MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tad-19 ta' Mejju, 2011

Citazzjoni Numru. 397/2001/1

BENETTON GROUP S.p.A. soċjeta' estera debitament rappreżentata mill-mandatarju lokali tagħha l-Avukat Dottor Louis Cassar Pulliċino

vs

L-Avukat Dottor Kris **BORĠ** li b'degriet tat-3 ta' April, 2001, inħatar Kuratur Deputat sabiex jirrappreżenta lis-soċjeta' estera *The London Tobacco Company Limited* u l-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali

Il-Qorti:

Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-12 ta' Marzu, 2001, li bih u għar-raġunijiet hemm imfissra, l-kumpannija attriċi

talbet li l-Qorti tordna li l-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali ma jilqax it-talba tal-kumpannija barranija mħarrka għar-reġistrazzjoni ta' marka tal-kummerċ li fiha ġġib il-kelma "*Colours*" kif imsemmi fl-applikazzjoni tagħha numru 27906 imressqa f'Novembru tal-1997 u kif dehret fil-Gażżetta tal-Gvern tat-22 ta' Awissu, 2000. Talbet ukoll l-ispejjeż;

Rat in-Nota tal-Eċċezzjonijiet imressqa fit-30 ta' Mejju, 2001, li biha l-imħarrek *nomine* laqa' għat-talba attriċi billi qal li bejn il-marka tal-kumpannija attriċi u dik li hu irid jirreġistra ma jistax jinħoloq l-ebda taħwid għaliex jingħarfu sewwa minn xulxin, b'mod li t-talba tiegħu għar-reġistrazzjoni tat-tikketta "*COLOURS as distinctively reproduced*" ma għandha l-ebda xebh mal-marka tal-kumpannija attriċi. Minbarra dan, kemm il-kelma "*COLOURS*" fl-lsien Ingliż u kif ukoll "*COLORS*" kif tinkiteb bil-mod Amerikan huma kliem f'użu komuni u l-kumpannija attriċi ma tistax tippretendi jedd ta' użu esklussiv fuq dik il-kelma. Fl-aħħar nett, żied jgħid li l-marka tal-kumpannija attriċi m'hijiex reġistrata f'Malta dwar l-istess ħwejjeġ li dwarhom huwa talab ir-reġistrazzjoni tal-marka tal-kumpannija mħarrka barranija li huwa qiegħed jidher għaliha;

Rat in-Nota tal-Eċċezzjonijiet imressqa mill-imħarrek Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali fit-30 ta' Mejju, 2001, li biha iddikjara li l-preżenza tiegħu fil-kawża kienet meħtieġa biss biex il-ġudizzju jkun wieħed sħiħ u li huwa kien joqgħod għal dak li tgħid il-Qorti dwar il-kwestjoni li qamet bejn il-partijiet l-oħrajn;

Rat ix-xhieda mressqa mill-kumpannija attriċi, magħduda dik bil-mezz tal-affidavit;

Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Rat li l-kumpannija mħarrka baqgħet ma ressqitx provi minkejja ż-żmien xieraq mogħti lilha;

Rat id-degrieti tagħha li bihom ħalliet il-kawża għas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi din hija kawża dwar oppożizzjoni ta' reġistrazzjoni ta' *trademark*. Il-kumpannija attriċi (minn issa 'l quddiem imsejħa "Benetton") trid li l-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali ma jilqax talba magħmula mill-kumpannija barranija mħarrka (aktar 'il quddiem imsejħa "LTC") biex tirreġistra marka ta' kummerċ għaliex tgħid li, fost ħwejjeġ oħra, dik il-marka toħloq konfużjoni ma' isem, marka jew sinjal distintiv li kien reġistrat sa minn qabel favur Benetton;

