MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH ZAMMIT MC KEON

Seduta tas-16 ta' Mejju, 2011

Citazzjoni Numru. 1230/2005

Avukat Dottor Luigi A. Sansone (K.I. 258269M) bhala mandatarju specjali ta` s-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, u b`digriet tal-5 ta` Marzu 2007 l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone assuma l-atti tal-kawza fl-isem ta` Manifatture Sigaro Toscano s.r.l. socjeta` iskritta fir-registru ta` l-imprizi ta` Ruma bin-numru 09037861003 bhala socjeta` attrici minflok is-socjeta` estera ta` nazzjonalita` Taljana bl-isem ta` BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA Societa` per Azioni

kontra

J.L. Tobacco Co. Limited (C 9804), ta` 237 Fleur de Lys Road, Birkirkara, Malta

Il-Qorti :

Rat ic-citazzjoni prezentata fit-28 ta` Dicembru 2005 li taqra hekk –

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 f`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 madwar l-1815 ;

Premess illi mal-medda taz-zmien, b`hila, invenzjoni, sagrificcju u promozzjoni reklamattiva da parti tal-awturi tas-socjeta` attrici u sussegwentement u prezentement tas-socjeta` attrici stess, inholqot, kibret u stabbiliet ruhha reputazzjoni b`avvjament konsiderevoli in konnessjoni mat-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 tal-awturi tas-socjeta` attrici u prezentement tas-socjeta` attrici stess fuq dawn is-sigarri manifatturati 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 tidentifika dak li konsumaturi 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 ghall-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, is-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 inoltre, dawn il-prodotti tas-socjeta` konvenuta mhumiex tal-kejl ta` cirka sitt pulzieri kull sigarru izda huma tal-kejl ta` circa tliet pulzieri u nofs kull sigarru, ma jigux immanifatturati esklussivament minn tabakk tat-tip "Kentucky" / "dark fired" izda jigu manifatturati minn tahlita ta` tabakkijiet ohrajn li jiddominaw, u m`ghandhomx zewg estremitajiuet 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" 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 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-disposizzjonijiet 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 disposizzjoni ta` ligi.

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

(1) Tiddikjara li t-trademark konsistenti fi – jew inkorporanti b`mod prominenti – il-kelma "TOSCANI", hekk kif uzata f`Malta mis-socjeta` konvenuta, tikkontravvjeni 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-artikolu 50(2) tal-Kapitolu 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 guramentata, il-lista tax-xhieda ndikati mill-kumpannija attrici u l-elenku tad-dokumenti esebiti minnha.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet fit-8 ta` Marzu 2006 li taqra hekk –

1. Illi, minghajr pregudizzju ghall-eccezzjonijiet 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-eccezzjonijiet l-ohra, il-kumpannija 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 dato ma non concesso li huma trademarks, li bhala tali jappartjenu lill-kumpannija attrici u ghandhom jedd ghal protezzjoni taht il-Konvenzjoni ta` Parigi ghall-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali ta` l-20 ta` Marzu 1883 ;

3. Illi, minghajr pregudizzju ghall-eccezzjonijiet l-ohra, l-azzjoni attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt stante li ma huwiex minnu li l-kumpannija attrici hija l-proprjetarja ta` trademark li tikkonsisti fil-kelma "toscano" jew li taghti lill-kumpannija attrici l-uzu esklussiv tal-imsemmija kliem ;

4. Illi, minghajr pregudizzju ghall-eccezzjonijiet 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 jiddeskrivu tipi ta` prodotti jew servizzi ;

5. Illi, minghajr pregudizzju ghall-eccezzjonijiet 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-eccezzjonijiet l-ohra, l-azzjoni attrici hija nfondata fil-fatt u fid-dritt stante li l-kumpannija 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-kumpannija konvenuta ta` dawn il-kliem.

Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata, il-lista tax-xhieda ndikati mill-kumpannija konvenuta u l-lista tad-dokumenti esebiti minnha.

