MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta tat-28 ta' Novembru, 2013

Citazzjoni Numru. 253/2004

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D., detentur ta' l-karta ta' l-identita' numru 258269 ittra M, bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera JT International SA

vs

Jay Tea International Co Ltd – C28833 u b'dikriet tas-17 ta' Frar 2010 l-atti gew trasfuzi fil-persuna ta' l-Avukat Dottor Andrew Borg Cardona bhala stralcarju tal-istess socjeta' Jay Tea International Co Ltd

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni tal-attur nomine fejn gie premerss:-

Illi s-socjeta' attrici giet inkorporata fl-Isvizzera fit-28 ta' Ottubru 1999 bl-isem ta' JT International SA, u topera negozju nternazzjonali fil-kamp ta' t-tabakk bhala sussidjarja ta' s-socjeta' Gappuniza Japan Tobacco Inc.

Illi ghal diversi snin is-socjeta' attrici ilha timmanifattura prodotti konsistenti fost ohrajn f'sigaretti maghrufin bit-tikketta MONTE CARLO, liema prodotti jigu distribwiti ghal bejgh f'hafna pajjizi u registrati bhala trademarks, bis-socjeta' Japan Tobacco Inc. Indikata bhala proprjetarja u s-socjeta' attrici indikata bhala detentrici esklussiva ta' licenzja ghall-istess.

Illi fil-kors ta' z-zmien, wara hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici akwizixxiet reputazzjoni u avvjament internazzjonali konsiderevoli in konnessjoni ma' l-prodotti hawn qabel deskritti.

Illi f'Malta s-socjeta' attrici ghandha prezenza kummercjali mportanti stante bejgh fi hwienet duty free ta' diversi prodotti ta' tabakk ohra ta' Japan Tobacco Inc. u, jew taghha stess, fosthom is-sigaretti maghrufa bhala CAMEL, WINSTON, SALEM U MORE u din ta' l-ahhar tinsab ukoll registrata bhala trademark f'Malta f'isema is-socjeta' attrici sa' mill-24 ta' Novembru 1975, bin-numru ta' registrazzjoni 12413.

Illi l-kumpannija konvenuta giet inkorporata f'Malta fl-24 ta' Ottubru 2001 bhala kumpannija ta' t-tip international trading company bl-isem ta' Jay Tea International Co Ltd illi jikkonsisti f'akronima ta' l-isem JT International ta' s-socjeta' attrici, u sa' l-gurnata ta' llum il-kumpanija konvenuta qed topera b'dan l-istess isem u cjioe' Jay Tea International Co Ltd.

Premess illi noltri, fil-kors ta' l-kummerc taghha l-kumpanija konvenuta qed taghmel uzu ta' marka jew ta' sinjal distintiv konsistenti f'tikketta li tinkorpora l-kliem MONTE CARLO, u dan ghan-negozju taghha fil-kamp ta' prodotti u tabakk, artikli ghall-uzu fit-tipjip u suffarini, liema

sinjal huwa identiku ghal dak tas-socjeta' attrici uzat fuq il-prodotti legittimi taghha MONTE CARLO.

Illi f'dan ir-rigward, permezz ta' avviz ippublikat fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta fis-27 ta' Novembru 2003, giet kompluta l-procedura ta' registrazzjoni ta' sinjal konsistenti f'riproduzzjoni mhux awtorizzata ta' l-faccata ta' l-pakkett ta' l-prodott MONTE CARLO, liema sinjal gie registrat bhala trademark f'isem il-kumpanija konvenuta b'effett mit-tmintax (18) ta' Lulju ta' l-elfejn u tnejn (2002) bin-numru 36620, u dan dwar tobacco, raw or manufactured, smokers' articles, matches.

Illi dan kollu qed isir f'cirkostanzi fejn il-kumpannija konvenuta m'ghandha assolutament ebda forma ta' konnessjoni jew ftehim ma' s-socjeta' attrici, sija direttament u sija wkoll indirettament.