Illi, għal din l-azzjoni, LTC laqgħet billi qalet li bejn il-marka tal-Benetton u dik li hu trid tirreġistra hi ma jista' jinħoloq l-ebda taħwid għaliex iż-żewġ marki jingħarfu sewwa minn xulxin, b'mod li t-talba tagħha għar-reġistrazzjoni tat-tikketta "*COLOURS as distinctively reproduced*" ma għandha l-ebda xebh mal-marka ta' Benetton. Minbarra dan, kemm il-kelma "*COLOURS*" fl-lsien Ingliż u kif ukoll "*COLORS*" kif tinkiteb bil-mod Amerikan huma kliem f'użu komuni u Benetton ma tistax tippretendi jedd ta' użu esklussiv fuq dik il-kelma. Fl-aħħar nett, żiedet tgħid li l-marka ta' Benetton m'hijiex reġistrata f'Malta dwar l-istess ħwejjeġ li dwarhom hija talbet ir-reġistrazzjoni tal-marka tagħha permezz tal-avukat li qiegħed jidher għaliha f'din il-kawża;

Illi l-imħarrek Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali laqa' billi qal li hu ddaħħal fil-kawża biss għaliex hekk trid il-liġi ħalli l-ġudizzju jkun sħiħ. Huwa iddikjara li f'din il-kwestjoni, joqgħod għal dak li tgħidlu l-Qorti;

Illi mill-<u>fatti li joħorġu mill-atti tal-kawża</u> jirriżulta li f'Novembru tal-1997, LTC ressqet talba mal-Kontrollur f'Malta sabiex issir ir-reġistrazzjoni ta' tikketta bil-marka "*Colours*", dwar għadd ta' prodotti tagħha, magħduda,

nuċċalijiet tax-xemx, *magnetic data carriers*, *computers* u *software programs*, makni kalkolatriċi, reġistrazzjonijiet viżivi jew tas-smigħ, u partijiet u aċċessorji marbuta ma' l-imsemmija għamliet ta' tagħmir. Avviż tat-talba deher fil-ħarġa tal-Gażżetta tal-Gvern tat-22 ta' Awissu, 2000[1]. Fl-20 ta' Ottubru, 2000[2], Benetton kitbet lill-Kontrollur biex tfissirlu għaliex kienet qiegħda tressaq l-oġġezzjoni tagħha li huwa jilqa' dik it-talba. Xahrejn wara, LTC kitbet lill-Kontrollur biex tagħti r-raġunijiet tagħha għaliex m'għandux jagħti każ tal-oġġezzjonijiet ta' Benetton[3];

Illi f'April tal-1996, Benetton irreġistrat f'Malta mal-Uffiċċju tal-Kontrollur imħarrek marka ta' kummerċ numru 24657[4], dwar "*scientific, nautical, surveying and electrical apparatus and instruments (including wireless), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; coin or counter feed apparatus; talking machines; cash registers; calculating machines; fire extinguishing apparatus, cameras, camera cases, sun glasses, pince-nez, eyeglass frames, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, contact lens cases, visors, binoculars, automatic vending machines, burglar alarms, amplifiers, speakers, record players, record, radios, computers and compact disks*" u dawn kollha b'seħħ mill-11 ta' Awissu ta-1995. Iċ-ċertifikat tar-Reġistrazzjoni kien jgħid li l-użu esklussiv lil Benetton kien qiegħed jingħata biss lill-kliem "*United Colors of Benetton*" sakemm dawk il-kliem kienu qegħdin jintużaw ilkoll flimkien. Hija kienet tibgħat għall-bejgħ f'Malta prodotti li għalihom tgħodd l-imsemmija reġistrazzjoni[5];

Illi, fit-12 ta' Marzu, 2001, infetħet din il-kawża;

Illi għal dak li jirrigwarda l-<u>konsiderazzjonijiet legali marbutin mal-każ</u> jibda biex jingħad li, b'nota mressqa

[1] Dok "A" f'paġ. 6 tal-proċess
[2] Dok "B", f'paġġ. 7 – 8 tal-proċess
[3] Dok "Ċ", f'paġ. 9 tal-proċess
[4] Dok "A3", f'paġ. 173 tal-proċess
[5] Dok "A5", f'paġġ. 248 sa 291 tal-proċess

mill-avukati taż-żewġ partijiet fl-atti tal-kawża[6], l-Qorti ntalbet biex timxi mal-liġi kif kienet fis-seħħ fiż-żminijiet rilevanti (mhux timxi mal-liġi kif inbidlet matul iż-żmien li l-kawża kienet qiegħda tinstema') meta tiġi biex tqis il-każ[7]. Dan ifisser li l-Qorti sejra toqgħod fuq id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 29 kif kien fis-seħħ fiż-żmien rilevanti qabel ma dawn tħassru bid-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Kapitolu 416 tal-Liġijiet ta' Malta[8];