Rat is-sentenza ta` din il-Qorti diversament presjeduta tal-24 ta` Novembru 2006 (fol 86 sa 93) fejn ghar-rigward tal-ewwel eccezzjoni u cioe` dik tal-preskrizzjoni tal-hames snin skond l-Art.88 tal-Kap.416 tal-Ligijiet ta` Malta, iddecidiet li *f`dan l-istadju ghadu prematur li tigi deciza l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni u din ghandha tigi deciza flimkien mal-mertu.*

Rat id-digriet ta` din il-Qorti diversament presjeduta tal-5 ta` Marzu 2007 (fol 95) fejn laqghet it-talba tal-kumpannija estera Manifatture Sigaro Toscano s.r.l., rapprezentata f`Malta mill-mandatarju specjali taghha l-Avukat Dottor Luigi Sansone, ghall-assunzjoni tal-atti da parti taghha bhala attrici f`din il-kawza, wara li rrizulta li

kienet assumiet il-jeddijiet litigjuzi tas-socjeta` estera British American Tobacco Italia Societa` per Azioni flimkien mal-*portafolio* ta` trademarks u l-avvjament relatat.

Rat li l-partijiet iddikjaraw l-gheluq definittiv tal-istadju tal-provi taghhom fl-udjenza tas-27 ta` April 2009 (fol 394).

Rat in-nota ta` sottomissjonijiet tal-attur noe li kienet prezentata fid-29 ta` Mejju 2009 (fol 399 et seq).

Rat in-nota ta` sottomissjonijiet responsiva tal-kumpannija konvenuta li kienet prezentata fit-22 ta` Settembru 2009 (fol 414 et seq).

Semghet is-sottomissjonijiet finali tal-partijiet fl-udjenza tat-12 ta` Novembru 2009, li kienu registrati bit-tape u traskritti (fol 451 sa 480).

Rat id-digriet taghha tal-15 ta` Dicembru 2009 (fol 489) fejn laqghet it-talba tal-attur noe sabiex bhala prova jigi ammess dokument markat XX mnejn jirrizulta li b`effett mit-22 ta` Settembru 2005 *toscano* kienet registrata fl-Italja fi klassi 34.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Qieset bir-reqqa l-provi tal-partijiet.

Rat id-digriet taghha tat-12 ta` Novembru 2009 (fol 450) fejn halliet il-kawza ghas-sentenza.

Ikkunsidrat :

<u>L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni skond l-Art.88 tal-Kap.416</u>

Quddiem din il-Qorti (diversament presjeduta) kienet trattata l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni skond l-Art.88 tal-Kap.416.

Fis-sentenza *in parte* li tat fl-24 ta` Novembru 2006, din il-Qorti diversament presjeduta baqghet ma ppronunzjajtx ruhha dwar l-eccezzjoni, ghalkemm qieset il-posizzjoni ta` kull parti, peress li riedet tistabilixxi jekk qabel il-bidu fis-sehh tal-Kap.416, u qabel l-2004 precizament sa mill-1988, kienx qieghed isir uzu *bona fide* mill-kumpannija konvenuta tal-kliem *Toscano* jew *Toscani* fuq il-pakketti tal-prodott taghha. Qalet hekk ghaliex l-element tal-*bona fide* – jekk pruvat inkella le - kien jincidi fuq l-akkoljiment o meno tal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni. Ghalhekk il-provvediment taghha kien fis-sens li kellhom jitressqu l-provi fil-mertu sabiex tigi accertata *anke* l-kwistjoni tal-*bona fide* mbaghad l-eccezzjoni tkun deciza finalment mal-mertu.

Li sejra taghmel din il-Qorti huwa li tittratta f`aktar dettall il-kwistjoni li dahlet fiha din il-Qorti (diversament presjeduta) fis-sentenza taghha, kif fuq inghad, tislet mill-provi fil-mertu dawk li jincidu fuq il-kwistjoni tal-*bona fide* u tiddeciedi l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni b`kap separat. Jekk l-eccezzjoni tigi milqugha, allura ma jkunx hemm htiega tghaddi sabiex tqis il-mertu. Jekk l-eccezzjoni tkun respinta, allura tghaddi ghad-decizjoni dwar il-mertu.

Dik eccepita hija preskrizzjoni li tohrog minn ligi specjali. Infatti l-kumpannija konvenuta tirreferi ghall-**<u>Art.88</u>** tal-Att dwar *it-Trademarks* (Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta) li jaqra hekk :

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.

L-ewwel talba attrici hija dikjaratorja u ntiza sabiex tistabilixxi li t-*trademark* bil-kelma *TOSCANI* li qeghda tuza l-kumpannija konvenuta tikser id-drittijiet tal-attur noe. Ghalhekk mhix abbinata ma` disposizzjoni specifika tal-Kap.416 u konsegwentement fil-kaz ta` din it-talba ma hemmx perijodu stabbilit *ex lege* li jghid meta jibdew jiskattaw il-hames snin tal-Art.88.

