zenya **ACCESSORY WORLD**" bhala invalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 6 (4) (a) u (b) tal-istess Att.**

Bl-ispejjez kontra l-konvenut li jibqa' minn issa ngunt ghas-subizzjoni tieghu.

Rat il-lista tax-xhieda u dokument esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok "H" a fol. 3 sa fol 41 tal-process.

Rat li dan ir-rikors kien appuntat ghas-smigh ghas-seduta tat-12 ta' Novembru 2008.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenut Joseph Borg datata 7 ta' Novembru 2008 a fol. 49 tal-process fejn eccepixxa:-

1. Illi huwa assolutament michud illi t-*trademark* registrata mill-esponenti bin-numru 45392 ghal "Zenya **ACCESSORY WORLD** " saret b'*malafede* kif allegat u mhux minnu li l-*trademark* hija invalida ghaliex tivvjola l-**artikoli 4 (6)** u **43 (1) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet**;

2. Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, huwa assolutament mhux minnu illi t-*trademark* registrata mill-eccippjent bin-numru 45392 bhala "Zenya **ACCESSORY WORLD** " b'xi mod tqarraq bil-pubbliku dwar ix-xorta, kwalita' jew origini geografika tal-oggetti jew tas-servizzi u ma hemm assolutament l-ebda invalidita' fit-termini tal-**artikoli 4 (3) (b)** u **43 (1) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet.**

3. Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, mhux minnu li fid-data tar-registrazzjoni tal-imsemmija *trademark*, kienet protetta xi *trademark* ohra mhux registrata u/jew xi sinjal iehor li jintuza fil-kummerc u/jew xi dritt precedenti kif vantat mill-attur *nomine*, u ma hemm assolutament l-ebda invalidita` fit-termini tal-**artikoli 6 (4) (a)** u **(b)** u **43 (2) (b) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta.**

4. Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, f' dan il-kaz, il-konfront li l-attur *nomine* qed jaghmel huwa bejn it-*trademark* tieghu "Ermenegildo Zegna" u dik tal-esponenti "Zenya **ACCESSORY WORLD** " li bl-ebda mod ma huma identici jew simili kif allegat mill-attur *nomine*.

5. Illi minkejja li l-attur *nomine* ilu 'l fuq minn sentejn jintima lill-esponenti u jimputa konkorrenza zlejali qabel il-prezentata ta' din ic-citazzjoni, l-istess attur *nomine* ma ghamel assolutament xejn f'dawn is-sentejn biex imexxi 'l quddiem l-allegazzjonijiet tieghu.

6. Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, minbarra li z-zewg *trademarks* ma jistghu bl-ebda mod iqarrqu bil-pubbliku kif allegat *stante* li la huma identici jew simili, lanqas il-linja tal-kummerc tal-attur *nomine* ma hija l-istess bhal dik tal-eccippjent konvenut. Infatti, filwaqt li l-prodotti tal-attur *nomine* huma esklussivament ghas-suq ta' abbiljament maskili, dawk tal-konvenut esponent huma esklussivament accessorji tal-hwejjeg tan-nisa u ghalhekk il-genere tan-negozju la huwa identiku u lanqas simili u l-attur *nomine* ma jikkumercjax fl-istess sfera ta' kummerc bhal dak tal-konvenut. Ta' min jghid illi "Zenya" huwa isem (*proper name*) ta' mara u huma diversi nisa li ghandhom dan l-isem.

7. Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, kuntrarjament ghal dak li l-attur *nomine* jipprova jipprospetta, ma jezistix ix-xebh fonetiku li jillanja minnu l-istess attur *nomine*. Infatti, jigi ribadit illi biex jezisti xebh fonetiku, wiehed irid bilfors ihares il-kelma kif tinqara f'kull *area* geografika partikolari u dan fuq l-iskorta tal-principju addottat mill-gurisprudenza li fir-rigward ta' vjolazzjoni ta' *trademark*, wiehed irid jara kif jista' jsehh fl-istess *area* geografika. Jigi umilment sottomess illi biex jinghata ezempju l-ittri 'gn' fil-kelma 'zegna' kif jinqraw f'pajjiz partikulari ma ghandhomx l-istess qari bhal ittri 'ny' fil-kelma 'zenya'. Infatti l-qari taz-zewg ittri 'gn' ad ezempju fl-Italia m'ghandux l-istess qari ghall-ittri 'ny' u dan ghax wara kollox l-ittra 'y' ma tezistix f'dan il-pajjiz. Similment jekk wiehed ihares xi tkun is-sitwazzjoni fir-Renju Unit l-ittri 'gn' certament hemmhekk mhux ser jinqraw bl-istess mod bhal ittri 'ny'. Fl-isfera lokali mbaghad huwa car illi l-qari tal-ittri 'gn' m'ghandhomx l-istess xebh fonetiku bhal m'ghandhom l-ittri 'ny'. Dan ghalhekk ma jimpurtax dik is-similarita' fonetika illi qed jipprova jipprospetta l-attur *nomine*;