Illi fiż-żmien rilevanti għall-kwestjoni, l-liġi kienet tagħti lil kull persuna l-jedd li jressaq att ta' oppożizzjoni għat-talba ta' reġistrazzjoni ta' *trademark* li jkun ressaq ħaddieħor. Dan l-att ried jitressaq fi żmien xahrejn minn dak inhar li jinħareġ avviż fil-Gazzetta tal-Gvern biex jgħarraf li kienet saret talba bħal dik[9]. Fil-każ tal-lum, għalkemm it-talba ta' LTC lill-Kontrollur kienet tressqet f'Novembru tal-1997, kien biss fil-ħarġa tat-22 ta' Awissu, 2000, li l-avviż fil-Gazzetta dwar dik it-talba kien deher. L-att ta' oġġezzjoni ta' Benetton tressaq fiż-żmien preskritt, u daqstant ieħor tressqet f'waqtha l-kontro-dikjarazzjoni ta' LTC dwar l-oġġezzjoni ta' Benetton[10]. Għalkemm mill-atti ma joħroġx bi preċiżjoni meta kien li Benetton ingħatat mill-Kontrollur it-tagħrif tal-kontro-dikjarazzjoni ta' LTC, jirriżulta li ż-żminijiet kollha tħarsu[11], u li din il-kawża infetħet sewwa tant li tressqet ukoll garanzija xierqa kif kienet titlob il-liġi[12]. Lanqas ma huwa kontestat li, qabel ma LTC kienet ressqet it-talba tagħha, Benetton kienet ilha li kisbet f'Malta r-reġistrazzjoni ta' *trademark* tat-tikketta/marka "*United Colors of Benetton*" dwar għadd ta' prodotti tagħha li kienet tmexxihom permezz ta' terzi fis-suq Malti;

Illi l-qofol tal-kwestjoni tal-oppożizzjoni ta' Benetton dwar it-talba ta' LTC tintrabat ma' żewġ konsiderazzjonijiet: (i) l-ewwel waħda hija dwar jekk kemm-il darba l-kelma "*Colours*" li LTC trid tirreġistra fuq it-tikketta li dwarha talbet li tinħareġ it-*trademark* hijiex waħda li Benetton tista' tistrieħ fuqha biex issejjes l-oppożizzjoni tagħha u (ii) t-

[6] Paġ. 300 tal-proċess
[7] Dan joħroġ ukoll mid-dispożizzjoni transitorja li tinsab fl-art. 91 tal-Kap 416
[8] Att XVI tal-2000 dwar it-*Trademarks*
[9] Art. 88(1) tal-Kap 29
[10] Art. 88(2) tal-Kap 29
[11] Xhieda ta' John Richards 19.10.2001, f'paġ. 46 tal-proċess
[12] Art. 88(3) tal-Kap 29

tieni waħda hija jekk it-tikketta li LTC trid tirreġistra f'Malta toħloqx taħwid, minħabba x-xebh, mal-marka ta' Benetton;

Illi **dwar l-ewwel kweżit**, irid jingħad li fost il-marki ta' kummerċ magħrufin mil-liġi bħala eliġibbli għar-reġistrazzjoni wieħed isib "kelma jew kelmiet li ma jkollhom l-ebda riferenza diretta għax-xorta jew għall-kwalita' tal-merkanzija u li ma jkunux skond is-sinjifikat ordinarju kunjom jew isem ġeografiku"[13]. F'marka bħal dik, jistgħu jiżdiedu kelmiet, ċifri jew inkella għaqda ta' kelmiet u ċifri oħrajn[14];