Fir-rigward tat-tieni talba, issir riferenza ghall-**Art.50(2**) tal-Kap.416 li jaqra hekk -

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 ikollu 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 jixxiehbu, meta l-uzu x`aktarx li jaghti lok ghal konfuzjoni.

Anke fil-kaz ta` din id-disposizzjoni, ma hemmx riferenza **specifika** ghal zmien li minnu jibdew jiskattaw il-hames snin skond l-Art.88.

L-attur noe xehed li s-socjeta` konvenuta fit-2004 bdiet tispaccja l-prodotti taghha f`pakkett differenti minn dak li kienet tuza qabel. Skond l-attur noe, il-kawza tal-lum saret specifikatament u limitatament sabiex tolqot l-uzu attwali tal-prodott tas-socjeta` konvenuta li jmur lura ghal Mejju 2004.

Min-naha taghha, il-kumpanija konvenuta tghid li kienet xtrat il-fabbrika minghand Combined Industries Ltd li kienet tal-familja u dawn kien ilhom seba` generazzjonijiet jahdmu is-sigarri *Toscani Type*. Fl-1988 huma bdew jahdmu taht l-isem JL Tobacco Co Ltd u hargu l-pakkett *JL Toscani*. F`Mejju 2004 meta Malta dahlet fl-UE kienu hargu pakkett gdid bl-istess isem (Dok JL1 u JL 2).

Dwar l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni skond l-Art.88 tal-Kap 416, is-sottomissjoni attrici hija li l-pakkett esebit Dok JL1 kien jintuza sa mill-1988 mentri l-pakkett tip Dok JL2 beda jintuza fl-2004. Il-kawza saret minhabba l-pakkett il-gdid u mhux minhabba l-pakkett il-qadim. Dak li qieghed jigi kontestat huwa l-uzu tal-kelma *Toscani* fuq il-pakkett il-gdid. L-attur noe isostni li l-Art.88 tal-Kap 416 dahal fis-sehh fl-1 ta` Jannar 2001 u ghalhekk il-presentata tal-kawza tal-lum saret *entro* t-terminu ta` hames snin. Fi kwalunkwe kaz it-terminu jiskatta minn meta l-pakkett il-gdid beda jigi spaccjat f`Mejju 2004. Finalment l-attur noe ighid li skond il-Kap.29 (li kien l-Att dwar it-Trademarks li kien superat bil-Kap.416) ma kienx hemm artikolu simili ghall-Art.88 tal-Kap 416. Ghalhekk it-terminu ghandu jkun operattiv mid-data meta dahal fis-sehh il-Kap.416.

Min-naha taghha, is-socjeta` konvenuta tikkontendi li l-kawza ma saritx ghax hija kienet qeghda tispaccja pakkett gdid ghall-prodott taghha izda, ghax hekk jirrizulta mill-premessi u mit-talbiet attrici fic-citazzjoni, kienet qeghda tattakka l-uzu tal-kelma *Toscano* jew *Toscani* mis-socjeta` konvenuta. Ghalhekk il-preskrizzjoni li wiehed ghandu jara hija dik fil-konfront tal-uzu tal-kelma, u mhux ta` meta gie spaccjat il-pakkett gdid. Inoltre skond l-Art.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` dan l-artikolu*. Ghalhekk iz-zmien rilevanti huwa l-1988 meta diga` kien qieghed isir uzu tal-kelma *Toscano* jew *Toscani* mhux l-2004.

Fis-sentenza taghha tal-24 ta` Novembru 2006, din il-Qorti (diversament presjeduta) kienet cara meta affermat hekk (fol 92) –

***Ghalhekk it-talba tal-attur noe kif imposta fic-citazzjoni ma tirrigwardax l-uzu tal-pakkett jew tal-get up gdid imma fuq l-uzu tal-kelma Toscano/i mis-socjeta` konvenuta**.* (enfasi ta` din il-Qorti)

Dak konstatat minn din il-Qorti (diversament presjeduta) qieghed jigi riaffermat minn din il-Qorti kif presjeduta.

B`riferenza ghall-Art.50(3) tal-Kap.416 u kif dan jorbot mal-Art.88 tal-Kap.416, il-kumpannija konvenuta tghid li z-zmien ta` hames snin imur *oltre* d-data li fiha gie fis-sehh il-Kap.416 u allura ghandu jigi estiz ghal dawk it-*trademarks* li kienu qed jintuzaw *qabel* l-2001.

