MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
JACQUELINE PADOVANI GRIMA

Seduta tas-27 ta' Novembru, 2013

Citazzjoni Numru. 43/2009

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D., bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera Novar ED&S Limited, ta' Honeywell House, Arlington Business Park, Bracknell, Berkshire RG12 1EB, l-Ingilterra, registrata mar-registratur ta' kumpanniji tal-Ingilterra u Wales bin-numru 00189291
vs.
MASTER ELECTRIC COMPANY LIMITED (C5775), ta' Triq is-Sebh, Qormi

Il-Qorti ;

Rat ir-rikors guramentat ta' Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.),LL.D., bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera Novar ED&S Limited, ta' Honeywell House, Arlington Business Park, Bracknell, Berkshire RG12 1EB, l-Ingilterra, registrata mar-registratur ta' kumpanniji tal-Ingilterra u Wales bin-numru 00189291, tas-16 ta' Jannar 2009 li jaqra hekk:

1. “Illi s-socjeta’ attrici hija proprjetarja tat-trademarks “MK” fil-forma ta’ kelma oltre dik figurattiva, u dan in konnessjoni ma’ prodotti tal-elettriku, registrati f’ hafna pajjizi madwar id-dinja inkluz f’ Malta, fejn it-trademark “MK” hija registrata fi forma figurattiva b’effett mill-4 ta’ April 1984 (numru ta’ registrazzjoni 16156) u bhala kelma b’effett mit-28 ta’ Novembru 1984 (numru ta’ registrazzjoni 16477);

2. Illi noltri, il-prodotti “MK” tas-socjeta’ attrici ilhom jigu regolarment distribwiti ghall-bejgh f’Malta ghal hafna snin, u s-socjeta’ attrici tgawdi minn reputazzjoni u avvjament konsiderevoli anke fuq is-suq lokali bil-prodotti taghha li huma rikonoxxuti ghall-affidabbilta’ u s-sigurta’ taghhom;

3. Illi b’effett mis-16 ta’ Jannar 2004 is-socjeta’ konvenuta rregistrat f’isimha u minghajr il-kunsens tas-socjeta’ attrici trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 41472 konsistenti f’marka figurattiva ii tinkludi 1-kelma “MiKa”, bl-ittri “M” u “K” li jidhru prominentement b’ittri kapitali kbar filwaqt li l-ittri “i” u “a” jidhru f’ daqs hafna izghar u b’ittri zghar, u dan dwar apparatus for lighting, heating, etc., u f’dan ir-rigward inhareg certifikat ta’ registrazzjoni fl-20 ta’ Lulju 2004 u gie pubblikat avviz skond il-ligi fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, harga numru 17,771 datata 26 ta’ Mejju 2005;

4. Illi t-trademark numru 41472 ma tiddistingwix il-prodotti tas-socjeta’ konvenuta minn dawk tas-socjeta’ attrici, u ghaldaqstant ma tinkwadrax ruhha fid-definizzjoni ta’ trademark kontenuta fi-artikolu 2(l) tal-Att dwar it-Trademarks (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta);

5. Illi noltre, it-trademark numru 41472 hija ta’ tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx tqarraq bil-pubbliku, u wkoll 1-applikazzjoni ghaliha kienet saret b’malafede, u dan kollu kontra d-disposizzjonijiet tal-artikolu 4 subartikoli (3)(b) u (6) rispettivament tal-istess Att dwar it-Trademarks;

6. Illi noltre, peress lit-trademark numru 41472 hija registrata dwar oggetti identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademarks numri 16156 u 16477 huma protetti, hemm probabbilta' ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademarks precedenti tas-socjeta' attrici hawn qabel imsemmija, u dan bi ksur tad-disposizzjonijiet relattivi ta' l-artikolu 6(2) ta' 1-istess Att dwar it-Trademarks;

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

8. Illi s-socjeta' attrici ghandha kull interess li tippromwovi din il-kawza, u dan sabiex jigu salvagwardati u nfurzati l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali li ghandha ghar-rigward tat-trademarks taghha;

9. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-trademark kienet registrata bi ksur tal-artikolu 4(1)(a) tal-Att dwar it- Trademarks (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta);

(2) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-trademark kienet registrata bi ksur tal-artikolu 4(3)(b) tal-istess Att (Kap. 416);

(3) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-trademark kienet registrata bi ksur tal-artikolu 4(6) tal-istess Att (Kap. 416);

(4) tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-trademark registrata bi ksur tal-artikolu 6(2) tal-istess Att (Kap. 416).

Bl-ispejjez kontra s-socjeta' konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha."

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mis-socjeta' rikorrenti u l-elenku ta' dokumenti esebiti mar-rikors guramentat;

Rat li l-atti tar-rikors guramentat u tal-avviz tas-smiegh gew debitament notifikati lis-socjeta' intimata skond il-ligi;

Rat ir-risposta ta' Master Eletric Company Limited tal-5 ta' Frar 2009 li taqra hekk (a fol. 25) :

1. Illi fl-ewwel lok t-talbiet tar-rikorrenti huma preskritti ai termini tal-artikolu erbgha u erbghin (44) tal-Kap. 416 Att Dwar it-Trademarks, tal-Ligijiet ta' Malta;

2. Illi minghajr prejudizzju ghas-suespost skond l-artikolu tnejn u disghin (92) tal-Kap. 416 Att Dwar it-Trademarks, tal-Ligijiet ta' Malta it-trademark tas-socjeta' esponenti kienet valida taht il-Ligi Qadima (Industrial Proprerty (Protection) Ordinance u ghalhekk l-esponenti ghandu dritt jkompli juza' t-trademark tieghu taht il-ligi il-gdida jigifieri Kap.416 tal-Ligijiet ta' Malta b'hekk r-rikorrenti ma ghandux jedd jew dritt jattakka l-validita' ta' dan it-trademark ghax ma tammontax ghal kontravenzjoni tal-marka registrata taht il-ligi qadima;

3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost l-ewwel talba tar-rikorrenti hija infondata kemm bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante illi l-artikolu 4(1)(a) tal-Att dwar it-Trade marks (Kap 416 tal-Ligijiet ta'Malta) tistilupa illi trademark ma ghandhiex tigi registrata jekk is-sinjal ma jinkwadrax fit-tifsira ta' trademark liema talba ma tistax tigi akkolta minhabba l-fatt illi l-esponenti ghandu trademark registrata u valida taht l-artikolu tnejn (2) tal-istess Att;

4. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost it-tieni talba tar-rikorrenti hija nfondata kemm bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante t-trademark mhiex ta' natura li tinganna lill-pubbliku u dan kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

5. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost it-tielet talba tar-rikorrenti hija nfondata kemm bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante illi l-esponenti ma kellu ebda malafede meta rregistrata t-trademark tieghu u dan kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

6. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost illi ghar-rigward ir-raba' talba tar-rikorrenti hija nfondata kemm bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante illi t-trademark tal-esponenti mhiex identika ma xi trademark ohra specjalment tar-rikorrenti u dan kif ser jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

Bl-ispejjez kontra ir-rikorrenti li huwa ngunt in subizzjoni."

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Rat id-digriet tat-18 ta' Marzu 2009 illi bih giet nominata l-Perit Legali Dr. Anna Mallia ;

Rat il-verbal tas-16 ta' Gunju 2009 illi fih il-partijiet qabblu illil-provi migbura fil-kawza fl-istess ismijiet numru 44/2009/JPG jghoddu ghal proceduri odjerni;

Rat ir-relazzjoni minnha prezentata fil-31 ta' Dicembru 2012 u mahlufa fil-31 ta' Jannar 2013;

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D., bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera Novar ED&S Limited, ta' Honeywell House, Arlington Business Park, Bracknell, Berkshire RG12 1EB, l-Ingilterra, registrata mar-registratur ta' kumpanniji tal-Ingilterra u Wales bin-numru 00189291 tal-31 t'Awwissu 2012 (a fol. 177 et seq.);

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tas-socjeta' intimata tat-22 t'Ottubru 2012 (a fol. 196 et seq.);

Rat id-dokument ezebiti u l-atti kollha tal-kawza;

Semghet it-trattazzjoni tal-partijiet;

Ikkonsidrat:

Fl-affidavit tieghu Christian Struever (a fol. 44 et seq.) xehed li huwa cittadin Germaniz u gia mill-1 ta' Lulju 2006 kien jokkupa l-kariga ta' *International Businesss Director* ma' *Novar ED& S Limited* tar-Renju Unit, responsabbli fuq l-operazzjonijiet internazzjoni bl-eskluzjoni tac-Cina, r-Renju Unit u l-Irlanda.

Sa mis-sena 2005 Steuever xehed li Novar tifforma parti minn *Honeywell Group of Companies* u hija sussidjarja ta' *Honeywell,* kumpanija multinazzjoni konglomerata ewlenija Amerikana, li tipproduci varjeta ta' prodotti ta' konsum, servizzi ta' ingenjerija u sistemi ta' *aerospace* ghal varjeta wiesgha ta' konsumaturi minn konsumaturi privati sa korporazzjonijiet ewlenin u gvernijiet. *Honeywell* hija kumpanija *Fortune 500* b'numru ta' haddiema approssimativament ta' 120,000 u ghandha s-sede principali taghha fi *Morristown New Jersey*. Ghandha hafna marki/*brands* li l-konsumaturi jkunu jistghu jaghrfu inkluzi l-linja taghha ta' *home thermostats*, Garrett *turbochargers* u *automotive products* mibjughin tahat l-ismijiet prestone, Fram u Autolite.