8. Illi, subordinatament u minghajr ebda pregudizzju, ir-registrazzjoni tat-*trademark* "Zenya **ACCESSORY WORLD**" bin-numru 45392 mill-esponent mal-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrjali saret validament u ma hemm assolutament xejn invalidu f'tali registrazzjoni u/jew

trademark; il-konvenut jaf bil-fatti fuq imsemmija personalment.

Rat il-lista tax-xhieda tal-konvenut a fol. 51 tal-process.

Rat ix-xhieda bil-procedura tal-affidavit ta’ Alesssandro Raniolo (Dok. “CO1” – fol. 59; “CO4” – fol. 227), Paolo Orlandi (Dok. “C02” – fol. 61; “CO 5” – fol. 230), Vittorio Fenocchi (fol. 89), u Dr. Luigi Sansone (Dok. “CO3” – fol. 225), u tal-konvenut Joseph Borg (Dok. “JBX1” – fol. 245) u l-kontro-ezami tieghu datat 28 ta’ April 2009 u x-xhieda ta’ Kenneth Gauci, rappresentant tal-Industrial Property Registration Office, Lionel Lapira, Raina Borg, u Corinne Cassar moghtija fit-3 ta’ Frar 2009.

Rat in-nota tal-konvenut datata 6 ta’ April 2009 fejn gew esebiti d-Dok. “A1” sa “A9”, Dok. “B”, Dok. “C1” sa Dok. “C2”, Dok. “D”, Dok. “E1” sa Dok. “E7”, Dok. “F” u Dok. “G1” sa Dok. “G26”.

Rat il-verbali kollha tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fejn fis-seduta tat-2 ta’ Gunju 2009 meta ssejhet il-kawza dehru d-difensuri tal-partijiet. Xehed Dr. Luigi Sansone. Dr. Sansone kellu jesebixxi l-korrispondenza cioe` ittra li rcieva minghand il-kontro-parti li rcieva fil-25 ta’ Lulju 2006 u bl-istess nota jindika jekk Malta l-kelma “Zegna” hijiex registrata fiz-zmien, tali nota fi zmien ghoxrin (20) gurnata minn dan il-verbal b’kopja lid-difensuri tal-kontro-parti. Id-difensuri talbu jaghmlu nota. Il-Qorti laqghet it-talba u tipprefiggi terminu ta’ erbghin (40) gurnata kull parti. Il-kawza giet differita ghas-26 ta’ Novembru 2009 ghas-sentenza.

Rat ir-rikors tal-konvenut datat 2 ta’ Settembru 2009, r-risposta tal-attur *nomine* datata 18 ta’ Settembru 2009 u d-digriet datat 4 ta’ Novembru 2009.

Rat in-noti ta’ sottomissjonijiet tal-partijiet.

Rat l-atti kollha pprezentati mill-partijiet u d-digrieti relattivi taghhom.

Rat ix-xhieda kollha hemm moghtija.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi s-socjeta' attrici hija kumpanija Svizzera CONSITEX S.A. proprjetarji tat-*trademarks* ERMENEGILDO ZEGNA / ZEGNA registrati bhala *trademarks* Kommunitarji (CTM) bin-numri rispettivi 002516524 u 0001436708, u dan relattivi ghal diversi prodotti nkluzi lbies skont klassi 25 u servizzi skont klassi 35 skont il-klassifikazzjoni indikati skont in-*Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* tal-15 ta' Gunju 1957 kif emendat, u dan kif jidher mill-istess registrazzjonijiet effettivi datati 14 ta' Mejju 2003 (Dok. B") u 19 ta' Awissu 1998 (Dok. "C"), liema registrazzjonijiet ghandhom effett f'Malta mid-data ta' shubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

