MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Marzu, 2011

Rikors Numru. 642/2009

Av. Philip Manduca bhala mandatarju specjali ta' Lidl Stiftung & Co. KG

vs.

Consolidated Biscuit Co. Ltd. (C5600)
U
Il-Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat ta' Dr. Philip Manduca *nomine* datat 1 ta' Lulju 2009 a fol 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta` attrici hija importatrici u distributrici ta' diversi prodotti fuq is-suq Malti fosthom prodotti bit-trade marke

‘OSE’ liema *trademark* hija registrata bin-numru 40468 (Dok “A”).

Illi t-*Trade Mark* 40468 tkopri doversi prodotti fosthom “pastry and confectionary, especially biscuits” u r-registrazzjoni hija effettiva minn l-1 ta’ Ottubru 2003.

Illi f’Novembru 2004 is-socjeta` intimata applikat u l-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali accetta u rregsitra bhala trade mark 42916 it-*trade mark* Ole` li tkopri “*confectionary, biscuits, semi sweet biscuits, plain biscuits, cream biscuits, chocolate coated biscuits.*”

Illi l-imsemmija registrazzjoni jmur kontra dak li tipprovdi l-ligi dwar it-*trade makrs* (**Kapitolu 416 tal-Ligijiet**) u dan partikolarment *stante* li tali *trade mark* ‘OLE’ registrata mis-socjeta` konvenuta hija ghat-*trade mark* tas-socjeta` attrici bl-isem ‘Ose’. Ir-registrazzjoni ta’ dan it-*trade mark* saret ghal prodotti simili ghal dawk tas-socjeta` attrici u ghalhekk hemm probabbilta` ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, ta’ din it-*trade mark* registrata mill-konvenuti mat-*trade mark* propjeta` tas-societa attrici.

Illi interpellata bil-miktub biex tirrevoka t-*trade mark* s-socjeta` intimata baqghet inadempjenti u ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` attrici talbet lill-konvenuti jghidu ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li r-registrazzjoni tat-*trade mark* Ole’ bin-numru 42916 hija simili ghat-*trade mark* precedenti tal-attrici Ose’ registrata bin-numru 40468 fl-istess klassi ghall-prodotti simili u kwazi identici u li hemm prababbilta` ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku inkluza l-probabbilta` ta’ assocjazzjoni mill-pubbliku mit-*trade marks* tal-attrici u

2. Tiddikjara in konsegwenza bhala invalida, nulla u bla effett legali r-registrazzjoni tat-*trade mark* 42916 bl-isem Ole’ li saret mis-socjeta` konvenuta b’effett mid-data ta’ registrazzjoni tal-istess.

Bl-ispejjez inkluzi dawk tal-ittra bonarja datata 23 ta' Marzu 2009 kontra s-socjeta` konvenuta bir-riserva ghall-azzjonijiet ohra spettanti lill-attrici kontra l-konvenuti li jibqghu ingunti sabiex jidhru ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti a fol. 3 sa fol 6 tal-process.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-10 ta' Novembru 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li r-risposta tal-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali datata 23 ta' Ottubru 2009 (fol. 13) fejn esponew:-

1. Illi prezenza tieghu f'din il-kawza hija mehtiega biss ghall-integrita` tal-gudizzju, u ghaldaqstant huwa jirrimetti ruhu ghad-decizjoni ta' din l-Onorabbli Qorti fir-rigward tat-talbiet attrici salv pero` li l-provi migjuba jkunu l-ahjar u sodisfacenti f'ghajnejn il-ligi.

2. Illi *stante* s-suespost huwa m'ghandux ibati spejjez.

3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti tal-kaz flimkien mal-lista ta' xhieda tal-istess Kontrollur tal-Peoprjeta` Industrijali a fol. 13 u 14 tal-process.

Rat ir-riposta guramentata ta' Consolidated Biscuit Co. Ltd (C5600) datata 2 ta' Novembru 2009 a fol 19 tal-process fejn Dr. Joseph Pace (ID 702652 M) bhala direttur kif ukoll rapprezentant legali u gudizzjarju tal-istess socjeta` eccipjenti espona:-

1. Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-istess socjeta`

attrici, *stante* li kuntrarjament ghal dak allegat it-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 42916 "Ole" mertu tal-vertenza ma giex registrat bi ksur tad-disposizzjonijiet ta' ligi li fuqhom tinsab mibnija din l-azzjoni civili gudizzjarja.