Il-marka maghrufa sew "MK" hija marka minn ta' quddiem nett reklamata madwar id-dinja kollha fil-qasam ta' *circuit protection*, *wiring devices, cable management u datacoms*. Dawn il-prodotti huma adattati ghal aplikazzjoni domestika, kummercjali u industrijali u huma ampjament disponibbli permess ta' *wholesale network* estensiv ta' distributuri.

F'dak li jikkoncerna t-territorju ta' Malta, bhala distributur hemm kumpanija bl-isem ta' *International Trading Company Limited* (ITC) li **ilha tirrapprezenta l-marka MK f'Malta sa minn tal-anqas l-1989** – qabel dan l-predecessur kummercjali fit-titlu ta' ITC **kien id-distributur ufficjali tal-marka MK f'Malta ghal tal-anqas zewg decennji qabel l-1989.**

Struever kompla jixhed li in kwantu ghal attivitajiet ta' *Master Electric Company Limited*, u b'referenza ghal prodotti tal-marka'MiKa' u stqarr is-segwenti:

a. fis-sena 2002 *Master Electric* ippruvat timporta gewwa Malta *circuit breakers* li jgibu **s-sinjal "MiKa"** li hija cjarament kongliggenti **mas-sinjali "MK"** ta' *Novar* tant li fi zmien ftit gimghat **infethet kawza** minn Novar kontra *Master Electric* u **l-prodotti in kwestjoni kienu meqjuza mill-Qrati ta' Malta bhala kontrafatti kemm fl-Ewwel Grad permezz ta' sentenza tat-13 ta' Gunju 2005 u kif ukoll fl-appell permezz ta' sentenza tal-1 ta' Frar 2008 (kawza numru 1397/2002)**.

b. **fis-sena 2002** ukoll l-pulizija bdew investigazzjoni fuq l-uzu fil-kummerc ta' prodotti suspetti li jgibu s-sinjal MiKa minn *Master Electric* u d-Direttur taghha **Emanuel Micallef u *Novar* ikkoperat mal-pulizija li bdew proceduri fil-Qorti tal-Magistrati (Malta) li ghadhom pendenti**;

c. **fit-3 ta' Ottubru 2003** gie publikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta koncernanti **registrazzjoni tas-sinjal MiKa minn *Master Electric* bhala *trademark* f'Malta bin-numru 36959**. Meta *Novar* saret taf dwar dan, intbaghtu struzzjonijiet lil konsulent legali f'Malta ta' *Novar* Dr Luigi A Sansone sabiex hu **jistitwixxi azzjoni ta' invalidazzjoni ta' *trademark* kontra Master Electric u din l-azzjoni giet debitament prezentata fit-18 ta' Marzu 2004 (Kawza numru 202/2004 AL diffferita 5 ta' Mejju 2009)**.

d. **Fit-28 ta' April 2004** (korregut minn l-istess xhud a fol 52 bhala 28 ta' April 2005, gie publikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern koncernanti **registrazzjoni tas-sinjal MiKa minn *Master Electric* bhala *trademark* f'Malta bin-numru 41473**. Meta *Novar* saret taf dwar dan fis-sena 2008, intbaghtu struzzjonijiet lil konsulent legali f'Malta ta' *Novar*

e. Dr Luigi A Sansone sabiex hu jistitwixxi **azzjoni ta' invalidazzjoni ta' *trademark* kontra *Master Electric* u**

din l-azzjoni giet debitament prezentata fis-16 ta' Jannar 2009 (kawza numru 43/2009 RCP differita 18 ta' Marzu 2009).

f. **Fis-26 ta' Mejju 2005** gie pubblikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta koncernanti registrazzjoni **tas-sinjal MiKa minn *Master Electric* bhala *trademark* f'Malta bin-numru 41472**. Meta *Novar* saret taf dwar dan fis-sena 2008 intbaghtu struzzjonijiet lil konsulent legali f'Malta ta' *Novar* Dr Luigi A Sansone sabiex hu **jistitwixxi azzjoni ta' invalidazzjoni ta' trademark kontra *Master Electric* u din l-azzjoni giet debitament prezentata fis-16 ta' Jannar 2009 (kawza numru 43/2009 RCP differita 18 ta' Marzu 2009)** u

g. *Novar* hija determinata li u qeghda tinforza d-drittijiet taghha kontra *Master Electric* kull meta tqum xi sitwazzjoni partikolari.

A fol 52 l-istess xhud Christian Steuever stqarr li d-data tal-harga tal-Gazzetta tal-Gvern fil-paragrafu (d) hawn fuq hija 28 ta' April 2005 u mhux 28 ta' April 2004.

A fol 53 et seq. permezz t'affidavit l-**Avukat Dottor Luigi A Sansone** xehed li huwa awtorizzat mis-socjeta estera *Novar ED&S Limited* sabiex jirraprezenta lill-istess socjeta. Huwa esebixxa *brochures* ta' xi prodotti tas-socjeta attrici mmarkati Dok MK1 (a fol 56), KM1A (a fol. 72) u MKIB (a fol. 76) kif ukoll dokument dwar aspett ta' sigurta tal-prodotti attrici (Dok MK2 a fol. 78) kif ukoll brochure kummercjali tad-distributrici lokali ta' prodotti MK is-socjeta *International Trading Company Limited* (Dok. MK3 a fol. 79).

Sansone xhed li ITC timporta u tiddistribwixxi prodotti ta' materjal ta' elettriku fost ohrajn u sa minn meta twaqqfet fid-29 ta' Dicembru 1988 (kif jidher mill-*print outs* minn dokumenti mnizla minn fuq is-sit tar-Registru tal-Kumpaniji Dok MK4 - fol 85 et seq) hija distributrici f'Malta ta' prodotti "MK" adattati ghal applikazzjoni domestika, kummercjali u industrjali. Fid-29 ta' Dicembru 1988 l-predecessuri fit-titlu ta' ITC kienet tirraprezenta

kummercjalment din il-marka f'Malta. Dok MK5 (fol 89) huwa kopja ta' ritratt ta' *trophy* kommemorattiv li ITC irceviet waqt *distributor conference* fil-2007 fejn hemm indikat **"*Celebrating over 25 years of successful partnership* dwar prodotti MK"**.

Dwar s-sinjal MiKa tas-socjeta konvenuta, Dr.Sansone xehed hekk:

a. fis-sena 2002 *Master Electric* ppruvat timporta gewwa Malta *circuit breakers* bil-marka MiKa li kienu carament konfliggenti mas-sinjal "MK" tas-socjeta attrici **tant li fi zmien ftit gimghat infethet kawza mis-socjeta attrici kontra *Master Electric* u l-prodotti in kwistjoni kienu meqjusa bhala kontraffatti kemm mill-Ewwel Qorti kif ukoll mill-Qorti tal-Appell permezz ta' sentenza tal-1 ta' Frar 2008 Kawza nru 1397/2002**.

b. **Fis-sena 2002** wkoll l-pulizija bdew investigazzjoni dwar l-uzu fil-kummerc ta' prodotti tal-elettriku li jigbu s-sinjal MiKa minn *Master Electric* u d-direttur taghha Emanuel Micallef u s-socjeta attrici kkoperat mal-pulizija li prezentat **procediment gudizzjarji quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) li ghadhom pendenti**;

c. **Fit-3 ta' Ottubru 2003 gie publikat** avviz fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta koncernanti **registrazzjoni tas-sinjal MiKa** minn *Master Electric* bhala *trademark* f'Malta **bin-numru 36959**. Meta *Novar* saret taf dwar dan, intbaghtu struzzjonijiet lil konsulent legali f'Malta ta' *Novar* Dr Luigi A Sansone sabiex hu **jistitwixxi azzjoni ta' invalidazzjoni ta' *trademark* kontra *Master Electric* u din l-azzjoni giet debitament prezentata fit-18 ta' Marzu 2004 (Kawza numru 202/2004 AL diffferita 5 ta' Mejju 2009).**

d. **Fit-28 ta' April 2005**, gie publikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern koncernanti **registrazzjoni tas-sinjal MiKa minn *Master Electric* bhala *trademark* f'Malta bin-numru 41473**. Meta *Novar* saret taf dwar dan fis-sena 2008, intbaghtu struzzjonijiet lil konsulent legali f'Malta ta' *Novar* Dr Luigi A Sansone sabiex hu **jistitwixxi azzjoni**

ta' invalidazzjoni ta' ***trademark*** **kontra** ***Master Electric*** **u din l-azzjoni giet debitament prezentata fis-16 ta' Jannar 2009 (kawza numru 44/2009 RCP differita 18 ta' Marzu 2009**).

e. **Fis-26 ta' Mejju 2005** gie pubblikat avviz fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta koncernanti **registrazzjoni tas-sinjal MiKa minn** ***Master Electric*** **bhala** ***trademark*** **f'Malta bin-numru 41472**. Meta *Novar* saret taf dwar dan fis-sena 2008 intbaghtu struzzjonijiet lil konsulent legali f'Malta ta' *Novar* Dr Luigi A Sansone sabiex hu **jistitwixxi azzjoni ta' invalidazzjoni ta'** ***trademark*** **kontra** ***Master Electric*** **u din l-azzjoni giet debitament prezentata fis-16 ta' Jannar 2009 (kawza numru 43/2009 RCP differita 18 ta' Marzu 2009**.

f. *Novar* hija determinata li u qeghda tinforza d-drittijiet taghha kontra *Master Electric* kull meta tqum xi sitwazzjoni partikolari.