Illi jirrizulta li mill-provi prodotti s-socjeta' attrici kisbet reputazzjoni u avvjament fuq il-prodotti taghha in konnessjoni mal-istess markji, u l-pendenza odjerna qamet peress li l-konvenut beda fid-9 ta' Awissu 2006 jopera hanut fil-Plaza Shopping Centre, Triq Bisazza, Sliema, bl-isem ta' "Zenya **ACCESSORY WORLD",** u ghalkemm gie formalment interpellat biex jieqaf jopera l-istess permezz ta' ittra legali attrici datata 25 ta' Lulju 2006, u dan b'tali isem kien qed jikser id-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq l-istess markji, anke minhabba is-similarita' fonetika tal-istess kelma "Zenya" ma "Zegna", b'dan li gie allegat li kien qed jagixxi b'konkorrenza slejali mas-socjeta' attrici, l-istess konvenut minflok applika sabiex jirregistra tali kelma bhala *Trademark* u fil-fatt din giet registrata bin-numru 45392 b'effett mid-9 ta' Awissu 2006 (Dok. "D" - fol. 14; Dok. "KG 1" u Dok. "KG2") u dan kollox ghar-ragunijiet indikati fl-istess registrazzjoni riportati wkoll fir-raba' (4) paragrafu tar-rikors guramentat.

Illi *in vista* li l-istess socjeta' kienet talbet lill-konvenut sabiex jiddesisti mill-uzu ta' tali kelma "Zenya" u dan peress li din kienet ser u qed tohloq konfuzjoni mal-marka "Zegna", u minflok l-istess konvenut ghadda sabiex irregistra l-istess kelma bhala *trademark*, u dan fuq il-pretiza li l-kelma "Zenya" qed tigi uzata fl-isfera tal-moda tan-nisa, u allura fi sfera differenti minn dik li fiha topera s-socjeta' attrici bl-istess markji u cjoe' prodotti ghall-irgiel, premess li skont is-socjeta' attrici hija legalment zbaljata u allura dan l-agir tal-konvenut irendi tali registrazzjoni tal-istess marka bhala wahda li saret *in mala fede* u ghalhekk bi ksur tal-**artikolu 4 (6) tal-Kap. 416.** Inghad ukoll li tali registrazzjoni ghandha tigi ddikjarata nulla peress li registrazzjoni hija ta' tali xorta li tqarraq il-pubbliku jew x'aktarx tqarraq bil-pubbliku u dan bi ksur tal-**artikolu 4 (3) (b) tal-Kap. 416;** u fl-ahharnett la darba s-socjeta' attrici kellha l-marka taghha registrata qabel dik tal-konvenut, is-socjeta' attrici ghandha l-protezzjoni tal-ligi f'Malta permezz tal-**artikolu 9 1 tal-E.C. Regulation 40/94** u enforzabbli bhala *trademark* mhux registrata bhala "dritt precedenti" skont il-**Kap. 416** u allura r-registrazzjoni tal-istess saret bi ksur tal-**artikolu 6 (4) (a) u (b) tal-Kap. 416,** u ghalhekk l-istess socjeta' attrici qed titlob li tali registrazzjoni tat-*trademark* "Zenya **ACCESSORY WORLD"** bin-numru ta' registrazzjoni 45392 tigi ddikjarata bhala nulla u bla effett.

Illi bhala fatti is-segwenza deskritta mis-socjeta' attrici tinsab ippruvata tant li jidher u jirrizulta li wara l-ittra legali datata 25 ta' Lulju 2006, il-konvenut ghadda sabiex irregistra l-istess kelma "Zenya", li kienet qed toggezzjona ghaliha s-socjeta' attrici u dan peress li hija allegat li tali uzu ta' kelma kienet tista' tohloq jew qed tohloq konfuzjoni mal-marka tas-socjeta' attrici "ZEGNA" u b'hekk l-istess konvenut kien qed jiehu vantagg mir-reputazzjoni u fama li l-istess marka attrici kienet akkwistat fis-swieq fejn topera u dan b'dannu ghaliha; fil-fatt tali registrazzjoni mill-konvenut saret b'effett mid-9 ta' Awissu 2006 u minkejja ittra legali ohra datata 12 ta' Settembru 2006 (Dok. "G") u l-ispedizzjoni ta' protest gudizzjarju mis-socjeta' attrici fil-5 ta' Ottubru 2007 (Dok. "F"), is-sitwazzjoni baqghet l-istess u l-konvenut baqa' jopera l-hanut tieghu imsemmi bl-isem

ta' "Zenya **ACCESSORY WORLD"** anke peress li l-konvenut dejjem ikkontenda li ma kien hemm ebda konkorrenza zlejali mal-prodotti u l-marka tas-socjeta' attrici, kemm minhabba li ma hemmx xebh fonetiku bejn l-istess kliem, u kif ukoll ghaliex il-konvenut jopera esklussivament fil-kamp ta' accessorji ghall-hwejjeg tan-nisa, fil-waqt li s-socjeta' attrici topera esklussivament fil-kamp tal-abbiljamenti maskili. Dan apparti li fl-istess kontro-protest ikkontenda li l-uzu tal-kelma "Zenya" kien qed isir skont il-ligi ghaliex l-istess markju gie allura debitament registrat Malta bin-numru 45392 (Dok. "G").