Salv kwalunkwe eccezzjoni ulterjuri permessa mil-ligi.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' Consolidated Biscut Co. Ltd a fol 19 – 21 tal-process.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti tal-istess socjeta` Consolidated Biscut Co. Ltd a fol 21 sa fol 30 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fl-10 ta' Novembru 2009 fejn Dr. Philip Manduca talab korrezzjoni f'pargrafu 4 tar-rikors fejn il-kelma 'ose' trid issir 'ole' u l-kelma 'ole' issir 'ose'. Dr. Luigi Sansone rrimetta ruhu. Il-Qorti laqghet it-talba u ordnat il-korrezzjoni rikjesti. Inghata digriet affidavits tal-partijiet ta' tletin (30) gurnata zmien lil kull parti, b'dan illi l-Qorti ordnat li kull parti tesebixxi kampjun tal-prodott partikolari. Il-Qorti nnominat lill-Assistent Gudizzjarju Dr. Michael Camilleri sabiex jiffissa zewg seduti ghall-kontro-ezamijiet kollha relattivi.

Rat il-verbali tas-seduti kollha mizuma quddiem l-Assistent Gudizzjarju Dr. Michael Camilleri flimkien max-xhieda quddiemu prodotta.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fid-9 ta' Novembru 2010 fejn Dr. Manduca talab li fl-ewwel paragrafu tar-rikors fejn kienet saret il-korrezzjoni titnehha l-istess korrezzjoni. Il-Qorti fhemet li sar zball tit-talba tal-korrezzjoni li kellha ssir, irreferiet ukoll ghall-kelma 'ose' li qieghda fl-ewwel paragrafu tar-rikors guramentat, meta din kienet fil-fatt korretta kif miktuba u allura peress li din it-talba mhix opposta minn Dr. Luigi Sansone prezenti, il-Qorti laqghet it-talba u rrevokat *contrario imperio* digriet tal-10 Novembru 2009 limitatament ghal kelma 'ose' kontenuta fl-ewwel paragrafu tar-rikors guramentat. Id-difensuri nfurmaw il-Qorti li l-provi huma maghluqa u talbu jaghmlu nota. Il-Qorti laqghet it-talba u tat lill-attur tletin

(30) gurnata ghan-nota taghhom bin-notifika lid-difensuri tal-kontro-parti li jkollhom tletin (30) gurnata ghan-nota responsiva. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat- 30 ta’ Marzu 2011.

Rat in-nota ta’ sottomissjonijiet tas-socjeta` rikorrenti datata 15 ta’ Novembru 2010 a fol 67 tal-process.

Rat in-nota ta’ sottomissjonijiet tas-socjeta` rikorrenti konvenut Consolidated Biscuit Co. Ltd datata 5 ta’ Jannar 2011 a fol 79 tal-process.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjeta’ attrici bhala proprjetarja tal-markju “Ose’” registrata bin-numru 40468 qed titlob li jigi ddikjarat li r-registrazzjoni tat-*trade mark* “Ole’” bin-numru 42916 mis-socjeta’ konvenuta ghal-istess klassi simili ta’ prodotti u kwazi identici, hija simili ghat-*trade mark* imsemmija tas-socjeta’ attrici fl-istess klassi ghall-prodotti u li hemm probabbilta` ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku inkluza l-probabbilta` ta’ assocjazzjoni mill-pubbliku mit-*trade marks* tal-attrici u b’hekk is-socjeta’ attrici qed titlob l-annulament tal-istess registrazzjoni tal-markju registrat mis-socjeta’ konvenuta.

Illi din il-kawza hija bbazata fuq l-**artikolu 6 (2) tal-Kap. 416** li jipprovdi li:-

“(2) Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk minhabba li ....ghaliex tkun simili ghal trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, ikun hemm probabbilita’ ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probablita’ ta’ assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti: Izda s-semplici

assocjazzjoni minghajr il-probabbita' ta' konfuzjoni ma ghandiex tipprevjeni li marka ma tigix registrata".

Illi dan l-artikolu huwa bbazat fuq l-**artikolu 4 (1) tad-Direttiva U.E. 89/104 to Approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks** li jipprovdi:-

"A trade mark shall ....if registered,......be liable to be declared invalid if because of its similiarity to, the earlier trade mark and the indentity or similiarity of the goods or services covered by the trade marks, there is a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelehood of association with the earlier trade mark".

Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iz-zewgt markji hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghall 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 il-kuntest 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 qaulity 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 dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjerna u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza

l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki, b'dan li ghal dak li huwa il-kaz odjern ikun hemm il-probababilita' li l-markju registrat mis-socjeta' konvenuta jkun konfondibbli mal-markju uzat u registrat 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 fil-fatt gew stabiliti l-indikati principji u cjoe' li l-probabita' ta' konfuzzjoni 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-marki **("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 dan ikun kompensat f'similarita' fil-prodotti jew servizzi offruti taht l-istess marki; li hemm dak li jissejjeh *"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' marki, li tara wahda tista' tfakkrek l-ohra tista' u ma tkunx jew mhijiex bizzejjed, u f'dan is-sens ir-reputazzjoni tal-markju tista' xorta ma twassalx ghall tali konfuzzjoni 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 similirita' 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 ghall 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). L-istess principji gew applikati fis-sentenza **"Dr. Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg"** (P.A. (RCP) – 26 ta' Novembru 2010) fejn inghad *"illi persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk din 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 il-kliem "Ose'" u "Ole'" ma humiex fonetikament u anke koncettwalment simili u hemm distinzjoni netta bejn kelma u ohra, li certament li applikat biss dan l-ezami, ma huwiex probbabli li jkun hemm konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku bejn l-istess markji tal-partijiet rispettivi, certament mhux konfuzzjoni tali li tista' b'xi mod tinkludi l-probabilita' ta' assocjazzjoni minn naha tal-pubbliku tal-marka tas-socjeta' konvenuta mal-marka tas-socjeta' attrici.

Illi jinghad ukoll li jekk din il-Qorti tezamina l-istess kliem fl-assjem taghhom kif attwalment registrati jirrizulta li l-istess markji huma distinti minn xulxin ukoll kuncettwalment bil-kelma' "Ose" ma jkollha l-ebda tifsira la bil-lingwa Ingliza u lanqas bil-lingwa Maltija, mentri l-kelma "Ole'" hija espressjoni ta' applaws fil-lingwa Spanjola, li tintuza wkoll fil-lingwa Ingliza. Dan qed jinghad apparti pronunzja fonetika ovvja u ta' distinzjoni netta, li certament fil-kuntest odjern u wzat it-test ta' konsumatur komuni u ordinarju, ma' jistax jinghad li jista' li johloq konfuzzjoni f'mohh l-istess konsumatur bejn il-prodotti tal-partijiet odjerni, b'mod li l-istess bniedem ordinarju li qed jixtri l-prodott provdut mis-socjeta' konvenuta jista jahseb li

l-prodott hekk mixtri jew akkwistat jew espost ghandu konnessjoni ekonomika ta’ natura wiesa’ jekk mhux originarju ma’ dak originarju tas-socjeta’ attrici attrici, li naturalement tkun tipproduci l-prodotti taghha taht il-markju minnha registrat. Hawn din il-Qorti ma taqbilx mas-sottomissjoni tas-socjeta’ attrici li fil-kaz tal-markji taht ezami u mertu tal-kawza odjerna hemm *“a visual and phonetic similiarity”,* anzi din il-Qorti thoss li tista’ teskludi dan bl-iktar mod assolut.

Illi dan huwa iktar ovvju u accentwat meta jigi kkunsidrat kif inhuma l-kliem registrati fejn id-differenza bejn l-istess registrazzjonijiet rispettiviu hija ghall kollox netta u cara kif jidher mill-kelma uzata mis-socjeta’ attrici u kif rappresentata minnha fl-istess registrazzjoni Numru 40468 (Dok. “A” – fol. 4) u dik registrata mis-socjeta’ konvenuta kif jirrizulta mir-registrazzjoni Numru 42916 (Dok. “C” – fol. 25), differenza li tidher iktar paleza meta wiehed jara l-istess marki fuq il-prodotti u l-ippakkjar rispettiv, u dan kif jirrizulta mid-dokument u kampjun esebit mis-socjeta’ konvenuta a fol. 54 tal-process, u diversi *wrappers* li jindikaw l-istess markju tas-socjeta’ attrici esebiti permezz ta’ nota datata 9 ta’ April 2010 (fol. 60 *et sequitur* tal-process), fejn johrog u jirrizulta li anke biss mid-dehra u apparenza hemm differenza sostanzjali u sinfikattiva bejn l-istess markji, fil-komplessivita’ taghhom, kemm bhala kulur, kemm kif prezentati, u kemm kif miktuba, nkluz il-graffika u d-disinn kollu in konnessjoni mal-istess, li huma ta’ differenza tali li f’ghajnejn il-Qorti, meta l-istess markji fl-assjem kollhu taghhom jigu mqabbla ma xulxin u ghalihom applikat il-principji fuq imsemmija, thoss li jista’ jinghad bl-iktar mod seren u skjet li tali markji ma joholqu l-ebda bazi ta’ konfuzzjoni ma xulxin, wisq inqas probabilita’ ta’ konfuzzjoni f’ghajnejn il-pubbliku, li jista’ jaghti lok ghall xi forma ta’ assocjazzjoni ta’ marka ma ohra, u b’hekk f’dan il-kuntest l-azzjoni attrici ma tistax tirnexxi u allura l-konsegwenza tal-istess hija li t-talbiet attrici qed jigu michuda.