g. Joseph Camilleri, Managing Director ta' ITC kien ghadda lil attur Dr. Sansone *brochure* kummercjali dwar MiKa (Dok MK6 – a fol 90) fejn hemm indikat ***"MiKa Made in England Limited".*** Wara ricerka li ghamel, sab li kien hemm **kumpannija lokali** registrata fit-12 ta' Jannar 2006 **bin-numru ta' registrazzjoni C37817** u li **hija proprjeta ta'** – u gestita minn – l-istess individwi li huma azzjonisti u **diretturi fil-kumpanija** ***Master Electric Company Limited*** **u cioe Emanuel Micallef u Saviour Micallef kif jidher minn Dok MK7** (a fol. 117) **u MK8** (a fol. 130) annessi mal-istess affidavit ta' Sansone. Fuq l-istess fuljett hemm indikata kumpanija ohra cioe *Master Enterprise Co.Ltd*. Hawn ukoll minn ricerka tal-attur Sansone jirrizulta li din il-kumpanija **tezisti u giet registrata fis-27 ta' Dicembru 2004 bin-numru 35359** u li hija proprjeta ta' u **gestita minn l-istess indivdwi li huma azzjonisti u diretturi fil-kumpanija** ***Master Electric Company Limited*** **cioe Emanuel Micallef u Saviour Micallef kif jidher minn Dok MK9.**

Sansone rega xehed fis-seduta tal-14 ta' Dicembru 2009 li fiha pprezenta Dok S1 u S2 (Vide fol. 335 u 336 tal-

inkartament tal-Perit Legali), estratt originali mir-Registru ta' *Trademarks* dwar *trademark* registrat 36959 Mika u dwar dawn id-dokumenti kkonferma li t-*trademark* giet registrata b'effett mill-11 ta' Settembru 2002, li giet iffaljata fil-11 ta' Settembru 2002 dakinhar stess. xehed li l-*Copyright Act* gi in vigore b'effett mill-25 ta' April 2000 hlief ghal parti wahda biss li sa fejn jaf hu dahlet fis-sehh ftit xhur wara s-sena elfejn.

In kontro-ezami, mistoqsi jekk is-socjeta li jirraprezenta huwa ghandhom l-*logo* fic-cirku tond forma ta' sajjetta Sansone xehed li jrid jiccekja u mistoqsu ghal xhiex hi *trademarked*, huwa wiegeb li r-risposta tinsab fl-*ispecifications* relattivi dwar ir-registrazzjoni tat-*trademark* tas-socejta attrici esebiti fl-atti izda *off hand* jghid li huma prodotti li jaqghu fi klassifikazzjoni internazzjonali.

Fis-seduta tad-9 ta' Frar 2010 kompla l-kontro-ezami ta' Sansone fejn prezenta lista tat-trademarks applikabbli u markati Dok LS1 u LS2 (vide fol. 344 u 341 tal-inkartament tal-Perit Legali) ghal Malta kollha mis-socjeta attrici u li minnha ccita *trademark number* 16156 u 16477 ta' Malta kif ukoll *Community Trademark Registration numbers* 003525748 u 003525789 li kollha huma simili ghall-istess *trademark* numru 36959.

Mistoqsija taht liema kategorija jinsabu l-attur Dr.Sansone pproduca lista ta' *trademarks* applikabbli, cioe' dok LS1 u LS2 li jindikaw l-kategoriji u /jew l-lista tal-prodotti rilevanti. Muri Dok C, a fol 8, fejn hemm il-kliem *"the right to the exclusive use of the letters M + K is disclaimed,"* Dr. Sansone sostna illi din carament tfisser li ma hemmx eklussivita dwar l-ittri M u K wahidhom, tant hu hekk li, per ezempju, dwar *trademark* 16156 ukoll pprezentat din il-kundizzjoni hi aktar u aktar cara u inoltre *Community Trademark Number* 0035252748 li x-xhud mmarka bl-ittra X f'Dok LS2 kif ukoll CTM003535789 Dok 7 fuq l-istess, jinsabu registrati bla ebda kundizzjoni .

Dr. Sansone xehed li hu ma jaqbilx li fol 8 tfisser li l-ittri M u K jista juzhom kulhadd ghax il-kondizzjoni tar-registrazzjoni hi cara bizzejjed stane li skond l-ligi hadd

ma jista jkollu esklussivita fuq ittra wahda wahidha tal-alfabet, wahidha in *plain block letters* u li kieku r-Registratur tat-*Trademark* ma accettax l-kombinazzjoni ta' ittri M u K flimkien in *plain block letters*, kien jinsisti fuq emmenda fl-applikazzjoni minn wahda ta' *plain block letters* ghal wahda figurattiva u f'dak il-kaz kien jirregistaha biss bil-kondizzjoni *"only as distinctively reproduced".*

Dwar it-*trademark* 4659 Dr.Sansone xehed li ghamel ricerka dwar *date of issue* tac-certifikat tar-registrazzjoni tal-istess u sostna li d-data kienet 14 ta' Awissu 2003 u dan it-*trademark* gie publikat fil-Gazzetta tal-Gvern fit-3 ta' Ottubru 2003.

Joseph Camilleri permezz tal-affidavit tieghu a fol. 150 sa 151, xhed li kien *Managing Director* tas-socjeta *International Trading Company Limited* u awtorizzat jirraprezentaha. Huwa esebixxa l-*company profile* bhala Dok ITC1 (a fol 152 et. seq) u *product catalogue* tal-istess kumpanija bhala Dok ITC2 (a fol 154 et. seq) .

Camilleri jghid li ITC timporta u tiddistribwixxi prodotti ta' materjal ta' elettriku u sa minn meta twaqqfet fid-29 ta' Dicembru 1988 hija kienet distributrici f'Malta tal-prodotti "MK" marka ta' quddiem nett reklamata madwar id-dinja kollha fil-qasam ta' *circuit protection, wiring, devices, cable management u datacoms*, adattati ghal applikazzjoni domestika, kummercjali u industrjali. Camilleri xhed, illi missieru fis-sena 1952 kien gia jirraprezenta kummercjalment din id-ditta f'Malta.

Huwa spjega li "MK" hija proprjeta tas-socjeta estera ngliza *Novar ED&S Limited* li tifforma parti minn ***Honeywell Group of Companies*** u sussidjarja ta' **Honeywell *International Inc* u** li l-**prodotti Mk huwa certifikati bhala li "*ISO certified*".**

Camilleri rrepeta dak li xehdu x-xhieda ta' qabel dwar il-*Maser Electric* u zied ukoll prodotti ta' apparat dwar kontroll tal-elettriku bis-sinjal MiKa bhalma hemm registat f'Malta bhala *trademarks* bin-numru 36959, 41472 u

41473 qed jigu distribwiti ghal bejgh f'Malta minn Master Electric u kumpanniji ohra affiljati maghha li qed jikkawzaw problemi kbar fis-suq bil-konfuzjoni li jigi kkrejat u f'cirkustanzi fejn ITC ma tistax tiggarantixxi s-*safety features* tal-prodotti MiKa.

Huwa kompla jixhed li ricentement dehru fuq is-suq prodotti bis-sinjal MiKa li fuq materjal riklamattiv hemm indikat ***"MiKa Made in England Limited"*** u mir-ricerka li ghamel sab dak li xehed dwar l-avukat Dr Luigi Sansone u cioe li **hija registrata f'Malta u li l-azzjonijisti huma Emanuel Micallef u Saviour Micallef u l-istess dwar is-socjeta *Master Enterprise Co Ltd***.

Emanuel Micallef, Direttur tas-socjeta konvenuta, xehed li rregistra t-*trademark* 41473 fis-16 ta' Jannar 2004 u l-ohra 41472 fis-16 ta' Jannar 2004 u pprezenta Dok EM1 (a fol. 286 tal-inkartament tal-Perit Legali) u EM2 (a fol. 288 tal-inkartament tal-Perit Legali) biex juri dan. Huwa pprezenta wkoll Dok EM3 (a fol. 289 tal-inkartament tal-Perit Legali)***label/brand name*** li rregistra 41472 fis-16 ta' Jannar 2004 u Dok EM4 (a fol. 290 tal-inkartament tal-Perit Legali)l-istess dwar 36959.

In kontro-ezami Micallef xehed li c**-certifkat inhareg *backdated*** mis-16 ta' Jannar 2007 f'Dok EM1, EM2, u EM3. huwa xehed li Dok EM1 hareg fit-23 ta' Awissu 2004 u kien ***backdated*** mis-16 ta' Jannar 2004 u kkonferma Dok E esebit fl-atti tal-kawza 44/09 LPG li huwa estratt mill-Gazzetta tal-Gvern tat-28 ta' April 2004 u gharaf t-*trademark* taghhom 41373.

Dwar Dok E (fol 10 et seq.) Micallef gharaf t-*trademark* taghhom u l-*filing date* taghhom hija 16 ta' Jannar 2004 u l-gazzetta hija datata 26 ta' Mejju 2004. Dwar Dok EM4 huwa jaf li hemm proceduri kontra taghhom quddiem l-Imhallef Abigail Lofaro.

Fis-seduta tat-22 ta' Ottubru 2009 John Richards xehed li jahdem fl-ufficju tal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali u pprezenta dokumenti tad-dipartiment dwar l-applikazzjonijiet ghar-registrazzjoni tat-*trademarks* bin-

numru 41472 u 41473 markati Dok JR1 (a fol. 322 tal-inkartament tal-Perit Legali) sa JR4 (a fol. 325 tal-inkartament tal-Perit Legali (41472) u JR5 (a fol. 326 tal-inkartament tal-Perit Legali) sa JR10 (a fol. 331 tal-inkartament tal-Perit Legali) rigward 41473.