Illi jirrizulta wkoll li z-zewg kelmiet registrati rispettivament mill-kontendenti jirreferu ghall-uzu tal-kelma rigwardanti klassi 35 li cjoe' intiza ghas-servizzi ta' *"the bringing together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase these goods in an accessory shop; selling costume jewellery, bags, belts, hats, accessories, scarfs and other clothing, tights, sunglasses, watches, and other items usually sold in such a shop, all items are female accessories".* Fil-fatt l-uzu ta' l-istess marka "Zenya" qed issir mill-hanut imsemmi minn fejn qed jinbieghu oggetti konsistenti f'accessorji tan-nisa u mal-prodotti li jinbieghu jkun hemm *tag* li jkun hemm fuqha l-kliem "Zenya **ACCESSORY WORLD**" (xhieda ta' Raina Borg – fol. 285).

Illi mill-provi kollha prodotti jirrizulta li gie ppruvat li wara li l-konvenut fetah il-hanut tieghu bl-isem "Zenya **ACCESSORY WORLD"** fil-kumpless tal-Plaza tas-Sliema fejn huwa beda jbiegh accessorji ta' lbies tan-nisa kif minnu deskritt fix-xhieda tieghu, huwa rcieva ittra minghand is-socjeta' attrici datata 25 ta' Lulju 2006 sabiex jieqaf milli juza l-kelma "Zenya" peress li din kienet qed tohloq konfuzjoni mal-prodotti tas-socjeta' attrici li jigu provduti bl-isem "Zegna", u li tali markju huwa maghruf u registrat bhala *trademark* kommunitarju ghall-klassi 35 li jinkludi ghalhekk bejgh ta' oggetti b'*wholesale and retail*; gara li huwa rrisponda permezz ta' ittra datata l-1 ta' Awissu 2006 (Dok. "C07" – fol. 444) fejn huwa talab biss lis-socjeta' attrici tindika f'liema linja ta' negozju topera u dan peress li huwa allega li l-partijiet joperaw f'linja ta'

kummerc differenti (wiehed tal-irgiel u l-iehor tan-nisa), u jghid li ghamel ricerka tal-istess kelma, jghid li ma sab xejn li seta' jikkonfondi l-istess ma' uzu tal-istess ma' kliem ohra, u mar jaghmel registrazzjoni f'Malta tal-kelma "Zenya" (fol.240) mal-kliem "**ACCESSORY**" u "**WORLD**", izda il-kelma "Zenya" biss bi dritt ta' esklussivita, u dan fi klassi 35 sabiex jinbieghu l-oggetti hemm indikati fl-istess applikazzjoni minn hanut b'enfazi li tali oggetti huma *"all items are female accessories"* u dan ghamlu minghajr fl-ebda mod qabel jew waqt is-sottomissjoni tieghu tar-registrazzjoni ma qal lill-ufficjali tal-*Industrial Property Registrations Office*, li huwa kien gja ircieva qabel oggezzjoni tal-uzu tal-istess kelma. Fil-fatt l-ufficjal Kenneth Gauci jghid li sar jaf b'tali oggezzjoni *da parte* tas-socjeta' attrici mill-konvenut stess biss wara li saret ir-registrazzjoni minnu mitluba (fol. 275).

Illi peress li l-konvenut baqa' jopera bl-istess mod saret ittra legali ohra datata 12 ta' Settembru 2006 u li ghaliha ma kien hemm ebda risposta u sussegwentement jirrizulta li wara li saret tali registrazzjoni mill-konvenut, l-istess giet uzata mill-konvenut sabiex fil-konfront tal-allegazzjonijiet attrici huwa ddefenda l-posizzjoni tieghu fis-sens li huwa kien qed juza fil-konfront tal-oggetti minnu mibjugha mill-hanut tal-istess isem, l-kelma "Zenya" li hija debitament registrata u dan kif jidher car mill-kontro-protest tieghu datat 16 ta' Ottubru 2007 (Dok. "G" – fol. 36) b'risposta ghall-protest attrici datat 5 ta' Ottubru 2007.