Illi fil-każ tal-lum, Benetton tgħid li hija għandha kull jedd li titlob it-twaqqif tar-reġistrazzjoni tat-tikketta ta' LTC għaliex hija għandha jedd reġistrat fuq il-kelma "*Colors*" li żgur iġġibha f'konfużjoni jekk kemm-il darba LTC titħalla tirreġistra f'Malta t-tikketta tagħha bil-kelma "*Colours*". Min-naħa tagħha, LTC tgħid li, fl-ewwel lok, il-kelma "*colours*" hija kelma ta' użu komuni li ħadd, lanqas Benetton, ma jista' jippretendi esklussivita' fuq l-użu tagħha mkien u wisq anqas f'ambjent kummerċjali. Fit-tieni lok, LTC tisħaq ukoll fuq il-fatt li l-kelma li Benetton għandha reġistrata bħala marka tal-kummerċ ma tinkitibx bħalma hija miktuba l-kelma li LTC trid tirreġistra (u għalhekk tingħaraf minnha) minbarra li l-ħarsien esklussiv li Benetton tgawdi bir-reġistrazzjoni tagħha mal-Kontrollur imħarrek hija biss meta l-kelma "*Colors*" tintuża flimkien mal-kliem "*United*" u "*of Benetton*";

Illi meta wieħed jiġi biex iqis il-kriterji ta' tqabbil ta' marka m'oħra fejn jidħlu kliem reġistrat, jidher li l-kejl li għadu rakkomandat li jintuża minn qorti hu dak li ssuġġerixxa Mr Justice Parker f'kawża magħrufa meta qal: "*You must take the two words. You must judge of them, both by their look and by their sound. You must consider the goods to which they are applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods. In fact, you must consider all the circumstances; and you must further consider what is likely to happen if each of those trade marks is used in a normal way as a trade*

[13] Art. 80(d) tal-Kap 29
[14] Art. 81(2) tal-kap 29

mark for the goods of the respective owners of the marks”[15]. Dan jitlob stħarriġ sħiħ li jiġbor fih il-fatturi kollha rilevanti[16]. Minbarra dan, huwa mgħallem ukoll li meta jsir tqabbil bejn marki-kliem, iridu jittieħdu l-kliem sħaħ u mhux biċċiet minnhom[17]. Għalhekk, mela, huwa miżmum ukoll li “*if the mark is not just a word, but a word or words in a given format, a symbol, colour, ideogram, picture, shape, or a combination of some or all of these, then the comparison is between the two, taking account particularly of the features which make them memorable. Obviously, if it is only capable of being seen and not spoken, it is only visual comparison that is relevant*”[18];

Illi jekk wieħed issa japplika l-konsiderazzjonijiet li għadhom kemm saru maċ-ċirkostanzi li joħorġu mill-atti tal-kawża, wieħed isib li minkejja l-mod differenti kif il-kelma taż-żewġ tikketti tal-partjiet hija miktuba, l-ħoss tagħha kemm meta tingħad b’leħen li jinstema’ huwa l-istess, ukoll jekk il-kliem jinqraw bla ma jitlissnu. Il-kwestjoni li tibqa’ hija jekk kemm-il darba Benetton tistax toqgħod fuq il-kelma “*colors*” waħedha jew jekk din tridx tħarisha biss meta tkun parti mill-frażi sħiħa “*United Colors of Benetton*”. Huwa minnu li meta Benetton kisbet ir-reġistrazzjoni tal-marka tal-kummerċ relattiva, din kienet ingħatat l-esklussivita’ biss fil-każ li l-kliem jiffurmaw il-frażi sħiħa. Ġeneralment, limitazzjoni ta’ din ix-xorta ma tistax titwarrab kif ġieb u laħaq bħallikieku ma saritx[19]. Iżda, min-naħa l-oħra, jidher li s-soluzzjoni ta’ din il-kwestjoni tinsab fil-fatt li minħabba l-kriterju tal-jeddijiet proprjetarji li jitnisslu fuq marka tal-kummerċ, is-sid ta’ marka ta’ kummerċ ta’ isem li biċċa minnu jkun sejjer jintuża minn ħaddieħor biex jirreġistra marka ta’ kummerċ favurih b’dak l-isem jew imqar biċċa minnu, għandu interess u jedd li jżomm milli ssir dik ir-reġistrazzjoni, jekk kemm-il darba jkunu jikkonkorru l-kwalitajiet li sejrin jissemmew ’il quddiem (fosthom il-possibilita’ li bir-reġistrazzjoni tat-tieni marka jista’ jinħoloq taħwid f’moħħ l-konsumaturi dwar l-