Fis-sentenza taghha tal-24 ta` Novembru 2006, din il-Qorti (diversament presjeduta) kienet cara meta affermat li l-Art.50(3) huwa intiz sabiex ikopri dawk it-*trademarks* li kienu qed jintuzaw **in *bona fede* qabel** dahal fis-sehh il-Kap 416 u ghalhekk f`dak il-kaz ma setghux jittiehdu azzjonijiet skond l-Art.50(2).

Is-socjeta` konvenuta tirritjeni li hi ilha tuza t-*trademark* taghha mill-1988 u li l-*bonafede* hija prezunta bil-ligi.

Fis-sentenza taghha tal-24 ta` Novembru 2006, din il-Qorti (diversament presjeduta) kienet cara meta affermat li dina l-presunzjoni hija *juris tantum* u tista` tigi kontradetta. U kien propju ghalhekk li sabiex jigi stabbilit jekk kienx qed isir uzu in *bonafide* mis-socjeta` konvenuta tat-*trademark* taghha, kellha bilfors tidhol fil-mertu.

Anke din il-Qorti tirriafferma l-principju tad-dritt li l-presunzjoni *juris tantum* tammetti l-prova kuntrarja (ara Kollez. Vol. XXIX.II.854 ; XXXV.II.341 u XLVI.I.403)

L-assjem tal-provi meqjus b`riferenza partikolari ghall-kwistjoni tal-*bona fide*

Fl-udjenza tas-16 ta` April 2007 quddiem din il-Qorti (diversament presjeduta) l-attur noe ressaq lista ta` trademarks tal-UE f`isem is-socjeta` attrici Manifatture Sigaro Toscano srl (Dok LAS01 – fol 120 sa 130). Il-*filing date* tad-diversi trademarks tvarja mill-2002 sal-2006.

Fl-istess udjenza xehed John Licari li huwa d-Direttur Manigerjali tal-kumpannija konvenuta xehed li t-tabakk li jimportaw u li juzaw ghall-prodott taghhom huwa t-*Toscano Type.* B`dan huwa xehed li kien qieghed jifhem il-*Kentucky Tobacco.* Infatti t-*Toscano* kien jinhadem bil-*Kentucky.* Is-*size* tal-prodott taghhom baqa` l-istess.

Kien accertat fis-sentenza ta` din il-Qorti (diversament presjeduta) tal-24 ta` Novembru 2006 li t-talba tal-attur noe kif dedotta fic-citazzjoni fir-realta` tirrigwarda l-uzu tal-kelma *Toscano* jew *Toscani* mis-socjeta` konvenuta.

Anke fuq l-iskorta tad-dokumenti esebiti, jirrizulta li l-kumpannija konvenuta, anke **qabel** l-2004, kienet taghmel uzu mill-kelma *Toscani* ghall-konfezzjoni tas-sigarri li kienet tipproduci. Dan huwa tassew u ben evidenti *ictu oculi* mill-pakketti tas-sigarri tal-lum u tal-imghoddi.

Fl-udjenza tas-16 ta` Mejju 2007 (fol 134A) John Licari tal-kumpannija konvenuta xehed hekk –

... *Il-kumpannija* (b`riferenza ghal JL Tobacco Company Limited) *giet registrata fl-1988 ... Jien gieli smajt bis-sigarri Toscani tal-kumpannija attrici. Dan nafu ghax jiena qieghed fil-kumpannija tat-tabakk. Jien ilni mmur fil-kumpanija minn mindu kelli 16-il sena u llum ghandi 31. Jiena sirt naf bis-sigarri tal-kumpannija attrici dan l-ahhar meta dahlu hawn Malta.* (sottolinear ta` din il-Qorti) *Sirt naf bihom wara li giet inkorporata l-kumpannija taghna. Sirt naf bihom meta rajthom fis-suq ghall-bejgh fi hwienet hawn Malta. Toscani huwa tip ta` tabakk tas-sigarri* (sottolinear ta` din il-Qorti).

Fis-17 ta` Ottubru 2007 kien esebit affidavit ta` Andrea Marazzi ufficjal tal-kumpannija attrici. F`dan l-affidavit, ix-xhud *inter alia* jghid hekk –

... *The original TOSCANO cigars are still produced in Italy (Lucca) exclusively from "Kentucky" tobacco ...*

The exclusive rights on the TOSCANO trademark originally belonging to the Granducato di Toscana were subsequently transferred to the exclusive ownership of the Italian Government namely to the Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato .... subsequently they were assigned to ETI Ente Tabacci Italiani SpA which changed its name into British American Tobacco Italia ...