Illi huwa car ghalhekk li s-sinjal MONTE CARLO li gie registrat bhala trademark f'isem il-kumpannija konvenuta bin-numru 36620, ma jinkwadrax ruhu fit-tifsira ta' trademark kontenuta fl-artiklu 2 tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks, Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta' Malta.

Illi noltre, is-sinjal MONTE CARLO registrat bhala trademark f'isem il-kumpanija konvenuta bin-numru 36620, huwa nieqes minn kull karattru distintiv, u huwa evidenti li l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni saret b'malafidi, f'cirkustanzi fejn l-uzu taghha huwa projbit f'Malta bl-eghmil ta' l-ligi li tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti, senjatament l-artiklu tnejn u tletin (32) ta' l-Kodici ta' l-Kummerc, Kapitlu tlettax ta' l-Ligijiet ta' Malta.

Illi noltre, is-sinjal MONTE CARLO registrat bhala trademark f'isem il-kumpannija konvenuta bin-numru 36620, huwa ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku bhal dwar ix-xorta, kwalita' jew origin geografika ta' l-oggetti jew b'kull mod iehor li jkun.

Illi s-socjeta' attrici ghandha b'hekk kull interess li tippromwovi din il-kawza skond l-artiklu 43 ta' l-Kapitlu

416 tal-Ligijiet ta’ Malta sabiex jigu kkawtelati u nfurzati l-jeddijiet taghha skond il-ligi.

Illi ghalkemm debitament interpellata permezz ta’ ittra nterpellatorja datata 27 ta’ Frar 2004 sabiex tieqaf u tiddezisti mill-agir abusiv u llegali taghha, il-kumpannija konvenuta xorta wahda baqghet inadempjenti.

Ghal dawn ir-ragunijiet kollha s-socjeta’ attrici qed titlob li jigi dikjarat, ai termini tal-artiklu 43(1) tal-Att ta’ l-2000 dwar it-Trademarks (Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta’ Malta), it-trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 36620 - MONTE CARLO (tikketta) invalida minhabba f’li giet registrata bi ksur ta’ l-artikolu 41 paragrafi “a” u “b”, 41(3) paragrafu “b”, 41(4) u (6); li jigi dikjarat ,ai termini ta’ l-artiklu 43(2) tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks (Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta’ Malta), it-trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 36620 - MONTE CARLO (tikketta) invalida minhabba f’li giet registrata bi ksur ta’ l-artiklu 6(4) paragrafu “a” tal-istess Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta’ Malta.

Bl-ispejjez, komprizi dawk ta’ l-ittra nterpellatorja datata 27 ta’ Frar 2004, kontra l-kumpannija konvenuta, li giet ukoll ingunta ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni tas-socjeta’ attrici debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda taghha.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tas-socjeta’ konvenuta fejn gie ecepit:-

1. In- nullita tac-citazzjoni stante illi l-attur talab lil din l-Onorabbli Qorti tiddikjara it-trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) invalida ai termini tal-artikolu 43 tal-Att Dwar it-Trademarks (Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta’ Malta) minghajr ma talab il-kancellazzjoni ta’ tali trademark.

2. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost in-nullita’ tac-citazzjoni stante illi l-attur ma talabx lill-Qorti tiddikjara illi huwa ghandu xi drittijiet fuq it-tikketta Monte Carlo kif allegatament uzata mill-attur.

3. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost in-nullita’ tac- citazzjoni stante illi l-premessi ma jsegwux it-talbiet. Fost l-ohrajn, fil- premessi tieghu l-attur jirreferi l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc (Kapitlu 13 tal-ligijiet ta’ Malta) minghajr ma talab ir-rimedji msemmija fl-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc.

4. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost in-nullita’ tac- citazzjoni stante illi l- attur talab ghal-rimedji ‘in vacuo.’

5. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost in-nullita’ tac- citazzjoni stante illi s-socjeta’ konvenuta mhix soggetta ghall-azzjoni u ghalhekk it-talbiet attrici mhumiex sostenibbli.

6. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost illi it-trademark bin numru ta’ registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) hija valida hekk kif jipprova ic-certifikat tar-registrazzjoni bin numru 36620 debitament mahrug mill-Kontrollur tal- Proprjeta’ Industrijali.

7. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost illi it-trademark bin numru ta’ registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) hija sinjal li jinkwadra fit-tifsira ta’ trademark ai termini tal-artikolu 2 tal-Att dwar it-Trademarks hekk kif jipprova c-certifikat tar-registrazzjoni bin numru 36620 debitament mahrug mill-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali.

8. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost illi it-trademark bin numru ta’ registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) ghandha karattru distintiv ai termini tal-artikolu 2 tal-Att dwar it- Trademarks hekk kif jipprova ic-certifikat tar-registrazzjoni bin numru 36620 debitament mahrug mill- Kontrollur tal- Proprjeta’ Industrijali.

9. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost illi it-trademark bin numru ta’ registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) mhix ta’ xorta li tqarraq bil- pubbliku jew x’aktarx li tqarraq bil-pubbliku, bhal dwar ix- xorta, kwalita’

jew origini geografika ta' l-oggetti jew tas-servizz jew b' kull mod iehor li jkun.

10. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost l-uzu tat-trademark bin numru ta' registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) gewwa Malta mhux projbit b'xi ghemil ta' xi ligi.

11. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost l-applikazzjoni tar- registrazzjoni tat-trademark bin numru tar-registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) ma saritx b' malafidi.

12. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost s-socjeta' konvenuta ottjeniet r-registrazzjoni tat-trademark bin numru tar- registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta) debitament statne illi l-ebda ligi li tipprotegi trademark mhux registrata, tipprojbixxi r-registrazzjoni jew uzu tat- trademark bin numru tar-registrazzjoni 36620 – Monte Carlo (Tikketta).

13. In subsidium u minghajr pregudizzju ghas-suespost it-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt stante li it-trademark bin-numru ta' registrazzjoni 36620 "Monte Carlo" jissodisfa r-rekwiziti kollha tal-ligi.

Rat id-dikjarazzjoni tas-socjeta' konvenuta debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda taghha.

Rat l-atti l-ohra kollha tal-kawza u d-dokumenti esibiti.

Rat is-sentenza taghha tal-11 ta' Novembru 2011 li permezz taghha gew michuda l-ewwel hames (5) eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta.

Rat l-affidavit, li gie presentat mill-atturi, ta' Vincent F. Bick bil-lingwa Ingliza bi traduzzjoni bil-Malti.

Semghat lix-xhieda John Richards, l-Avukat Dottor Sigfried Borg Cole u Dottor Amanda Pool ilkoll imsejjhin mill-atturi.

Rat li l-kawza giet differita sabiex tinghata s-sentenza.

Ikkunsidrat:-

Konsiderazzjonijiet ta' fatt

Dawn il-proceduri gew intavolati mill-Avukat Dottor Luigi A Sansone LL.B (Hons), LL.D. bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera JT International SA kontra s-socjeta' Jay Tea International Co Ltd.

Fil-mori tal-kawza l-Avukat Dr. Andrew Borg Cardona assuma l-atti bhala konvenut u dana bhala stalcarju f'isem is-socjeta' konvenuta Jay Tea International Co. Limited.

L-imsemmija socjeta' attrici estera qed tibbaza dawn il-proceduri fuq il-provedimenti tal-artikolu 43 tal-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta. L-istess socjeta' attrici bil-ghan li tikkawtela d-drittijiet taghha qed titlob lill-Qorti tiddikjara li t-trademark bin-numru ta' registrazzjoni 36620 – MONTE CARLO (tikketta) hi invalida għax tikser il-provedimenti tal-artikolu 4(1)(a) u (b), 4(3)(b)(4) u (6) u 6(4)(a) tal-istess Kapitolu.

Il-fatti rilevanti li jirrizultaw u li taw lok għal dawn il-proceduri huma s-segwenti:-

(a) Is-socjeta attrici hi sussidjarja tas-socjeta Gappuniza Japan Tobacco Inc u timmanifattura sigaretti bit-tikketta MONTE CARLO, li huma mibjugħa f'hafna pajjizi u registrati bhala trademarks. Ghar-rigward ta' dawn it-trademarks l-imsemmija Japan Tobacco Inc hija indikata bhala proprjetarja u s-socjeta attrici hiija indikata bhala detentrici esklussiva tal-licenzja biex tipproduci l-oggetti in kwestjoni.