Illi l-istess hija l-konkluzzjoni ta’ din il-Qorti jekk l-markji jigu ezaminati fid-dawl tal-kuncett ta’ idea dominanti kif espress fis-sentenza citata mis-socjeta’ attrici fl-ismijiet

"Dr. George Hyzler nomine vs Borg & Aquilina Ltd" (A.C. – 13 ta' Lulju 2001) u allura jekk meta kompratur jkollu z-zewg marki f'idejh meta jixtri, huwa jkollu f'mohhu l-idea dominanti tal-marka, u allura *"the question is not whether if a person is looking at two trademarks side by side there would be a possibility of confusion, the question is whether the person who sees a proposed trade mark in the absence of the other trade mark, and in view of his general recollection of what the nature of the other trade mark was, would be liable to be deceived andf to think that the trade mark before him is the same as the other, of which he has a general recollection"* **(Sandow's Application – 1914).** Jekk wiehed ihares, kif harset din il-Qorti, lejn il-markji rispettivi fl-interita' taghha *"as a whole"* u mhux toqghod tannalizza l-elementi individwali tal-marki, jirrizulta li l-applikazzjoni hija effettivament sostanzjalment u apparentement differenti minn dik tal-parti l-ohra, b'mod li l-assjem tal-istess markji f'ghajnejn il-konsumatur ma jgibu l-ebda lok ta' konfuzjoni fil-mohh tal-istess li jista' jikkonfondi l-marka ta' wiehed mal-marka ta' l-iehor, u fil-kaz prezenti l-marka tas-socjeta' konvenuta ma twassalx ghall konfuzzjoni mal-marka tas-socjeta' attrici.

Illi jigi nnutat ukoll li l-markju tas-socjeta' attrici gie registat ghall diversi prodotti fosthom "pastry and confectionary especially biscuits", mentri dik tas-socjeta' konvenuta hija intiza sabiex tkopri *"confectionary, biscuits, semi sweet biscuits, plain biscuits, cream biscuits u chocalate coated buscuits",* izda fil-fatt mill-provi prodotti jirrizulta li s-socjeta' attrici uzatl-markju registrat minnha ghall oggetti ta' *"puff pastry* ghalkemm ir-wrappers jirreferu ghall *"pane di semola" "pane di grano duro", "pane tipo pugliese di farina bianca" u "caibatta",* mentri l-prodott indikat mis-socjeta' konvenuta huma gallettini u ghalhekk anke fuq din il-bazi s-sottomissjonijiet maghmula mis-socjeta' konvenuta f'paragrafu 4 (b) tan-nota ta' osservazzjonijiet taghha (fol. 81) huma korretti u jissodaw, jekk hemm bzonn, il-konsiderazzjonijiet u l-konkluzzjonijiet hawn raggunti f'din id-decizjoni.

Illi ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu michuda.

<u>III.   KONKLUZJONI.</u>

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi fil-waqt li tilqa’ l-eccezzjonijiet tas-socjeta’ konvenuta kontenuti fir-risposta guramentata taghha datata 2 ta’ Novembru 2009 u dik tal-Kontrollur tad-Dwana datata 23 ta’ Ottubru 2009 biss in kwantu l-istess huma konformi u konsistenti ma’ dak hawn deciz, **tichad it-talbiet attrici** ghaliex huma nfondati fil-fatt u fid-dritt ghar-ragunijiet hawn decizi.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta’ attrici.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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