MST is now the owner of a well-known trademark having a right to protection under the Paris Convention of March 20 1883 (as subsequeently amended) ...

Fl-udjenza tal-5 ta` Marzu 2008 xehed Joseph Galea dirigent tal-kumpannija NAPA Limited. Huwa stqarr li NAPA Limited kienet timporta minn barra, almenu minn Awissu 1996, sigarri prodotti mill-kumpannija attrici jew l-aventi kawza taghha.

Fl-udjenza tal-25 ta` Gunju 2008 l-attur noe xehed li minn informazzjoni li kellu s-sigarru tal-kumpannija konvenuta huwa manifatturat minn tip ta` tabakk differenti mit-tip *Kentucky Fermented Tobacco* li huwa l-*characterising feature* tat-toghma tat-*toscano.*

A fol 305 et seq, l-attur noe pprezenta dokument mnejn jirrizulta (ara fol 309) li l-Konvenzjoni ta` Parigi dahlet fis-sehh f`Malta fl-20 ta` Ottubru 1967.

Fl-udjenza tad-29 ta` Ottubru 2008, kien prezentat l-affidavit ta` John Licari. Huwa xehed li l-kumpannija konvenuta kienet registrata mar-Registratur tal-Kumpanniji fil-15 ta` Lulju 1988. In-negozju taghha huwa fil-kamp tat-tabakk kif del resto kien in-negozju tal-familja ghal hafna snin qabel saret il-kumpannija. Mid-data meta saret il-kumpannija sad-data meta saret il-kawza tal-lum, ma rcevew l-ebda komunikazzjoni ta` xi xorta minghand il-kumpannija attrici la dwar il-mod kif kienu qeghdin jipprezentaw il-prodott taghhom ghall-bejgh u lanqas dwar l-isem *Toscano.* Il-prodott taghhom huwa popolari hafna f`Malta u kien ilu hekk ghal bosta snin. Jitqassam fis-suq Malti minn tlieta u tletin (33) agent. Il-kumpannija attrici bdiet tesporta lejn Malta l-prodott taghha ghal habta tal-2003. Dwar is-suq esteru, diversi huma l-kumpanniji li jipproducu sigarri u jaghtuh l-isem *Toscano* jew *Toscani* u dawn jirrizultaw anke mill-*internet*. Fir-rigward tal-kumpannija attrici, ma jirrizultax li ghandha *community trademarks* f`sens ta` *applications* jew *registrations* ghal ebda wahda mill-kliem *Toscano* jew *Toscani* fil-klassi 34 li tirrigwarda l-prodotti tat-tabakk. Il-*community trademarks* li ghandha jirrigwardaw tikketti li *jinkludu* l-kelma *Toscano* pero` mhux il-kelma *ut sic*. *Toscano* huwa t-tip ta` sigarru u ma hemmx l-ebda *trademark* li jolqot l-uzu tal-kelma. Gewwa Malta, it-*trademarks* li kienu registrati u li jirreferu ghal *Toscano* jirrigwardaw it-tikketti mhux l-uzu tal-kelma. Anke d-Dipartiment tad-Dwana jirreferi ghall-generu ta` sigarri li jkunu jew li ma jkunux *toscano type.* Ix-xhud ressaq serje ta` dokumenti minn fol 320 sa 349 biex isostni dak li stqarr fl-affidavit.

Fis-26 ta` Jannar 2009, il-kumpannija konvenuta pprezentat nota b`xi fatturi (minn fol 352 sa fol 377) bhala prova li s-sigarri taghha JL Toscani kienu ilhom jinbieghu fis-suq tal-inqas sal-1991.

Il-kontroezami ta` John Licari sar fl-udjenzi tad-9 ta` Marzu 2009 (minn fol 382 sa 393) u tas-27 ta` April 2009 (fol 396 u 397).