Illi huwa f'dan il-kuntest li s-socjeta' attrici tallega li r-registrazzjoni tal-istess *trademark da parte* tal-konvenut saret *in mala fede* u kontra d-disposizzonijiet tal-**artikolu 4 (6) tal-Kap 416,** u dan peress li jirrizulta car mill-provi prodotti li l-konvenut meta rinfaccjat bl-ittra tal-25 ta' Lulju 2006 minghand is-socjeta' attrici sabiex ma jibqax juza l-kelma "Zenya" ghaliex din kienet qed tohloq konkorrenza sleali lis-socjeta' attrici detentrici tal-kelma "Zegna", ipprova jsib mezz sabiex ikun jista' jutilizza l-uzu tal-istess kelma billi jirregistraha, u b'hekk ikun jista' jvanta fil-konfront tas-socjeta' attrici l-protezzjoni tal-**artikolu 11 (1) tal-Kap. 416** kif fil-fatt ghamel fil-kontro-protest u f'din il-kawza stess. Huwa sinifikanti li meta mar jaghmel din ir-

registrazzjoni huwa qatt ma informa lill-ufficjali tal-istess dipartiment li kien hemm oggezzjoni ta' registrazzjoni tal-istess kelma, izda informahom biss wara, u dan meta allura ladarba l-istess kelma giet hekk registrata l-istess Dipartiment ma seta' jaghmel xejn u dan kif jirrizzulta car mix-xhieda ta' Kenneth Gauci, rapprezentant tal-*Industrial Property Registration Office,* li kkonferma dan kollu u li mix-xhieda tieghu hareg car li kieku kien jaf b'din l-oggezzjoni *da parte* tas-socjeta' attrici certament li ma kienx ihalli li ssir tali registrazzjoni, kif ma kienx ihalli tali registrazzjoni ssir kieku nduna li kien hemm registrata l-kelma "Zegna" u l-kliem "Ermenegildo Zegna" bhala markju kommunitarju (CTM) minhabba s-similarita' fil-fonetika tal-istess kliem, u li dan ser jigi trattat iktar 'il quddiem f'din is-sentenza.

Illi din il-Qorti thoss li fid-dawl ta' dan kollu l-iskop li l-konvenut ghamel l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-kelma "Zenya" taht il-klassi 35 hawn specifikati u b'enfazi specifika li din tirreferi ghall-bejgh tal-oggetti hemm indikati fl-istess applikazzjoni minn hanut, u li dawn kollha huma *"female accesories",* u dan meta wiehed jikkonsidra li tali applikazzjoni saret biss wara l-ewwel ittra tas-socjeta' attrici, u bla mal-istess konvenut informa b'tali oggezzjoni lill-ufficjal tar-registrazzjoni ta' tali markju koncernat, flimkien mal-mod kif l-istess konvenut agixxa fil-frattemp fil-konfront tas-socjeta' attrici, u dan billi jidher li pprova jindaga kif l-istess socjeta' attrici qed topera, b'mod li huwa kemm jista' jkun jaghmel applikazzjoni, b'tali mod li huwa jittenta jvanta li d-drittijiet tas-socjeta' attrici ma kienux jimpeduh milli juza l-istess kelma minnu registrata ghaliex fuq kollox kienet qed tigi uzata fil-kuntest ta' accessorji tan-nisa, kollha jindikaw li tali registrazzjoni, mehuda fil-kuntest tal-*fattispecie* tal-kaz kollu, saret sabiex b'qerq u *in mala fede* u dan fil-kuntest ta' dak li hemm provdut fl-**artikolu 4 (6) tal-Kap. 416**, li gie applikat sabiex japplika f'Malta l-**artikolu 3 (d) tal-UE Council Directive No. 89/104/EEC tal-21 ta' Dicembru 1988** li tipprovdi li:-

"any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be declared invalid

where and to the extent that the application for registration of the trademark was made in bad faith by the applicant".

Illi l-**artikolu 51 tal-Community Trade Mark Regulation (Council Regulation) No. 40/94** jipprovdi konformament ma' dan li:-

"a Community trade mark shall be declared invalid ....where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark".

Illi fil-fatt l-**artikolu 4 (6) tal-Kap. 416** huwa riproduzzjoni tad-disposizzjoni fil-Ligi tar-Renju Unit – **Trade Marks Act 1994)** li tipprovdi li *"a trademark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith".*

Illi fl-interpretazzjoni tal-istess disposizzjoni fl-Ingilterra gie ritenut fil-kaz **"Gromax Plasticulture Ltd. vs Don & Low Nonwovens Ltd (1999) RPC 367** (Mr. Justice Lindsay) li:-

"I shall not define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in tha particular area examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must fall-short as to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts ....but by reference to the words of the Act and upon regard to all the material surrounding circumstances".