---

[15] ***In Re Pianotist’s Application*** [**1906**] 23 R.P.C. 774 a fol. 777
[16] QĠUE **11.11.1997** fil-kawża fl-ismijiet ***Sabel BV vs Puma AG*** (C-251/95) §§ 22 – 3
[17] ***In Re William Bailey’s Application*** [**1935**] 52 R.P.C. 136 a fol. 151 – 2
[18] Cornish & Llewelyn *Intellectual Property* (5th Edit, 2003) § 17-64, f’paġ. 686
[19] App. Ċiv. **28.1.2005** fil-kawża fl-ismijiet ***Magro Brothers (Marketing) Ltd vs Anthony Azzopardi pro et noe et***

oriġni tal-prodott immexxi fis-suq b'dik il-marka ma' oħrajn tal-ewwel marka)[20];

Illi minbarra li l-Qorti tqis li l-kelma msemmija tagħti lil Benetton jedd li tiddefendiha mir-reġistrazzjoni ta' marka permezz ta' kelma b'ħoss li jixbahha (bħalma hija l-marka li tixtieq tirreġistra LTC), hija tal-fehma wkoll li l-kelma "*colors*" kemm waħedha u kif ukoll f'kombinazzjoni mal-bqija tal-frażi "*United Colors of Benetton*" llum il-ġurnata hija marka magħrufa universalment. Fuq is-saħħa ta' dan il-fatt titnissel raġuni oħra għall-ħarsien għaliex "*the more distinctive the earlier mark the greater will be the likelihood of confusion and therefore marks with a highly distinctive character either per se or because of the recognition they possess in the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character. ... It follows that for the purposes of Article 5(1)(b) of the Directive*[21]*, there may be a likelihood of confusion, notwithstanding a lesser degree of similarity between the trade marks, where the goods or services covered by them are very similar and the earlier mark is highly distinctive. ... In the light of the foregoing, the answer to the questions referred to the Court must be that it is possible that the mere aural similarity between trade marks may create a likelihood of confusion within the meaning of Article 5(1)(b) of the Directive*"[22];

Illi dwar is-sottomissjoni ta' LTC, fir-raba' eċċezzjoni tagħha, dwar jekk il-kelma hijiex waħda ta' użu komuni li mhix suxxettibbli għal reġistrazzjoni, il-Qorti jidhrilha li argument bħal dan huwa sikkina b'żewġt ixfafar. Jekk il-kelma "*Colors*" ma jmisshiex tgawdi l-ħarsien tal-liġi għaliex hija waħda ta' użu komuni[23], LTC ma wrietx għaliex il-kelma "*Colours*", li hija trid tirreġistra, għandha tingħata trattament preferenzjali bħala kelma li m'hijiex ukoll waħda ta' użu komuni;

[20] Ara, per eżempju, App. Kumm. **21.3.1949** fil-kawża fl-ismijiet ***Farruġia noe vs Benjacar noe*** (Kollez. Vol: **XXXIII.i.721**) u l-għadd ta' sentenzi hemm imsemmija; u App. Ċiv. **30.10.2009** fil-kawża fl-ismijiet ***Joseph Mifsud noe vs Dottor Luigi A. Sansone noe et***

[21] Hawnhekk ir-riferenza hija għad-Direttiva tal-Kunsill 89/104 tal-21.12.1988

[22] QĠUE **22.6.1999** fil-kawża fl-ismijiet ***Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BW*** (C-342/97) §§ 20, 21, 28