John Licari xehed li hareg l-pakkett il-gdid meta kien sar obbligatorju li fuq il-pakkett ikun hemm *health warning*. Meta beda jitqassam il-prodott fil-pakkett il-gdid, waqaf jitqassam fil-pakkett l-antik. Kemm il-pakkett l-antik kif ukoll il-gdid kellhom l-isem *JL Toscani.* Is-sigarru *toscano* huwa tat-tip *Kentucky.* It-terminologija *Kentucky* tirreferi ghall-kwalita` ta` tabakk. Ghalih il-kelma *toscano* jew *toscani* tirreferi ghat-tip ta` sigarru u mhuwiex *trademark.*

Il-partijiet qablu li t-*trademarks* 19369, 19370, 19371, 19372 u 19373 esebiti bhala Dok AJL7 sa AJL11 ma gewx rinnovati u ghalhekk skadew fl-2003.

Risultanzi

Wara li qieset bir-reqqa l-assjem tal-provi, is-sottomissjonijiet kopjuzi bil-miktub tal-partijiet, u s-sottomissjonijiet finali bil-fomm li saru mid-difensuri taghhom, din il-Qorti tghid hekk –

1) In linea generali hija kostanti l-linja tal-gurisprudenza taghna li mhix permessa li fi prodott ikun hemm imitazzjoni li jkollha l-potenzjalita` li tinganna l-generalita` tax-xerrejja li jixtru prodotti ta` kummercjant meta riedu jixtru tal-iehor.

Fis-sentenza tal-Qorti tal-Kummerc fil-kawza "**Salomone noe vs Cassar noe"** moghtija fis-27 ta` Frar 1962 kien inghad hekk -

Meta wiehed ikun legittimament ghamel uzu minn markju distintiv fil-bejgh tal-merci tieghu, hu ghandu d-dritt li juzah esklussivament, u kwindi jimpedixxi lil haddiehor milli jaghmel uzu tal-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-generu 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.

Fis-sentenza tal-Qorti tal-Kummerc moghtija fit-18 ta` Novembru 1884 fil-kawza "**Somerville noe v. Schembri noe`**, deciza b`riferenza ghal dak li kien asserit mill-House of Lords f`kawza ohra, inghad hekk -

As soon, therefore, as a trade mark has been so employed in the market as to indicate to purchasers that the goods to which it is attached are the manufacture of a particular firm, it becomes, to that extent, the exclusive property of the firm; and no one else has a right to copy it, or even to appropriate any part of it, if by such appropriation unwary purchasers may be induced to believe that they are getting goods which were made by the firm to whom the trade mark belongs.

2) F`kuntest differenti, izda **rilevanti** ghall-kaz tal-lum, din il-Qorti tghid bhalapunt ta` dritt li hija ghandha toqghod ghall-kawzalijiet kif dedotti fic-citazzjoni, li ma jistghux jigi mibdula fil-kors tat-trattazzjoni tal-kawza, u t-talba jew talbiet ma jistghux jigu milqugha fuq kawsali jew kawzalijiet differenti minn dawk dedotti fic-citazzjoni – (ara "**Frendo vs Mallia**", decisa minn din il-Qorti fit-18 ta` Mejju 1982, "**Scicluna vs Camilleri**", decisa mill-Qorti tal-

Appell fid-19 ta` Jannar 1959, u "**Azzopardi vs Azzopardi**", decisa minn din il-Qorti fil-31 ta` Jannar, 2003)

Fil-kaz tal-lum, kemm ghaliex il-premessi u t-talbiet attrici kif dedotti fic-citazzjoni `l hemm iwasslu, kif ukoll ghaliex hekk affermat din il-Qorti (kif diversament presjeduta) fis-sentenza taghha tat-28 ta` Novembru 2011, dak li l-attur noe qieghed jittenta jolqot bil-kawza tal-lum huwa l-uzu tal-**kelma** *Toscani* mil-kumpannija konvenuta fil-prodott li tispaccja *mhux* il-*get up* ossia l-mod kif dak il-prodott jigi prezentat ghall-bejgh. U dan *anke* b`riferenza ghall-gurisprudenza indikata fuq paragrafu 1 *supra*.

3) Din il-konsiderazzjoni hija ta` rilevanza kbira ghall-fini tal-esitu ta` din il-kawza ghaliex ghalkemm l-attur gab il-prova li l-mandanti tieghu kellhom *trademark* jew *trademarks* registrati li jirrigwardaw il-presentazzjoni tal-prodott ghall-ispacc (li ***jinkludi*** l-kelma *Toscani* jew varjazzjonijiet taghha) ma gabx il-prova ghas-sodisfazzjon ta` din il-Qorti li l-kelma *Toscani* li tuza l-kumpannija konvenuta ghall-prodott taghha kien ta` uzu esklussiv taghha. U din il-konsiderazzjoni hija rilevanti kemm ghall-kwistjoni tal-*bona fide* kemm ghall-kwistjoni tal-preskrizzjoni kif ukoll ghall-mertu, jekk din il-Qorti se jkollha ghalfejn tghaddi ghal decizjoni dwar il-mertu.