Illi tenut kont tal-provi kollha prodotti din il-Qorti thoss li gie ppruvat b'mod mill-iktar konvincenti u anke skjett li bil-mod kif agixxa l-istess konvenut ma jistax jinghad li agixxa kummercjalment b'mod accettabbli u *in bona fede* izda dak li anima lill-istess konvenut kien certament li jeludi b'kull mod possibbli l-vantazzjonijiet tas-socjeta' attrici fil-konfront tieghu, u dan immanifestah fuq kollox bil-mod ta' kif u meta huwa ghamel tali registrazzjoni, u ma' dan jizdied il-fattur li huwa heba mill-ufficjali koncernati l-oggezzjoni li kienet gja saret lilu ghall-uzu tal-istess

kelma, meta mbaghad kien huwa stess, li wara li saret tali registrazzjoni, u huwa kien informat biha, informa lill-istess ufficjali tar-registrazzjoni tat-*trademark* b'din l-interpellanza li kienet ilha li sehhet mill-25 ta' Lulju 2006; relevanti wkoll li l-hanut kien ilu jopera minn madwar Ottubru 2005, u kien biss wara tali interpellanza li huwa ttenta l-ewwel darba sabiex jaghmel tali registrazzjoni.

Illi f'dan il-kaz jidher li l-iskop tal-konvenut kien *"to reap where one has not sown, to gather where one has not planted, to build upon the work and reputation of another, the use of advertising or the trade name or distinguishing mark of another, is in its nature fraudulent and will be enjoined"* u dan kif indikat fil-kaz **"Aetna Casualty & Surety Co vs Aetna Finance Inc."** (1942- USA). B'hekk l-ewwel talba attrici qed tigi milqugha.

Illi dwar it-tieni talba attrici li registrazzjoni tal-kelma "Zenya **ACCESSORY WORLD"** hija nulla ghaliex hija ta' tali xorta li tqarraq jew x'aktarx tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita' jew origini geografika ta' l-oggetti jew tas-servizzi jew b'kull mod iehor li jista' jkun u dan skont id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 4 (3) (b) tal-Kap. 416.**

Illi dan l-artikolu huwa mudellat fuq dan li jipprovdi l-**artikolu 3 (1) (g) tad-Direttiva UE89/104/EEC** li jipprovi li hemm ma ghandux ikun hemm registrazzjoni ta' trademarks jekk huma *"of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of goods or service".*

Illi din il-Qorti thoss li l-uzu tal-kelma "Zenya" mill-konvenut fuq il-prodotti minnu mibjugha mill-hanut tieghu f''Bisazza Street Sliema, formanti parti mill-isem tal-istess hanut "Zenya **ACCESSORY WORLD",** u r-registrazzjoni tal-istess kelma "Zenya" bhala markju taht servizzi taht klassi 35 kif indikata fl-istess registrazzoni tal-konvenut, jistghu joholqu jew joholqu konfuzjoni mal-markju uzat mis-socjeta' attrici (u debitament registrat minnha fuq l-istess klassi bhala markju kommunitarju - CTM) tal-kelma ""Zegna", u dan ghaliex il-fonetika tal-istess kliem uzati hija l-istess, b'dan li din il-Qorti thoss li l-istess markju

registrat mill-konvenut huwa konfondibbli mal-markju uzat mis-socjeta' attrici **("Vassallo vs Caruana"** – 7 ta' Gunju 1950), u f'dan il-kuntest huwa bizzejjed li l-istess marka *"mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor'* (**"G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine"** – 30 ta' Gunju 1936). Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iz-zewg markji hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghal zball (**"Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et" –** 23 ta' Frar 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfuzzjoni hija bizzejjed (**"Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine"** – Vol. XLIX.iii.1099) u f'dan is-sens irid issir ezami tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant – u ghalhekk dak li jigi kkunsidrat bhala persuna komuni u normali, jew dawk li issejhu bhala *"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"* (**"Thorne & Co. Ltd vs Sandaw"** – 1912) jistax jigi indott sabiex *inter alia* jahseb li *"the plaintiff has assumed responsibility for the qaulitu of the defendant's goods or services……A court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable – the idea of the mark as is sometimes called"* (**W.R. Cornish – Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights)**

Illi fil-fatt gew stabbiliti l-indikati principji u cjoe' li l-probabbilta' ta' konfuzjoni trid tkun ikkunsidrata fil-kuntest tal-*fattispecie* kollha tal-kaz u fatturi relevanti kollha **("Sabel BV vs Puma AG" (1997 – ECR – I 6191);** l-ezami irid isir f'ghajnejn il-konsumatur normali fis-sens kif deskritt iktar il-fuq konsiderat ukoll l-istampa imperfetta li jkollu f'mohhu meta jqabbel l-markji **("Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co Gmbh vs Klijsen Handel BV"** (1998) ECR – I 3819); li dan jezamina l-marka fl-intier taghha, li l-markji jridu jigu kkunsidrati fid-dawl tal-impressjoni generali li l-istess markji ihallu, tenut kont ta' dawk li huma l-komponenti distintivi u dominanti taghhom; li jekk hemm