[23] Art. 80(ċ) tal-Kap 29

Illi fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet il-Qorti tasal għall-fehma li Benetton għandha raġuni tajba biex tistrieħ fuq il-marka reġistrata favuriha bil-kelma "*Colors*" sabiex tirreżisti r-reġistrazzjoni tal-marka ta' LTC bil-kelma "*Colours*";

Illi **dwar it-tieni kweżit** wieħed irid iżomm quddiem għajnejh li huwa l-ħsieb tal-liġi li tagħti għarfien u ħarsien lill-marki tal-kummerċ (jew *trade marks*) għaliex dawn qegħdin biex bihom jintgħarfu minn oħrajn il-prodotti ta' industrija jew l-oġġetti tal-kummerċ, sakemm tali marki jkollhom xi waħda mill-partikolaritajiet maħsuba fil-liġi[24]. Dan hu l-għan fundamentali fil-qasam tal-jeddijiet intellettwali marbuta mat-*trademarks*.[25] Huwa għalhekk ukoll li l-liġi trid li biex marka tkun reġistrata kif imiss, għandha tkun differenti minn marka jew marki li jkunu qegħdin jintużaw diġa' legalment minn ħaddieħor[26]. Huwa biżżejjed jekk dik il-marka tkun qiegħda tintuża minn ħaddieħor li jkun sidha, u mhux bilfors li tkun reġistrata minn qabel mal-Kontrollur[27]. Dan hu hekk għaliex, fid-dritt, il-jedd li jħares l-użu ta' marka tal-kummerċ huwa l-fatt li dak li jkun ikun tassew il-proprjetarju tagħha u mhux il-persuna li sempliċiment kisbet dwarha r-reġistrazzjoni formali[28];

Illi meta jqum każ fejn titressaq oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' marka ta' kummerċ, ħafna drabi r-raġuni tkun marbuta mal-possibilita' tat-taħwid li dik il-marka tista' ġġib fl-imħuħ tal-konsumaturi ma' prodotti ta' marka jew marki oħrajn li jkunu jixbhuha. Kemm hu hekk, il-kwestjoni tal-oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' marka ġdida bosta drabi ntrabtet mal-kwestjoni tal-konkorrenza sleali kif magħrufa fil-Kodiċi tal-Kummerċ, għalkemm m'għandu jkun hemm l-ebda dubju li l-azzjoni għaż-żamma tal-ħruġ ta' reġistrazzjoni taħt il-Kap 29 kienet

[24] Art. 80 tal-Kap 29
[25] Cornish & Llewelyn *op. cit* §§ 17-17 sa 17-24, f'paġġ. 652 – 6
[26] Art. 81(1) tal-kap 29
[27] App. Ċiv. **19.11.2001** fil-kawża fl-ismijiet ***Valletta noe vs Busuttil. et noe et*** (Kollez. Vol: **LXXXV.ii.1047**)
[28] P.A. GC **27.2.2009** fil-kawża fl-ismijiet ***Dr David Tonna noe vs Louis Magri noe et***

iżjed ristretta minn dik taħt il-Kodiċi[29]. Dan jingħad għaliex filwaqt li f'azzjoni dwar konkorrenza sleali taħt il-Kodiċi tal-Kummerċ "jitqies l-egħmil kollu tal-konkorrent fil-kumpless tiegħu"[30], f'kawża dwar oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' marka tal-kummerċ l-eżerċizzju li trid tagħmel il-Qorti jkun wieħed ta' tqabbil bejn marka u oħra biex jitqies jekk bejniethom hemmx il-possibilita' ta' xebh li jġib taħwid fl-imħuħ ta' min jarahom[31];