4) Sa mill-bidu, it-tesi tal-kumpannija konvenuta kienet li t-*Toscano* huwa tip ta` sigarru li huwa maghmul minn tabakk tat-tip *Kentucky.* Mhuwiex *distinctive mark* esklussiv li jappartjeni lill-attur noe, kif *del resto* ighid l-attur noe.

5) Irrizulta li l-familja li hija l-azzjonista tal-kumpannija konvenuta ilha s-snin fin-negozju tat-tabakk tant li John Licari (li kien ix-xhud ewlieni taghha fil-kawza tal-lum) kien is-seba` generazzjoni. Il-kumpannija konvenuta saret fl-1988 u bdiet tipproduci s-sigarri

Toscani mill-bidu. Ressqet il-prova li almenu sa mill-1991 hija kienet tmexxi l-prodott taghha fis-suq lokali u tikkonfezzjonah fil-pakkett li huwa markat bhala Dok JL1.

6) Ladarba l-*bona fide*, li tissemma fl-Art.50(3) tal-Kap.416, titlaq minn presunzjoni *juris tantum,* hija ammessa l-prova kuntrarja, u l-onus jispetta lil min ghandu interess li jaghmel il-prova kuntrarja, f`dan il-kaz l-attur noe, u l-prova trid tkun certa u konkreta. L-istess oneru jinkombi lil min jallega l-*mala fede*. Fil-kors tal-kawza, l-attur noe ma ressaq l-ebda prova li kemm damet il-kumpannija konvenuta tispaccja l-prodott taghha sakemm saret din il-kawza, kienet in *mala fede* fis-sens li kienet taf li l-kelma *Toscani* kienet ta` uzu esklussiv tal-attur noe u allura kienet qeghda tiehu vantagg mhux gust tal-fama u tar-reputazzjoni li kellu l-attur l-attur noe tal-ewwel marka.

Sintomatiku huwa l-kaz maghruf bhala l-*Harrods Application* li huwa citat mill-Kerly f` *The Law of Trademarks and Tradenames* –

It is a well recognised principle that has to be taken into account in considering the possibility of confusion arising between any two marks that where the two marks contain a common element which is also contained in a number of other marks in use in the same market, such a common occurrance in the market tends to cause purchasers to pay more attention to the other features of the respective marks and to distinguish between them by those features.

7) Din il-Qorti trid toqghod fuq il-provi u fil-kaz tal-lum ma kienx pruvat ghas-sodisfazzjon taghha u sal-grad rikjest mil-ligi li *Toscani* hija kelma abbinata ma` prodott ta` azjenda partikolari, esklussiv u distintiv ghaliha, u mhux kelma li hija abbinata ma` l-kwalita` jew tip ta` prodott.

Lanqas ma tressqet il-prova li l-**kelma** *Toscani* hija *trademark* ghall-finijiet u effetti kollha tal-ligi.

Fuq livell ta` tixbieh, din il-Qorti tqis il-kelma *Toscani* bl-istess mod li kieku kellha tqis il-kelma *Cola.* Il-*Cola* hija xarba partikolari li tinghazel minn xarbiet ohra ghall-kwalitajiet distintivi taghha. L-uzu tal-kelma *Cola* ghal xarba ta` dak it-tip jitqies bhala *a word of common use*. Fejn il-prodott jassumi l-karattru distintiv tieghu huwa kif *Cola* tigi distinta, meta tigi spaccjata, minn *Cola* ohra. Fid-dinja tal-konsum, hemm hemel ta` ezempji f`dan is-sens. Il-bzonn ta` harsien tal-konsumatur minn konfuzjoni jidhol meta *Cola* partikolari tinghata isem jew tigi prezentata fi flixkun jew konfezzjoni li manifestament timporta vjolazzjoni ta` *trademark* b`mod li l-konsumaturi jibda tabilhaqq jitfixkel. Fil-kaz ta` lum mhux hekk jirrizulta li gara.