gradi ta' similarita' inqas fil-marki (li mhux il-kaz odjern) dan ikun kompensat f'similarita' fil-prodotti jew servizzi offruti taht l-istess markji; li hemm dak li jissejjah *"a greater likelihood of confusion where the earlier trademark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it";* assocjazzjoni ta' markji, li tara wahda tista' tfakkrek fl-ohra tista' u ma tkunx jew mhijiex bizzejjed, u f'dan is-sens ir-reputazzjoni tal-markju tista' xorta ma twassalx ghall tali konfuzjoni jekk jista' jkun biss possibilita' ta' assocjazzjoni bejn marka u ohra **("Marca Mode CV vs Adidas AG"** 2000 ECT I – 4861), izda hija differenti meta tali similarita' u assocjazzjoni bejn il-marki tkun tali li *"causes the public to wrongly believe that the respective goods come from the same or economically linked undertakings, there is a likelihood of confusion"* (**"Canon KK vs Metro-Goldwyn Mayer (1998) ECR I – 5507).**

Illi dawn il-principji jew adottati fis-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **"A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine"** (A.C. 16 ta' Marzu 2009 – Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghal dan kollu *"illi persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra".* (**Bently & Sherman – Intellectual Property Law –** pagna 820).

Illi applikati dawn il-principji ghall-kaz in ezami jirrizulta li l-markju Zegna wahdu jew flimkien mal-kelma Ermenegildo huwa uzat fil-kamp tal-moda fil-kuntest ta' kummerc internazzjonali, mentri jirrizulta li l-markju "Zenya" registrat mill-konvenut huwa wkoll registrat fil-kamp tal-moda izda s'issa lokalment, ghalkemm jirrizulta wkoll li s-socjeta' attrici s'issa qed topera fil-kamp tal-moda maskili, mentri l-konvenut qed ibiegh minn hanut f'Malta accessorji, hemm indikati fl-istess applikazzjoni u registrazzjoni, destinati ghan-nisa, izda cioe' *nonostante* din il-Qorti thoss li l-markju registrat mill-konvenut huwa ghal kollox simili fonetikament ghal dak uzat mis-socjeta' attrici, li tenut

kont tat-test ta' konsumatur komuni u ordinarju, ma jistax ma johloqx konfuzzjoni f'mohh l-istess konsumatur bejn l-istess servizzi provduti jew offerti mill-partijiet odjerni, b'mod li l-istess bniedem ordinarju li qed jixtri l-prodott supplit mill-hanut tal-konvenut, ma jistax ma jahsibx li l-prodott hekk mixtri ghandu konnessjoni ekonomika ta' natura wiesgha jekk mhux originarju tas-servizzi prodotti u suppliti mis-socjeta' attrici taht il-marka "Zegna", marka li fuq kollox ma hemm l-ebda dubju li hija ben konnoxxuta u stabbilita` internazzjonalment, kif jirrizulta mill-istess provi f'din il-kawza. Kien ghalhekk li Kenneth Gauci, rapprezentant tal-*Industrial Property Registration Office,* sostna li kieku kien konxju tal-ezistenza tar-registrazzjoni tal-marka "Zegna" (u dwar dan ma kienx konxju ghaliex jidher li bi zball ma saritx l-istess ricerka fuq l-internet) certament li ma kienx ihalli r-registrazzjoni tal-konvenut issir. Din il-Qorti, li kellha l-opportunita' li tisma' x-xhieda quddiemha, u wkoll rat l-atti kollha esebiti, nkluzi l-prodotti spaccati mill-partijiet rispettivi, thoss li minkejja l-fatt li l-prodotti tas-socjeta' attrici huma dawk destinati ghall-uzu mill-irgiel, mentri dawk mibjugha mill-hanut tal-konvenut, huma destinati ghall-uzu minn nisa, xorta wahda thoss li l-kelma uzata mill-konvenut "Zenya" tohloq konfuzjoni mal-prodotti u s-servizzi tas-socjeta' attrici taht l-markju "Zegna", b'tali mod u manjiera, li konsumatur normali ma jistax ma jahsibx li hemm assocjazzjoni u konnessjoni bejn l-istess markji, fis-sens li almenu ghandhom l-istess fonti ta' origini, u allura dan johloq konfuzjoni bejn l-istess zewg markji, u f'dan il-kaz certament ghad-dannu tal-istess socjeta' attrici u allura bl-uzu tal-istess markju "Zenya" hekk kif riprodott anke kif jirrizulta mill-atti esebiti hemm certament element ta' qerq tal-pubbliku anke dwar ix-xorta, kwalita' u origini ekonomika tal-istess oggett fit-termini tal-**artikolu 4 (3) (b) tal-Kap. 416** u ghalhekk it-tieni talba qed tigi wkoll milqugha.