Illi biex wieħed jara jekk kemm-il darba bejn marka ta' kummerċ u oħra hemmx tassew possibilita' ta' taħwid fl-imħuħ, wieħed irid iqis l-ideja dominanti tal-marki li jkunu, u mhux daqstant id-dettalji li jkunu murija magħhom. F'każ bħal dan, jekk kemm-il darba l-ideja dominanti tkun tixxiebah, lanqas ma jidher li huwa għal kollox rilevanti jekk il-prodotti jkunux l-istess, sakemm ikunu tal-istess deskrizzjoni[32]. Dan għaliex l-ideja dominanti ta' marka tal-kummerċ hija dik li ġeneralment tiġi f'moħħ il-konsumatur meta jiġi biex jagħżel prodott biex jixtrih. Għalhekk, biex wieħed jara jekk kemm-il darba hemmx xebh li jqarraq, wieħed irid iħares lejn il-marki fl-assjem tagħhom (*as a whole*) jew, kif imfissra b'mod elokwenti f'waħda mid-deċiżjonijiet tal-Qrati tagħna, "*Il-bażi ta' kollox ... huwa l-perspettiva globali, l-'image', l-immaġini li wieħed jieħu meta jpoġġi d-diversi labels 'in juxtaposition'*"[33];

Illi fir-rigward tal-aspett tal-ideja dominanti, din il-Qorti jidhrilha xieraq u rilevanti ġġib din is-silta minn awtur u awtorita' ġuridika f'dan il-qasam li jgħid li "*Two marks, when placed side by side, may exhibit many and various differences, yet the main idea left on the mind by both may be the same. A person acquainted with one mark and not having the two side by side for comparison might well be deceived if the goods were allowed to be impressed with the second mark, into a belief that he was*

[29] App. Kumm. **9.1.1995** fil-kawża fl-ismijiet ***Meilak noe vs Salomone noe et*** (Kollez. Vol: **LXXIX.ii.722**)
[30] Kumm. **7.6.1950** fil-kawża fl-ismijiet ***Dr George Vassallo noe vs Carmelo Caruana et*** (mhix pubblikata)
[31] P.A. TM **10.6.2004** fil-kawża fl-ismijiet ***Martin Spiteri vs Emanuel Cauchi***
[32] Kumm. **5.2.1952** fil-kawża fl-ismijiet ***Salomone noe vs Borġ noe*** (Kollez. Vol: **XXXVI.iii.616**)
[33] App. Ċiv. **13.7.2001** fil-kawża fl-ismijiet ***Hyzler noe vs Borg & Aquilina Ltd. et*** (Kollez. Vol: **LXXXV.ii.555**)

dealing with goods which bore the same mark as that with which he was acquainted"[34];

Illi meta l-Qorti tiġbor dak kollu li joħroġ mill-atti tal-kawża, u għalkemm LTC ma ressqet prattikament l-ebda provi biex tfisser kif il-marka tagħha tidher fuq il-prodotti li dwarhom talbet ir-reġistrazzjoni tagħha, għandu jirriżulta li hemm xebh li jħawwad bejn il-marka ta' Benetton u dik ta' LTC. Dan ix-xebh huwa wieħed mhux ta' tfettiq dwar kif inhi miktuba l-kelma, daqskemm fuq l-impressjoni nnifisha li tħalli fuq xerrej raġonevoli meta jara l-prodotti b'dik il-kelma miktuba fuqhom. Jirriżulta mill-provi mressqa[35] li, dwar linja partikolari ta' prodotti – dik li għandha x'taqsam ma' nuċċalijiet tax-xemx u tal-vista – dawk il-prodotti (u l-aċċessorji ta' magħhom) jġibu fuqhom biss il-kelma "*Colors*" li, meta wieħed jara l-prodotti ta' LTC markati bil-kelma "*Colours*" għandu x'aktarx jaħseb li huma ġejjin minn oriġni ta' Benetton;

Illi, fit-tieni lok, bosta mill-prodotti li dwarhom LTC trid tikseb ir-reġistrazzjoni tal-marka tal-kummerċ tagħha huma wkoll prodotti li l-marka reġistrata f'Malta favur Benetton (u li hija ilha s-snin tmexxi regolarment fis-suq Malti[36]) tirreferi sewwasew għalihom. Il-Qorti tifhem ukoll li, ġeneralment u mill-esperjenza, il-prodotti ta' Benetton jinbiegħu minn ħwienet jew stabilimenti kummerċjali li jkunu speċjalizzati u speċifiċi għall-prodotti tagħha u taħt tabelli li juru ċar l-isem tal-istess kumpannija (*franchises*), iżda dan mhux hekk tabilfors, kif jidher minn bosta mill-fatturi li Benetton ressqet biex turi l-bejgħ f'Malta tal-prodotti tagħha. Huwa f'ċirkostanza bħal din il-biżgħa ta' Benetton li huwa probabbli li xerrej f'ħanut li ma jbigħx biss ħwejjeġ tad-ditti tagħha jista' mingħalih qiegħed jixtri prodott tagħha meta, fil-fatt, ikun qed jixtri prodott ta' LTC li jkun immarkat sewwasew bil-kelma "*Colours*"[37]. Din il-Qorti, fil-fehma meqjusa tagħha, tara l-probabbilta' kbira li ħaġa bħal din tiġri bit-tikketta proposta ta' LTC[38];