Fis-seduta tad-9 ta' Frar 2012 John Richards riprodott mill-att prezenta estratt mir-registru tat-*trademarks* dwar *trademark* bin-numru tar-registrazzjoni 369.59 li qed jigi markat Dok JR1 (a fol. 322 tal-inkartament tal-Perit Legali). Ic-certifikat tar-registrazzjoni hareg fl-14 ta' Awissu 2003 u fil-Gazzetta tal-Gvern deher fil-harga tat-3 ta' Ottubru 2003. L-applikazzjoni tar-registrazzjoni ta' din it-*trademark* saret fil-11 ta' Settembru 2002. Ir-registrazzjoni saret taht l-ligi l-gdida ghax saret fis-sena 2002. Meta muri fol 8 tal-process fejn hemm miktub l-ittri M u K *are disclaimed*, Richards xehed li dik saret taht l-ligi l-antika u bil-ligi l-gdida ***letters could be registrable***. F'dan il-kaz il-Kontrollur dehrlu li Mika mhux bhal MK.

In ri-ezami Richards spjega li fol 8 tfisser li l-ittri M u K huma *disclaimed* mhux MK u saret that l-ligi l-antika li hemm diversi interpretazzjonijiet.

Fis-seduta tas-16 ta' Marzu 2010 l-attur noe pprezenta estratti dwar *trademarks* indikati a para 4 tal-ahhar xhieda tieghu li gew markati Dok LS1 u LS2 u ddikjara li b'referenza ghal hames paragrafu tas-seduta tad-9 ta' Frar 2010 jiccara li kieku r-Registratur ma riedx jaghti esklussivita fuq l-ittri M u K, flimkien kien jinsisti fuq kondizzjoni differenti minn dik li effettivament inghatat.

Fix-xhieda tas-socjeta' intimata u precizament mill-affidavit tieghu (fol 168) Emanuel Micallef xehed illi kien Direttur tas-socjeta *Master Electric Company Limited* u li l-kliem "MIKA" rregistrawhom f'Malta bhala *brandname* peress li kunjomhom Micallef u hadu l-ewwel erba ittri ta' Micallef. Ghalhekk l-kelma MIKA giet minn Micallef.

Tant il-*brandname*"Mika" huma jipproduci diversi prodotti tal-elektronika fosthom *neon lights*, bozoz, *fittings* tal-*plastic* li jinhadmu fis-sistema tal-eletriku *conduit* u *fittings*

tal-conduit, *trunking* tal-elettriku, *consumer boxes* u *switches* u affarijiet simili. Dawn l-prodotti ibieghuhom kemm f'Malta kif ukoll ghal esport fil-*Middle East*. L-istess l-*logo* u taht l-istess *brandname* rregistrawha fil-*Middle East* u ilha mis-sena 2006 registrata hemmhekk.

Micallef jghid li ilu fin-negozju tal-elettriku ghal dawn l-ahhar tletin sena u prodotti fis-suq lokali tad-ditta MK la qatt ra bozoz, la tubi, la *med'*s, la *conduit*, la *fittings* tal-*conduit* u lanqas salvavita mill-MK. Jaf li jezistu *switches* tad-ditta MK u li l-prodotti li joffru huma, mhumiex provduti mill-MK. Dwar s-*switches* l-*packing* taghhom huwa differenti minn dak tal-MK f'dak li hu kuluri, design, kollox u li l-prezz taghhom hu orhos minn tal-MK. Il-klijenti taghhom jsaqsu ghal MIKA u mhux ghal MK ghax huma ma jbieghux prodotti tal-MK.

Micallef xehed li l-prodotti taghhom huma kollha *British Standard* u bil-marka tal-EC u ghaddew mit-testijiet kollha.

Micallef rregistra t-*trademark* 41473 fis-16 ta' Jannar 2004, t-*trademark* l-ohra 41472 fit-16 ta' Jannar 2004.

L-istess Emanuel Micallef xehed (seduta 21/4/2010) li huwa direttur tal-kumpanija *Master Electric*. Il-kiem"Mika" rregistrawhom f'Malta ghax ftit qabel kienu ddecidew li jirregistraw dan il-*brandname* ghax peress li kunjomhom huwa Micallef huma hadu l-ewwel erba ittri ta' Micallef . ghalhekk MiKa gejja minn Micallef.

Taht l-*brandname*"Mika" kienu qed jipproducu diversi prodotti tal-elettriku fosthom *neon lights* , bozoz, *fittings tal-plastic* li jinhadmu bis-sistema tal-elettriku, *conduit* u *fittings tal-conduit, trunking* tal-elettriku, *consumer boxes* u *switches* u affarijiet simili. Dawn il-prodotti jbieghom kemm fis-suq lokali u ghal export fil-*Middle East*. L-istess *logo* u l-istess *brandname* gew registrati fil-*Middle East* u dan ilu mis-sena 2006.

Micallef jghid li ilu fin-negozju tal-elettriku ghal dawn l-ahhar tletin sena u prodotti fis-suq lokali tad-ditta MK la qatt ra bozoz, la tubi, *la med's*, la *conduit,* la *fittings* tal-

conduit u lanqas salvavita. Xehed li jaf li tezisti d-ditta MK switches pero l-prodotti li joffru huma mhux provduti mill-MK. Dwar li *switches* li-*packing* taghhom huma differenti minn dak tal-MK f'dak li hu kuluri, design, kollox u l-prezz taghhom hu orhos minn tal-MK. Meta jmorru l-klijenti ghandhom isaqsu ghal Mika u mhux MK ghax huma qatt ma bieghu prodotti tal-MK. Micallef xehed li l-prodotti taghhom huma kollha skond *British Standards* u EC Marketing u jghaddu mit-testijiet kollha.

In kontro-ezami(seduta tal-1 ta' Frar 2011) ***Micallef*** wara li inqralu l-affidavit tieghu xehed li MIKA hija t-trademark li fuqha qed issir din il-kawza u tispelliha MIKA. Xehed li jaf li Micallef tinkiteb bis-'c' pero tghallmu fl-iskola li fil-letteratura Maltija s-'c' kienet tinkiteb bil-'k' u tinhass bil-k. Nizzel t-*trademark* MIKA u mhux MICA ghar-raguni li ghadu kemm ta. T-*trademarks* mertu tal-kawza hemm differenzi fid-daqs tal-ittri MIKA u meta rregistraw dan kien effett ta' artwork li kien ghamilhom min tqabbad jaghmel dan ix-xoghol. Qabel kien mar jiccekja d-dipartiment fejn isiru t-*trademarks* biex jara hemmx haddiehor bl-istess ittri u tawh ittra li tghid li *"the right of esclusive use of letter 'k' and letter 'm' when used separately cannot be disclaimed* u ghalhekk imxew fuq hemm u hargitilhom t-*trademark* mir-Registratur.

B'din il-kondizzjoni x-xhud Micallef spjega li fehm li M u K ma setghux ikunu hdejn xulxin u nizzilna l-emblema tas-socjeta li ilha registrata fil-Master Electric mis-sena 1981. huwa ma ezaminax dokumenti ohra u ra *trademark* 16156 biss . Taht l-brand name MIKE kienu jipproducu u jimpurgaw u dan ilhom jimpurtaw bejn 2002 u 2003.

Fis-seduta tas-16 ta' Jannar 2012 kompla l-kontro-ezami ta' Emanuel Micallef. Meta saritlu referenza ghat-tielet paragrafu tal-affidavit tieghu Micallef xhed li d-Dipartiment tal-Kummerc nizzel li t-*trademark* 41472 hi ghal *apparatus of lighting heating etc* u li huma ggwidawh jaghmel hekk.

Meta mar id-dipartiment ma jiftakarx jekk saqsha wkoll t-*trademark* taghmilx s-switches u lanqas ma ftakar jekk dak iz-zmien s-switches humiex inkluzi jew le u lanqas ma

ftakar jekk riedhomx li jkunu inkluzi. Dan ilu mis-sena 2004. jghid li diga prezenta dokumenti li juru li l-prodotti huma skond il-*British Standards* u skond l-marka CE u pprezenta bhala **Dok XYZ *declaration of conformity*** li baghtulu mill-fabbika fic-Cina li tipproduci ghalihom.

Micallef kompla jixhed fis-seduta tat-3 ta' Frar 2012 fejn pprezenta tlieta u tletin (33) test report li talbu lil kumpanija minn fejn jimpurtaw mic-Cina Hailae biex tibghatilhom. Dawn huma t-test reports tal-prodotti li timmanifattura li qed jigu markati Dok EM1 sa EM33 u juru li l-prodotti ta' *Master Electric* qualify for *British Standards*. Dawn ftit gimghat jew xhur ilu prezenthom lil l-*standards lab* ghax kellhom xi rapport assuma x-xhud u sal-lum ma regghux kelmuh. Huwa prezenta nota b'kopja ta' trade mark MIKA registrat f'Dubai (Dok Mxi) minnhom u li ma kien hemm ebda oggezzjoni mis-socjeta attrici dwar dan.

Kopja tat-traduzzjoni tal-istess dokument giet mghoddija lil perit legali fid-19 ta' Gunju 2012 u gie markat Dok X.

Fis-seduta tat-18 ta' Lulju 2012 Emanuel Micallef kkonferma li Dok X ghaddih huwa lil perit legali fid-19 ta' Gunju 2012 u mistoqsi fuq Dok XYZ esebit fis-seduta tal-20 ta' Jannar 2012 dwar jekk indikax jekk l-prodotti tal-marka Mika u li ghandhom fuqhom sinjali BS gewx fil-fatt approvati mill-*British Standards Institution* tar-Renju Unit, Micallef xehed li huwa qaghad fuq id-dikjarazzjoni li tah l-manifattur liema dikjarazzjoni hija Dok XYZ u l-manifattur hu l-kumpanija Cinizia msemmi fl-istess Dok XYZ.