Illi dwar r-registrazzjoni tal-kelma "ZENYA' bhala *trade mark* kommunitarju 077224926, dan ma jbiddel xejn mill-posizzjoni tas-socjeta' attrici, u dan peress li tali registrazzjoni saret fil-11 ta' Settembru 2008, u giet ippublikata fil-15 ta' Gunju 2009 u dwar l-istess *trademark* jistghu jsiru proceduri ta' invalidazzjoni skont l-**artikolu 51**

u 52 tar-Regolament UE 40/94 u din l-azzjoni hija preskrivvibli f’terminu ta’ 5 snin skont kif provdut fl-**artikolu 53.** Dan apparti li tali registrazzjoni *da parte* ta’ terzi ma’ tista’ u ma ghandha bl-ebda mod ebda effett fuq din l-azzjoni odjerna, u fil-fatt ma tbiddel xejn minn dak hawn ritenut. Dan *se mai* aktar u aktar meta jirrizulta li l-istess registrazzjoni saret a bazi ta’ klassifikazzjonijiet ta’ oggetti u servizzi skont in-Nice Classification numri 30 (*coffee, tea, cocoa, sugar, rice etc*); 32 (*beers, mineral and aerated water etc*); u 33 (*alcoholic beverages*), li huma oggetti konsumabbli bhal xorb u ikel li huma oggetti u klassifiazzjonijiet ta’ oggetti ghal kollox diferenti minn dawk mertu tal-kawza odjerna.

Illi dwar l-ahhar talba attrici fejn qed jinghad li tali talba qed issir abbazi tal-**artikolu 6 (4) (a) u (b) tal-Kap. 416** fir-rigward ta’ ligi li tipprotegi “*trademark* mhux registrata” jew xi sinjal li jintuza fil-kors tal-kummerc, jew “dritt precedenti” kif definit fl-**artikolu 6 (4) (b)** u dan peress li s-socjeta’ attrici ghandha *trademark* kommunitarju (CTM), li sfortunatament kif formolata l-ligi **(Kap. 416)** f’Malta ma jaqax taht id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 7 tal-Kap. 416** (ghaliex dan ma’ jinkludix probabilment b’lapsus tal-legistatur *“Community trade mark”)*, izda ghaliex l-**artikolu 9 1 tar-Regolament UE 40/94** gie applikabbli f’Malta b’effett mill-1 ta’ Mejju 2004, l-istess protezzjoni tal-markju taqa’ allura taht id-definizzjoni tal-**artikolu 6 (4) (a)** ghaliex hija “*trademark* mhux registrata” (taht il-**Kap. 416),** u l-uzu taghha kif hekk registrata (CTM) jikkwalifika bhala “dritt precedenti” skont id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 6 (4) (b)** u dan ifisser li dan jaghti d-dritt lis-socjeta’ attrici sabiex ma thalliex l-uzu ta’ tali markju jew markju simili ghal taghha milli jigi registrat hawn Malta u la darba kif stabbilit f’din is-sentenza r-registrazzjoni tal-marka “Zenya” mill-konvenut tista’ tohloq u/jew holqot konfuzjoni minn naha tal-pubbliku mal-prodotti u servizzi tas-socjeta’ attrici taht il-markju taghha “Zegna”, isegwi li anke din it-talba kif formulata ghandha u qed tigi milqugha u dan anke fid-dawl tas-sottomissjonijiet maghmula mis-socjeta’ attrici fuq l-istess punt, li din il-Qorti taqbel maghhom u taddotta bhala taghha a bazi u fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet maghmula f’din id-decizjoni.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet kollha tal-konvenut, **tilqa' t-talbiet attrici** b'dan illi:-

1. Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (1)** tal-**Att dwar it-*Trademarks*,** ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "Zenya **ACCESSORY WORLD** " bhala nvalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 4 (6) tal-istess Att.**

2. Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (1) tal-Att dwar it-*Trademarks*,** ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "Zenya **ACCESSORY WORLD**" bhala nvalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 4 (3) (b) tal-istess Att;**

3. Tiddikjara, *ai termini* tal-**artikolu 43 (2) (b) tal-Att dwar it-*Trademarks*,** ir-registrazzjoni tat-*trademark* numru 45392 "Zenya **ACCESSORY WORLD** " bhala invalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-**artikolu 6 (4) (a) u (b) tal-istess Att.**

Bl-ispejjez kontra l-konvenut.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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