---

[34] Kerly's Law of Trademarks and Tradenames (12th Edit) § 17-08, f'paġ. 439
[35] Dokti "A1" u "A2", f'paġġ. 52 sa 172 tal-proċess
[36] Dok "A5", f'paġġ. 248 sa 290 tal-proċess
[37] QĠUE **29.9.1998** fil-kawża fl-ismijiet ***Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*** (C-39/97) §§ 28 – 9
[38] App. Ċiv. **16.3.2009** fil-kawża fl-ismijiet ***Dottor Luigi Sansone noe et vs Dottor Joseph P. Bonniċi et noe***

Illi, fit-tielet lok, l-ideja dominanti taż-żewġ marki hija l-istess u hemm probabbilta' kbira li xerrej li jara l-marka distintivament riprodotta li trid tirreġistra f'Malta LTC jemmen li qiegħed jara prodott ta' Benetton. F'dan ir-rigward, il-Qorti qiegħda timxi mal-kejl ta' xerrej "komuni u normali"[39], jiġifieri persuna ta' dehen medju u fiċ-ċirkostanzi ta' meta jiġi wiċċ imb'wiċċ ma' prodott taż-żewġ ditti[40]. Fir-raba' lok, il-Qorti hija tal-fehma li l-marka ta' Benetton tgawdi – għall-anqas f'Malta – fama usa' mill-marka ta' LTC u dan fid-dawl ta' dak li ssemma qabel dwar marki iżjed magħrufa u rinomati fuq livell internazzjonali;

Illi, bil-ġabra ta' dawn il-konsiderazzjonijiet kollha, l-Qorti tasal għall-fehma li t-talba ta' Benetton hija waħda tajba għaliex tassew hemm il-probabilta' li l-marka tal-kumpannija mħarrka taf toħloq taħwid f'moħħ il-konsumatur mal-marka tal-kumpannija attriċi;

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi:

Filwaqt li tiċħad l-eċċezzjonijiet tal-kumpannija barranija mħarrka billi ma jirriżultawx mistħoqqa fil-fatt u fid-dritt;

Tilqa' t-talba attriċi billi ssib li l-marka "*Colours*" proposta mill-kumpannija mħarrka barranija biex tingħata reġistrazzjoni ta' marka ta' kummerċ f'Malta toħloq taħwid fil-moħħ ma' marka tal-kummerċ li l-istess kumpannija attriċi tinqeda biha biex tmexxi l-prodotti tagħha fis-suq Malti, u għalhekk qiegħda tordna lill-imħarrek Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali ma jilqax it-talba msemmija tal-kumpannija mħarrka għal tali reġistrazzjoni, safejn tali talba tolqot prodotti li jagħmlu mill-marka ta' kummerċ reġistrata f'Malta favur il-kumpannija attriċi; u

---

[39] Kumm. GMB **9.8.1990** fil-kawża fl-ismijiet ***Dottor Maurice Aġius Vadala' noe vs Albert Mizzi et noe*** (mhix pubblikata)

[40] App. Ċiv. **15.11.2005** fil-kawża fl-ismijiet ***Dottor Luigi Sansone noe et vs Philip Cassar Torregiani et noe***

Tordna li l-kumpannija mħarrka barranija, tħallas l-**ispejjeż kollha tal-kawża**, magħduda dawk tal-imħarrek Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali.

< Sentenza Finali >

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