Anke dwar CE, Micallef xehed li ma ndagax izda qaghad fuq id-dikjarazzjoni f'Dok XYZ kif lanqas ma indaga mal-manifattur dwar jekk CE tfissirx *China Export* jew inkella ***conformite' europene*** d-dikjarazzjoni tghid car li konformi ma' CE *standards*. Micallef xehed li *China Export* qatt ma sema' biha. Mistoqsi jekk talabx konferma xi tfisser CE minghand l-manufacturer, Micallef xehed li ma talabax u ma kellux ghalfejn ghax CE standard tfisser li konformi mar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea.

Fis-seduta tat-8 ta' Gunju 2012 l-istess xhud Emanuel Micallef gab borza kbira tal-oggetti li ried jipprezenta u l-perit legali nfurmatu li ghandu jaghmel dan b'nota fir-registru.

Fis-seduta tal-5 ta' Ottubru 2010 l-istess xhud Emanuel Micallef pprezenta hamsa tletin (35) dokument li jicertifikaw li s-*switches* tal-Mika huma manufatturati skond CE *standards* u BS *standards* li gew makati Dok EM1 sa EM35.

Ikkonsidrat:

Il-kawza tirrigwarda oppozizzjoni da parti tal-attur nomine ghar-registrazzjoni ta' *trademark* numru 41472 konsistenti f'marka figurattiva li tinkludi l-kelma "MiKa" liema registrazzjoni saret fis-16 ta' Jannar 2004.

Is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks "MK" fil-forma ta' kelma oltre dik figuarattiva u tali *trademark* "MK" hija registrata fi forma figurattiva b'effett mill-4 ta' April 1984 (numru ta' registrazzjoni 16156) u bhala kelma b'effett mit-28 ta' Novembru 1984 (numru ta' registrazzjoni 16477) **u ghalhekk qabel is-socjeta konvenuta.**

l-attur qed jitlob it-thassir ta' tali *trademark* numru 41472 ai termini tal-artikolu 4(1)(a), 4(3)(b), 4(6) u 6(2) tal-Kap 416.

Is-socjeta intimata qed tissottometti li t-talbiet huma preskritti ai termini tal-artikolu 44 tal-Kap 416, li hu rregistra taht l-ligi l-qadima tal-*Industrial Property Protection Ordinance* u ghalhekk skond l-artikolu 92 tal-Kap 416 l-attur ma ghandux jedd jattakka l-validita ta' tali registrazzjoni ; li ladarba t-*trademark* tieghu giet accetta mill-Kontrollur hija wahda valida; li t-*trademark* mhix ta' natura li tinganna lil pubbliku; ma saritx in malafede u mhix identika ma xi *trademark* ohra specjalment tar-rikorrenti.

L-attur bhala provi ressaq provi dokumentarji, u x-xhieda ta' Christian Struever in rapprezentanza tas-socjeta attrici, (fol 44 et) fejn spjega li l-kumpanija ilha f'Malta qabel is-

sena 1989 u l-agenti taghhom huma *International Trading Company Limited* u li fis-sena 2002 s-socjeta konvenuta ppruvata timporta gewwa Malta *circuit breakers* bid-ditta ‘MiKa” u hadu passi bil-Qorti li taghtom ragun Kawza nru 1397/2002; li ghamlu kawza kontra r-registrazzjoni tas-sinjal Mika mis-socjeta konvenuta bhala *trademark* liema kawza 202/04 AL ghadha pendenti, ghamlu kawza ohra kontra l-istess socjaeta ghar-registrazzjoni tas-sinjal Mika registrazzjoni numru 41473 liema kawza 44/09 RCP ghadha pendenti u din il-kawza dwar *trademark* numru 41472.

L-avukat Dottor Luigi A Sansone (a fol 53 u seduta 9/2/10 u 16/3/10))xehed ukoll u ta l-istess dettalji li xehed dwarhom Struever u zied li s-socjeta ITC ghaddielu brochure kummercjali (Dok MK6) li hemm indikat fih “MiKa *Made in England Limited”* u sab li din kienet kumpanija registrata Malta u d-diretturi u azzjonisti kienu l-istess bhal dawk tas-socjeta konvenuta u fuq l-istess fuljett kien hemm imsemmi kumpanija ohra bl-istem *Master Enterprise Co Ltd* li wkoll irrizulta li kienet registrta f’Malta bl-istess diretturi (Dok MK7-9). Xehed ukoll li ma jaqbilx li fol 8 tfisser li l-ittri M u K jista juzhom kulhadd ghax il-kondizzjoni tar-registrazzjoni hi cara bizzejjed stante li skond l-ligi hadd ma jista jkollu esklussivita **fuq ittra wahda wahedha tal-alfabett in *plain block letter*.**

Is-socjeta attrici pproduciet ukoll lil Joseph Camilleri in rapprezentanza tal-*International Trading Company* li ammetta li ghadda d-dokumenti li xehed dwarhom Dr Sansone u li huma jiddistribwixxu prodotti ta’ materjal tal-elettriku tad-ditta MK u ilhom stabbiliti mis-sena 1988 u gia mis-sena 1952 kien hemm missieru jaghmel dan.

Xehed ukoll John Richards in rapprezentanza tal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali (seduti 22 t’Ottubru 2009 u 9 ta’ Frar 2012) li pprezenta l-applikazzjoni tar-registrazzjoni tat-*trademarks* numri 41472 u 41473. huwa xehed ukoll fuq *trademark* bin-numru ta’ registrazzjoni 36959 li saret fil-11 ta’ Settembru 2002 u meta mur fol 8 tal-process fejn hemm miktub l-ittri M u K *are disclaimed*, Richards xhed li dik saret taht l-ligi l-antika u bil-ligi l-

gdida, *letters could be registrable*. F'dan il-Kaz il-Kontrollur deherlu li Mika ma kienitx bhal MK, xehed Richards..

Is-socjeta konvenuta resqet provi dokumentarji u x-xhieda ta' Emanuel Micallef in rapprezentanza tas-socjeta konvenuta. Micallef xehed fis-seduti tas-16 ta Settembru 2009, a fol 168 tal-process, u f'seduti sussegwenti 1 ta' Frar 2011, 16 ta' Jannar 2012, 3 ta' Frar 2012, 18 ta' Lulju 2012 u 5 t'Ottubru 2012. Huwa ammetta li l-kliem MiKa rregistrawh f'Malta bhala *brandname* kif ghamlu f'Dubai meta ebda kontestazzjoni ma saret mis-socjeta attrici. Ilhom fin-negozju tal-elettriku ghal dawn l-ahhar tletin sena u jesportaw u jissuplixxu s-suq lokali liema prodotti huma manifatturati fic-Cina u huma konformi ma' *British Standards* u EU *standards*.

Micallef jammetti li rregistra t-trademark 41473 fis-16 ta' Jannar 2004 u dik 41472 fl-istess data. L-isem gie maghzul peress li kunjomhom huwa Micallef u hadu l-ewel erba ittri ta' Micallef. Jammetti wkoll li that tali brandname MiKa jipproducu diversi prodotti tal-elettriku fosthom neon lights, bozoz, *fittings* tal-*plastic* li jinhadmu bis-sistema tal-eletriku, conduit u fittings tal-*conduit, trunking* tal-elettriku, *consumer boxes u switches* u affariiet simili. Huwa jaf li r-registrazjoni saret bil-kondizzjoni li *"the right of exclusive use of letter 'k' and letter 'm' when used separately cannot be disclaimed'* u jghid li l-emblema ilha registrata mis-socjeta intimata mis-sena 1981. Kien id-Dipartiment tal-Kummerc li ggwidah inizzel *apparatus of lighting heating* etc fl-applikazzjoni tat-trademark 41472.

Jigi rilevat li l-generu ta' prodotti taz-zewg socjetajiet huwa wkoll l-istess fis-sens li jitrattaw prodotti li ghandhom x'jaqsmu mal-istallazzjoni tad-dawl. (affidavit ta' Emanuel Micallef stess u ta' Joseph Camilleri in rapprezentanza tal-ITC Company Limited).

Il-Qorti wara li ezaminat u analizzat ir-relazzjoni tal-Perit Legali Dr. Mallia, taghraf illi ghandha takkolji ir-rezultanzi minnha raggunti.

Ikkonsidrat:

Qabel ma tigi ezaminata l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, il-Qorti trid tezamina jekk il-marka tal-konvenuti hix tali li tikkreja konfuzjoni f'mohh l-konsumatur ordinarju.

Skond il-gurisprudenza tal-Qrati taghna

"il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettta opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' Trade mark, fuq il-motiv li dak it-Trade Mark ta' hadd iehor li jopponi dik ir-registrazjzoni, hija mpernjata fuq l-principju ta' l-idea dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti. Jekk l-idea dominanti tal-marka in kontestazzjoni thalli impressjoni tali li tista' ggib il-konfuzoni bejn iz-zewg Trade Marks, l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom ikun irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici ghal dawk tal-parti opposta imma huwa bizzejjed li jkunu "of the same description" (Vol 36D p 3 p616 **Onor. W Salamone noe vs Giorgio Borg noe**).

L-awtur **Kerly** kif kwotat fis-sentenza tal-**Qorti tal-Appell per A/Prim Imh Agius fis-sentenza Dr Pio Valletta noe vs Borg and Aquilina Limited et (kawza nru 1341/96 GV deciz fit-13 ta'Lulju 2001)** jghid:

"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."

L-istess Qorti qalet li l-kompratur ma jkollux z-zewg marki f'idejh meta jixtri imma jkollu biss f'mohhu l-idea dominanti tal-marka u li biex wiehed jistabilixxi s-somiljanza wiehed irid ihares lejn it-trade marks fl-interita taghhom, *as a whole* u mhux joqghod janalizza l-elementi individwali tal-marki. L-applikazzjoni trid tkun sostanzjalment differenti minn dik tal-parti l-ohra.