8) Irrizulta li fl-1996 NAPA Limited, kumpannija lokali li timporta *anke* prodotti tat-tabakk, bdiet timporta ghas-suq lokali prodotti ta` sigarri *Toscani* minghand l-attur noe. Dan sar *tal-inqas* hames snin wara li l-kumpannija attrici kienet *almenu* (ghax hekk huwa ppruvat) mill-1991 tispaccja t-*Toscani* taghha fis-suq lokali. Din il-Qorti ma tkunx qeghda tizbalja jekk tassumi, propju ghaliex id-dinja tal-kummerc hija karatterizzata minn vista mirquma u akkurata ta` dak li jkun ghaddej fis-suq, li l-importatur Malti tat-*Toscani* esteri kien ben koxju tal-ispacc tat-*Toscani* prodotti f`Malta. *Eppure* ma sar xejn fil-konfront tal-kumpannija konvenuta. Din baqghet tikkummercja l-prodott, minghajr xkiel jew opposizzjoni ta` ebda xorta fil-miftuh b`firxa ta` tlieta u tletin (33) agent.

9) Irrizulta li l-kumpannija baqghet tuza l-istess pakkett Dok JL1 sa ma kienet kostretta, hafna snin wara, sabiex tibdel il-pakkett sabiex ikun stampat ukoll il-*health warning* fuq il-konfezzjoni (Dok JL2). Jekk wiehed iqabbel Dok JL2 ma` JL1, ghajr ghall-*health warning*, ftit li xejn jaghmel differenza.

Ghalhekk mhix attendibbli t-tesi tal-attur noe li l-mandanti tieghu mexxew biex jolqtu l-pakkett il-gdid. *Anke* ghar-raguni *diga` meqjusa* li rrizulta li l-azzjoni attrici kienet intiza sabiex tolqot l-isem mhux il-pakkett jibqa` l-fatt li z-zewg pakketti fid-dehra generali taghhom baqghu l-istess minghajr xejn ma jindika li sar xi kambjament intiz sabiex johloq konfuzjoni lill-konsumatur ma` prodotti ta` haddiehor. Il-libsa tal-prodott tal-kumpannija konvenuta ma jixbahx lil dak tal-mandanti tal-attur noe b`mod li jista` jkun kagun ta` konfuzjoni a skapitu tal-konsumatur.

Il-Kerly *op. cit* b`riferenza ghall-kaz *Sadow* ighid hekk - *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 the proposed trademark in the absence of the other trademark and in view only of this general recollection of what the nature of the other trademark was, would be liable to be deceived and to think that the trademark before him is the same as the other, of which he has a general recollection.*

10) Il-gudikant irid jaghmel apprezzament li jrid iwasslu ghal gudizzju oggettiv bazat fuq fatti li johorgu mill-provi akkwiziti u relatat mar-realta` tad-dinja tan-negozju.

Kollox meqjus din il-Qorti tghid li hija sodisfatta li l-kumpannija konvenuta ottemperat ruhha ghall-finijiet tal-Art.50(3) tal-Kap.416. U ghaldaqstant l-attur noe ma jistax jinvoka l-applikazzjoni tal-Art.50(2) tal-Kap.416.

Din il-Qorti tghid ukoll li fi kwalunkwe kaz l-azzjoni attrici hija preskritta skond l-Art.88 tal-Kap.416 ghaliex *nonostante* li l-artikolu tal-preskrizzjoni kien introdott ghall-ewwel darba bil-Kap.416 (li dahal fis-sehh fl-1 ta` Jannar 2001) l-*uzu bonafidi* li kien qieghed isir mill-kumpannija konvenuta *qabel* dahal fis-sehh il-Kap.416 *jestendi* l-jedd taghha li teccepixxi l-preskrizzjoni *anke* skond l-Art.88

ghaz-zmien kollu li kienet taghmel dak l-uzu qabel id-dhul fis-sehh tal-Kap.416 *stante* li l-istess artikolu jitkellem dwar *kull kaz* inkluz il-kaz ta` *uzu in bonifidi* u dan isib harsien fl-Art.50(3) mill-applikazzjoni tal-Art.50(2) tal-Kap.416.

Ghar-ragunijiet kollha premessi, din il-Qorti qeghda taqta` u tiddeciedi din il-kawza billi, filwaqt li tilqa` l-ewwel eccezzjoni tal-kumpannija konvenuta, tiddikjara preskritta l-azzjoni attrici a tenur tal-Art.88 tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap.416 tal-Ligijiet ta` Malta).

Tordna lill-attur noe sabex ihallas l-ispejjez kollha ta` din il-kawza.

< Sentenza Finali >

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