Fil-kaz in ezami l-idea dominanti tat-*trademark* hija l-kelma MiKa li skond is-socjeta attrici qed tohloq konfuzjoni mat-*trademark* taghha MK.

***Skond it-taghlim gurisprudenzjali hu utili biex il-gudikant jasal ghall-apprezzament li kien jehtieglu jaghmel biex jasal ghal gudizzju oggettiv u relatat mar-realta tad-dinja tan-negozju dwar jekk l-introduzzjoni tal-markju gdid fis-suq setghetx tikkreja l-konfuzjoni allegata fil-mohh tal-konsumatur*.** (Appell per Prim Imh Said Pullicino 268/91 FGC av Pio M Valletta noe vs Joseph Busuttil et noe).

Fil-kaz tal-**Qorti tal-Gustizzja Ewropeja 02 Holdings Limited and 02(UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited C-533/06 (Presse Releade 37/08 12 June 2008** il-Qorti qalet hekk:

The Court of Justice points out that a proprietor of a mark may prevent the use of a sign which is similar to his mark if four conditions are satisfied: that use must be in the course of trade; it must be without the consent of the proprietor of the mark; it must be in respect of goods or services which are identical with, or similar to, those for which the mark is registered; and it must affect or be liable to affect the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services by reason of a likelihood of confusion on the part of the public.

Illi din il-Qorti fis-sentenza taghha tat-28 ta' Mejju 2012 fl-ismijiet Mark A Attard Trading Company Limited vs Shoemarket Retail Stores Limited kawza nru 676/2011 MC dahlet fid-dettal dwar x'jikkostitwixxi konfondabilita bejn zewg marki u rriteniet hekk:

Fil-kawza **Dr. Philip Manduca vs Consolidated Buscuit Co Ltd PA deciz fit-30 ta' Marzu 2011** il-Qorti kkummentat hekk:

Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita bejn iz-zewgt marki hija kwisjtoni 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 – deciz 23 ta' Frar 2011)*** u *f'dan is-sens l-potenzjalita ta' konfuzjoni hija bizzejjed* ('**Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine' – Vol. XLIX.iii.1099**) *u f'dan il-kuntest irid isir 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 – ghalhekk dak li jigi kunsidrat bhala persuna komuni u normali jew dak li issejhu bhala 'ordianry 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. (***T***horne & Co Ltd vs Sandaw – 1919**) *jistax jigi indott sabiex inter alia jahseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services…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, irid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjerna u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita ta' assocjazzjoniijiet tal-istess marki, b'dan li ghal dak li huwa l-kaz odjern ikun hemm l-probabilita li l-markju registrat mis-socjeta konvenuta jkun konfondibbli mal-marka uzat u registrat mis-socjeta attrici (**Vassallo vs Caruana deciza fis- 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 ma merkanzija tal-iehor"* (**G Vella Zarb no vs G Portelli et noe deciza fit-30 ta' Gunju 1936).**

Illi dawn il-principji gew adottti fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-**ismijiet A Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av Joseph P. Bonnici nomine (Appell Civili**

deciz **16 ta' Marzu 2009 kawza nru 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 ili wahda tkun affiljata jew licencee tal-ohra'.

L-istess principji gew applikati fis-**sentenza Dr Luigi A Sansone et nomine vs Joseph Borg (PA RCP 26 t'Ottubru 2010**) fejn inghad :

"*illi persuna tista tigi konsidrta bhala illi tkun 'confused' jekk din tassumi skorrettament li hemm 'economic connection' ta' natura wiesa bejn l-atturi u l-konvenuti per ezempju li xerrej jemmen li wahda tkun afffiljata jew licencee ta' l-ohra."*

Dan l-insenjament gurisprudenzjali huwa utili sabiex l-Qorti tasal ghall-apprezzament mehtieg sabiex tasal ghal konkluzjoni oggetiva taghha fid-dawl tar-realta kummmercjali jekk r-registrazzjoni tal-marka Mika ghandhiex tigi dikjarata invalida.

Il-Qorti tghaddi biex tezamina l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni skond l-Artikolu 44 tal-Kap 416.

44(1) Meta l-proprjetarju ta' trademark precedenti jew ta' xi dritt iehor precedenti, ghax ikun jaf bl-uzu ta' trademark registrata f'Malta jkun siket ghal perjodu kontinwu ta' hames snin dwar dak l-uzu, huwa ghandu jtemm milli jibqa jkollu xi jedd minhabba dik it-trademark precedenti jew dritt iehor –

(a) biex huwa japplika ghal dikjarazzjoni li r-registrazzjoni tat-trademark sussegwenti tkun wahda invalida jew
(b) biex huwa jopponi l-uzu tat-trademark sussegwenti ghar-rigward ta' l-oggetti jew servizzi li dwarhom tkun giet hekk uzata kemm-il darba r-registrazzjoni tat-trademark sussegwenti ma tkunx saret applikazzjoni ghaliha b'malafidi.

(2) Fil-kazijiet imsemmija fis-subartikolu (1), l-proprjetarju tat-trademark sussegwenti ma jkollux jedd jopponi l-uzu tat-trademark precedenti jew, skond l-kaz, l-esplojtazzjoni tad-dritt precedenti, minkejja li t-trademark jew dritt precedenti ma jkunux jistghu aktar jigu invokati kontra t-trademark sussegwenti tieghu

L-attur noe jikkontendi fin-nota tal-osservazzjonijiet tieghu, li din l-eccezzjoni ma tistghax tintlaqa stante li s-socjeta intimata naqset milli tindika s-subartikolu li fuqu hi ibbazat l-eccezzjoni taghha. Is-socjeta intimat fin-nota tal-osservazzjonijiet taghha ma tikkummenta xejn dwar dan.

Illi jigi rilevat huwa minnu dak li jikkontendi l-attur noe fin-nota tieghu li skond l-artikolu 2111 tal-Kodici Civili l-Qorti ma tistghax ex officio taghti effett ghal preskrizzjoni jekk din ma tigix eccepita mill-parti interessata. **(vide sentenza Prim Awla per Imh Cuschieri deciza 30 ta' Novembru 2004 kawza nru 1791/99 fl-ismijiet Maltacomplc gia Korporazzjoni TeleMalta vs Salina Co. Limited).**

Kif jafferma l-istess attur fin-nota tieghu skond is-sentenzi citati minnu stess, dan japplika fejn l-artikolu tal-ligi jipprospetta l-preskrizzjoni ta' azzjonjonijiet ghal kollox diffferenti wahda mill-ohra bhal per ezempju l-artikolu 2156 tal-Kodici Civili li jsemmi l-azzjonijiet li jaqghu that l-preskrizzjoni bl-eghluq ta' hames snin.

Illi l-Artikolu 44 tal-Kap 416 jipprospetta zewg azzjonijiet fejn tapplika l-preskrizzjoni ta' hames snin u huwa minnu li s-socjeta intimata naqset li tindika taht liema sub-paragrafu qed teccepixxi din il-preskrizzjoni u cioe jekk: "**(a)** ***biex huwa japlika ghal dikjarazzjoni li r-registrazzjoni tat-trademark sussegwenti tkun wahda invalida jew (b) biex huwa jopponi l-uzu tat-trademark sussegwenti ghar-rigward ta' l-oggetti jew servizzi li dwarhom tkun giet hekk uzata kemm-il darba r-registrazzjoni tat-trademark sussegwenti ma tkunx saret applikazzjoni ghaliha b'malafidi."***

Illi minhabba dak li jipprovdi l-artikolu 2111 tal-Kap 16, l-Qorti hija marbuta li tqis biss l-preskrizzjoni specifika mressqa mill-imharrek u ma tistghax minn rajha tqis liema wahda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 44 [(a) jew (b)] tal-Kap 416 japplikaw ghaliex, jekk isir dan, il-Qorti tkun qeghda tindahal u "tissupplixxi ghall-parti eccipjenti f'materja odjuza li fiha ma tistax tiehu inizzjattiva" **(vide Appell Civ. 11 t'April 1956 fil-kawza fl-ismijiet Cali vs Galea (Kolloz Vol XL.i.166, u sentenza prim Awla per JRM John Bugeja vs Joseph Gauci deciza 28 ta' Novembru 2002 cit nru 1603/2001/3).**

Ghaldaqstant il-Qorti tichad l-eccezzjoni ta' preskrizzjoni tas-socjeta' intimata.

Illi ghar-rigward tat-tieni eccezzjoni ai termini tal-Artikolu 92 tal-Kap 416, is-socjeta intimata tikkontendi li skond l-artikolu tnejn u disghin (92) tal-Kap 416 Att Dwar it-Trademarks tal-Ligijiet ta' Malta, it-trademark tas-socjeta intimata kienet valida taht il-Ligi Qadima (*Industrial Property (Protection) Ordinance*)u ghalhekk kellha dritt tkompli tuza t-*trademark* taghha taht l-Kap 416 tal-Ligijiet ta' Malta bil-korispettiv, nuqqas ta' dritt tas-socjeta rikorrenti li jattakka l-validita ta' dan it-trademark ghax dan ma jammontax ghal kontravenzjoni tal-marka registrata taht il-ligi qadima.

Ir-rikorrenti nomine jikkontendi fin-nota tal-osservazzjonijiet tieghu li tali eccezzjoni ghandha tigi michuda stante li l-artikolu 92 tal-Kap 416 japplika ghal marka registrata ezistenti u mhux bhal f'dan il-kaz **meta l-applikazzjoni ghat-trademark tas-socjeta' intimata saret fis-16 ta' Jannar 2004 <u>aktar tlett snin mindu l-Kap 416 dahal fis-sehh fl-1 ta' Jannar 2001.</u>**

Din il-kawza hija dwar *trademark* numru 41472. Mill-provi u senjatament mix-xhieda tar-rapprezentant tal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrjali (seduta 22 t'Ottubru 2009) fejn ikkonferma li tali applikazzjoni saret fis-16 ta' Jannar 2004 kif ukoll mix-xhieda tad-direttur tas-socjeta intimata Emanuel Micallef (seduta 16 ta' Gunju 2009) meta kkonferma li huwa rregistra t-*trademark* fis-16 ta' Jannar

2004. Kif ukoll mid-dokumenti esebiti fis-seduta tat-22 ta' Ottubru 2009 Dok JR li juru li l-applikazzjoni saret fis-16 ta' Jannar 2004.

Illi ghalhekk il-Qorti tqis illi mill-provi jirrizulta car li meta dahal fis-sehh l-Kap 416 fl-1 ta' Jannar 2001, din it-trademark ma kienetx ezistenti u ghalhekk tichad it-tieni eccezzjoni tal-intimata.

Il-Qorti tghaddi biex tezmina t-tielet eccezzjoni ai termini tal-artikolu 4(1)(a) tal-Kap 416

Is-socjeta intimata tikkontendi li l-ewwel talba tar-rikorrenti noe hija infondata bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante li l-Artikolu 4(1)(a) tal-Kap 416 tistipula li t-T*rade Marks* ma ghandhiex tigi registrata jekk is-sinjal ma jinkwadrax fit-tifsira ta' *trademark*, liema talba ma tistax tigi akkolta minhabba l-fatt li socjeta' intimata ghandha trade mark registrata u valida that l-artikolu tnejn (2) tal-istess Att.

Illi ghalhekk hija tikkontendi li galadarba r-registrazzjoni giet accettata mill-Kontrollur tal-Proprjeta Industrjali din ma tistghax tigi attakkata.

Il-Qorti taghmel referenza ghall-Artikolu 14 tal-Kap 416 li jaghti l-ghodda necessarja sabiex wiehed jaghmel dak li qed jaghmel l-attur noe. Ghaldaqstant il-Qort tichad it-tielet eccezzjoni.

Ghar-rigward tar-raba eccezzjoni, u cioe' li t-*trademark* mhix ta' natura li tinganna lil pubbliku

Is-socjeta intimata qed tikkontendi f'din l-eccezzjoni li t-*trademark* mhix tali li tinganna lil pubbliku.

L-attur nomine jsostni li dan mhux l-kaz u japplika l-Artikolu 4(3)(b) tal-Kap 416 stante li tali *trademark* tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx tqarraq bil-pubbliku ghal dak li jirrigwarda ix-xorta, kwalita jew origini geografika tal-oggetti jew tas-servizzi jew b'kull mod iehor li jista' jkun.

Fil-kaz is-socjeta li jirraprezenta l-attur noe, *Novar ED& s limited* hija proprjetarja tad-*trademarks* “MK” u dan in konnessjoni ma’ prodotti tal-elettriku, b’effett mill-4 ta’ April 1984 f’forma figurattiva (registrazzjoni numru 16156) u bhala kelma b’effett mit-28 ta’ Novembru 1984 (registrazzjoni numru 164777).

B’effett mis-16 ta’ Jannar 2004, is-socjeta konvenuta rregistrat f’isimha t-*trademark* bin-numru ta’ registazzjoni 41472 li tikkonsisti f’marka figurativa li tinkludi l-kelma “MiKa” u dan dwar apparatus for *lighting, heating* etc, oggetti identitci jew simili ghat-trademarks numru 16156 u 16477 registrati mis-socjeta attrici.

In linea generali hija kostanti l-linja tal-gurisprudenza taghna li mhix permess li fi prodott ikun hemm limitazzjoni li jkollha l-potenzjalita li tinganna l-generalita tax-xerrejja li jixtru prodotti ta’ kummercjant meta riedu jixtru tal-iehor. (**vide sentenza Prim Awla per JZM kawza nru 1230/05 deciza 16 ta’ Mejju 2011 fl-ismijiet et Avukat Dottor Luigi A Sansone noe vs JL Tobacco Co Limited).**

Kif gie ritenut mill-Qorti tal-Appell fis-sentenza taghha moghtija fit-**13 ta’ Lulju 2001**, fil-kawza fl-ismijiet **Dr George Hyzler nomine vs Borg and Aquilina Limited** meta ddecidiet dwar oposizzjoni ghal trademark:

“Il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghal trademark..hija impenjata fuq il-principju ta’ l-ideja dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-ideja dominanti. Jekk l-ideja dominanti thalli mpressjoni tali li tista ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg trademarks, l-opposizzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom irid jigi applikat l-markju li tieghu tinalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici..imma huwa bizzejjed li jkunu ‘of the same description’.”

Jigi rilevat li l-Qorti tal-Appell diga dahlet fil-fond dwar din l-eccezzjoni fil-kawza hawn fuq citata mill-attur noe cioe **Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master**

Electric Co. Ltd (citazzjoni numru 1397/2002 u il-Qorti ddeciediet li tali marka tohloq konfuzjoni fil-konsumatur u l-idea tal-pubbliku fis-sens mhux li l-prodott ma jkunx genwin izda li l-intraprenditur jirnexxielu jakkwista d-dritt li juza dak il-markju fuq l-prodotti in kwistjoni**. Dan kien kaz precizament fuq il-prodotti tas-socjeta konvenuta bil-markju Mika**.

F’din is-sentenza, l-Qorti tal-Appell iccitat l-awtur **Kerly fil-ktieb Law of Trade Marks and Trade Names** fejn jghid:

two marks when placed side by side may exhibit many and various differences, yet the same idea left on the mind may be the same. 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 of the general recollection 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 the general recollection.

Illi ghalhekk il-Qorti tqis illi ghandha issegwi l-interpretazzjoni moghtija mill-Qorti tal-Appell li segwiet il-pronunzjament ta’ diversi sentenzi precedenti.

Infatti fis-**sentenza tal-Qorti tal-Kummerc fil-kawza “Salomone noe vs Cassar noe deciz fis-27 ta’ Frar 1962** gie ritenut**:**

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 l-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 lil konsumatur ta' diligenza ordinarja.

Dan l-insenjament huwa rifless fis-sentenza **tal-Qorti tal-Kummerci fil-kawza Somerville noe v Schembri noe tat-18 ta' Novembru 1884** deciza b'riferenza ghal dak li kien asserit mill-House of Lord 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.

Ghaldaqstant il-Qorti tichad din l-eccezzjoni.

B'referenza ghal hames eccezzjoni: u cioe'dik tal-assenza ta' malafede, is-socjeta intimata tikkontendi li t-tielet talba tar-rikorrenti hija infondata kemm bhala fatt kif ukoll bhala dritt stante li l-intimat noe ma kellu ebda malafede meta rregista t-trademark tieghu.

Ladarba l-bona fide li tissemma fl-Artikolu 50(3) tal-Kap 416 titlab din il- presunzjoni juris tantum tametti l-prova kuntrarja b'dana pero li l-onus jispetta lil min ghandu interess li jaghmel l-prova kuntrarja f'dan il-kaz l-attur noe u l-prova trid tkun certa u konkreta.

L-attur noe fin-nota tal-osservazzjonijiet tieghu jiccita l-istess sentenza **tal-Qorti tal-Appell tal-1 ta' Frar 2008 fl-ismijiet Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master Electric Company Limited** li diga sar accen ghaliha fejn l-Qorti kkonkludiet li s-socjeta konvenuta li hija l-istess socjeta konvenuta f'din il-kawza:

“li kien hemm intenzjoni malinja meta s-socjeta konvenut skond l-istess Qorti “hbiet” l-ittra “i” u “a” tal-marka MiKa u ghall-istess Qorti din hija indikazzjoni ta’ kopjar sfacat tal-label tas-socjeta attrici.”

L-attur ukoll ipprova li s-socjeta li qed jirraprezenta u l-prodotti MK registrati f’Malta **huma abbinati ma’ prodotti tal-elettriku prodotti tal-istess linja prodotti** minn MiKa tas-socjeta konvenuta.

Jigi rilevat ukoll li s-socjeta konvenuta **diga kienet taf sa mis-sena 2002** meta gew intavolati l-proceduri fil-kawza **Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master Electric Company Limited** deciza 1 ta’ Frar 2008 u deciza minn l-ewwel istanza fis-**sena 2005**, li kien qed jigi allegat li Mika qed tohloq konfuzjoni ma’ MK izda minkejja dan fis-sena 2004 rregistrat l-isem Mika.

Il-Qorti hi tal-fehma illi l-prova rikjesta saret sodisfacentement mill-attur noe, ‘il ghaliex il-malfede tas-socjeta’ intimata giet pronunzjata l-Qorti tal-Appell dwar din it-*trademark*. Ghal dawn l-mottivi il-Qorti tichad din l-eccezzjoni tas-socjeta’ intimata.

Is-sitt eccezzjoni tas-socjeta’ intimata hija fis-sens, li t-*trademark* mhix identika ghal xi trademark ohra

Is-socjeta intimata li t-*trademark* taghha mhix identitika ma’ xi *trademark* ohra specjalment dik tar-rikorrenti.

Jigi rilevat li dan il-punt gie ssolevat u deciz fil-proceduri illi gew finalizzati permezz tas-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kaz **tal-istess socjeta attrici kontra l-istess socjeta konvenuta dwar l-istess *trademark* MiKa fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell tal-1 ta’ Frar 2008 fl-ismijiet Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master Electric Company Limited <u>fejn gie ritenut li-markju MiKa kien riproddott b’malizzja u bi ftit alterazzjoni ghal dak tas-socjeta attrici u johloq konfuzjoni cara</u>.**

Ghaldaqstant il-Qorti tichad is-sitt eccezzjoni tas-socjeta' intimata.

Il-Qorti tghaddi biex tezamina l-ewwel talba attrici, sabiex il-Qorti tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-artikolu 4(1)(a) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kapitolu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta).

L-attur noe jikkontendi li l-mistqosija li wiehed irid jaghmel sabiex tigi deciza din il-kwistjoni huwa: jekk is-sinjal rapprezentat b'mod grafiku u formanti l-oggett tar-registrazzjoni ta' *trademark* numru 41472 – MiKa, huwa kapaci jiddistingwi l-prodotti tas-socjeta konvenuta minn dawk bit-*trademakrs* "MK" registrati anterjorment minn naha tas-socjeta attrici?

L-attur noe jikkotendi wkoll li tali risposta diga taghtha l-Qorti tal-Appell fl-1 ta' Frar 2008 fil-kawza fl-ismijiet **Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master Electric Co. Ltd (citazzjoni numru 1397/2002)** fejn l-partijiet kontendenti kienu l-istess ta' dawk l-proceduri odjerni u fejn il-Qorti tal-Appell dahlet fid-dettal dwar dan u rritenitiet li t-trademark MiKa hija kopja sfaccata tal-*label* tas-socjeta attrici u hija tali li tohloq konfuzjoni fil-konsumatur u l-mod kif is-socjeta konvenuta rriproduciet flimkien dawn l-ittri ma jhallix dubju f'mohh l-konsumatur ta' appartenenza ghad-ditta attrici li tgawdi certa reputizzjoni fis-suq.

Jigi rilevat li l-artikolu 4(1)(a) tal-Kap 416 jghid hekk:

4(1) Dawn li gejjin ma ghandhomx jigu resitrati bhala trademarks-
(a) sinjali li ma jinkwadrawx fit-tifsira ta' trademarks fl-artikolu 2

L-artikolu 2(1) tal-Kap 416 jiddefinixxi trademark hekk:

"trademark" tfisser kull sinjal li jista jigi rapprezenat b'mod grafiku u li bih jistghu jintgharfu l-oggetti u s-servizz ta' xi impriza minn dawk ta' impriza ohra….

Ezami tas-sentenza hawn fuq citata u cioe' **Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master Electric Co. Ltd (citazzjoni numru 1397/2002** tikkonferma li l-istess Qorti tal-Appell kienet gia kkonkludiet li:

***tali trademark MiKa johrog konfuzjoni fil-konsumatur komuni li facilment jahseb li dak hu prodott tad-ditta attrici*.**

Illi ghalhekk din it-talba ghandha tigi milqugha.

Il-Qorti tghaddi biex tikkonsidra t-tieni talba attrici sabiex din il-Qorti tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registata bi ksur tal-Artikolu 4(3)(b) tal-istess Att (Kap 416);

L-artikolu 4(3)(b) tal-Kap 416 jghid hekk:

4(3)(b*). Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk din tkun ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita jew origni geografika tal-oggetti jew tas-servizz jew b'kull mod iehor li jkun.*

In linea generali hija kostanti l-linja tal-gurisprudenza taghna li mhix permess li fi prodott ikun hemm limitazzjoni li jkollha l-potenzjalita li tinganna l-generalita tax-xerrejja li jixtru prodotti ta' kummercjant meta riedu jixtru tal-iehor. (**vide sentenza Prim Awla per JZM kawza nru 1230/05 deciza 16/5/11 fl-ismijiet et Avukat Dottor Luigi A Sansone noe vs JL Tobacco Co Limited).**

Kif gie ritenut mill-Qorti tal-Appell fis-sentenza taghha moghtija fit-13 ta' Lulju 2001, fil-kawza fl-ismijiet **Dr George Hyzler nomine vs Borg and Aquilina Limited** li ddecidiet dwar oposizzjoni ghal *trademark*:

"Il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghal trademark..hija impenjata fuq il-principju ta' l-ideja dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-ideja dominanti. Jekk l-ideja dominanti thalli mpressjoni tali li tista ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg trademarks, l-opposizzjoni hija gustidifata. Il-prodotti li ghalihom irid jigi applikat l-markju li tieghu tinalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici..imm huwa bizzejjed li jkunu 'of the same description'."

Jigi rilevat li l-Qorti tal-Appell diga dahlet fil-fond dwar din l-eccezzjoni fil-kawza hawn fuq citata mill-attur noe cioe **Av Dottor Michael Tanti Dougall noe vs Master Electric Co. Ltd (citazzjoni numru 1397/2002** dwar l-prodotti tas-socjeta konvenuta taht il-markju Mika u li gew pronunzjati li joholqu konfuzjoni fil-konsumatur u l-idea tal-pubbliku u li l-intraprenditur irnexxielu jakkwista d-dritt li juza dak il-markju fuq l-prodotti in kwistjoni.

Vide ukoll **sentenza tal-Qorti tal-Kummerci fil-kawza Somerville noe v Schembri noe (18.11.1884)**

Illi ghalhekk din il-Qorti tqis illi huwa gust illi takkolji l-interpretazzjoni li tat il-Qorti tal-Appell li tirifletti l-linja gurisprudenzjali mehuda mill-Qrati taghna.

Il-Qorti tghaddi biex tikkonsidra t-tielet talba attrici sabiex din il-Qorti tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-artikolu 4(6) tal-istess Att (Kap 416);

L-artikolu 4(6) tal-Kap 416 jghid hekk:

4(6) ***Trademark ma ghandhiex tigi registrara jekk, jew daqskemm, l-applikazzjoni ssir b'malafidi.***

Il-Qorti tqis illi din il-materja gia giet konsidrata fid-dettal meta kienet qed tikkonsidra l-hames eccezzjoni tas-socjeta intimata u ma ghandha xejn x'izzid ma dak li diga

gie sottomess u ghalhekk din it-talba ghandha tigi milqugha.

Il-Qorti tghaddi biex tikkonsidra r-raba' talba attrici sabiex din il-Qorti tiddikjara r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 41472 bhala nvalida minhabba f'li t-*trademark* reistrata bi ksur tal-artikolu 6(2) tal-istess att (Kap 416).

L-artikolu 6(2) tal-Kap 416 jghid hekk:

6(2) Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk minhabba li jew ghax tkun identika ma' traemark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, jew ghax tkun simili ghal trademark precedenti u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta ikun hemm probabbilita ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti.

Izda s-semplici assocjazzjoni minghajr il-probabbilta ta' konfuzjoni ma ghandiex tipprevjeni li marka ma tigix registrata.

Illi fl-istess manjiera il-Qorti waqt li taghmel referenza ghas-sentenzi citati fil-konsiderazzjonijiet maghmula dwar tar-raba talba tal-attur noe stante li wkoll jitrattawh dan il-punt dwar il-konfuzjoni min-naha tal-pubbliku li tista tohloq din it-trademark MiKa.

Skond l-awtur **Kerly fil-ktieb Law of Trade Marks and Trade Names (a fol. 445)**:

It has been accepted in several reported cases that the first syllable of a work mark is generally the most important. It has been observed in many cases that there is a tendency of persons using the English language to slur the termination of words.

Imbghad in sostenn ta' dan huwa jghaddi biex isemmi kazi quddiem il-Qrati nglizi bejn il-kelma "Buler" ma gietx accettata ghax tixbah l-kelma "Bulova" fejn ilkelma "Accutron ma gietx accettata ghax tixbah l-kelma"Accutrist".

"*Jekk hemmx jew le fil-marki dik is-somiljanza li tirrendi konfondibbli z-zewg marki, hija kwistjoni li tiddependi mill-gudizzju tal-gudikant, li fl-ezami li ghandu jaghmel ghandu jzomm proprjament bhala test mhux dak li wiehed ihares lejn iz-zeg marki hdejn xulxin biss, imma li jikkonsidra l-effett tal-markju oggezzjonat fuq xerrej li jkollu fil-hsieb tieghu l-markju tal-esponentt bla ma jkollu quddiemu dak il-markju imma jkollu quddiemu biss l-markju oggezzjonat. Ma hemmx bzonn li z-zewg marki ikunu identici imma huwa bizzejjed li jkun hemm l-possibilita tal-konfuzjoni taz-zewg marki ghan-nies ta' intelligenza medja u ragonevoli*. (Dr George Vassallo noe vs Carmel Caruana et deciza mill-Qorti tal-Kummerc fis-7 ta' Gunju 1950).

L-istess Qorti tal-Appell fis-sentenza taghha **tal-1 ta' Frar 2008 fl-ismija Av. Dott. Michael Tanti Dougall nomine vs Master Electric Co Ltd (kawza nru 1397/2002/1)** ukoll ddecidiet li:

"l-mod kif is-socjeta konvenuta (li hija l-istess socjeta konvenuta f'din il-kawza u t-trademark hija l-istess cioe Mika) "hbiet" l-ittri "I" u "a" ghal din il-Qorti hija indikazzjoni ta' kopjr sfaccat tal-label tas-socjeta attrici…is-sinjal tant jixbah dak registrat mis-socjeta attrici, li l-konsumatur komuni facilment jahseb li dak hu prodott tad-ditta attrici u kwindi munit bil-garanzija tal-kwalit au perfezzjoni li ghaliha hi rinomata. Min jra dawk ic-circuit breakers importati mis-socjeta konvenuta facilmetn jahseb li l-prodott ghandu l-istess kwalitajiet li ghandhom l-prodotti genwini tad-ditta attrici u din il-konfuzjoni hi bizzejjed biex twassal ghal kontravenzjoni kontemplata fil-ligi."

Ghaldaqstant il-Qorti taqta’ u tiddeciedi billi tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta’ intimata, tilqa’ t-talbiet tal-Avukat Dr. Luigi Sansone nomine, bl-ispejjez kontra s-socjeta’ intimata.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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