(b) Is-socjeta attrici ssostni li kisbet reputazzjoni f'Malta peress li tbiegħ fil-hwienet duty free prodotti ta' tabakk ohra tal-imsemmija Japan Tobacco Inc u prodotti ohra taghha stess fosthom is-sigaretti CAMEL, WINSTON, SALEM u MORE. Il-marka MORE ġiet ukoll registrata

bhala trademark hawn Malta f'isem is-socjeta attrici fl-1975 bin-numru ta' registrazzjoni 12413.

(c) Is-socjeta' konvenuta Jay Tea International Co Ltd. giet inkorporata f'Malta fl-2001 bl-isem ta' Jay Tea International Co Ltd. Dwar l-isem tas-socjeta' konvenuta, is-socjeta' attrici tosserva illi dan l-isem huwa akronimu tal-isem taghha cioe' JT International.

(d) Is-soċjeta attriċi tkompli ssostni illi s-socjeta' konvenuta qed taghmel uzu ta' tikketta bil-kliem MONTE CARLO fil-kamp ta' prodotti ta' tabakk u artikoli ohra ghall-uzu fit-tipjip u suffarini, liema sinjal huwa identiku ghal dak tas-socjeta attrici appuntu uzat fuq il-prodotti MONTE CARLO.

(e) Permezz ta' avviz ippublikat fil-Gazzetta tal-Gvern gie rreġistrat bhala trademark f'isem il-kumpannija konvenuta is-sinjal MONTE CARLO, b'effett mit-18 ta' Lulju 2002 bin-numru 36620, u dan dwar "tobacco, raw or manufactured, smokers' articles, matches."

(f) Is-soċjeta attriċi issostni li l-marka MONTE CARLO irregistrata bhala trademark f'isem is-socjeta konvenuta bin-numru 36620, ma jinkwadrax ruhu fit-tifsira ta' trademark kontenuta fl-artikolu 2 tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks, billi hu nieqes minn kull karattru distinttiv, u r-registrazzjoni tiegħu saret b'malafede, u jmur kontra l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc u li jqarraq bil-pubbliku dwar ix-xorta, kwalita' jew origini geografika tal-oggetti jew b' kull mod iehor li jkun.

(g) Is-soċjeta konvenuta tirrbatti li t-trademark in kwestjoni registrat minnha gie hekk registrat skond ir-rekwiziti kollha li trid il-ligi u l-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali ħareġ ic-certifikat relattiv ta' registrazzjoni.

(h) Inoltre s-soċjeta konvenuta tissottometti li s-socjeta attrici mhux l-unika li timmanifattura sigaretti bl-isem MONTE CARLO u dan it-trademark huwa registrat f'diversi pajjizi ohra minn socjetajiet illi ma ghandhom

ebda relazzjoni guridika mas-socjeta attrici u mas-socjeta Japan Tobacco Inc.

(i) Is-soċjeta konvenuta tikkontendi ukoll li s-socjeta attrici ma tbieghx hawn Malta s-sigaretti bl-isem MONTE CARLO u ghalhekk t-trademark registrat mis-socjeta konvenuta mhux qed iqarraq lill-pubbliku.

(j) Is-soċjeta konvenuta iżżid tgħid illi skond informazzjoni li ghandha s-socjeta Japan Tobacco Inc mhux l-unika li għandha reġistrat f'isimha l-isem "Monte Carlo", izda huwa reġistrat f'diversi pajjizi ohra fosthom l-Istati Uniti, l-Awstrija, l-Italja, l-Isvizzera, Franza, il-Benelux u Serbia Montenegro li ma ghandhom ebda relazzjoni guridika mas-socjeta attrici. Is-soċjeta konvenuta tagħmel referenza għal decizjonijiet minn Qrati barranin illi rrigettaw l-allegazzjonijiet tas-socjeta Japan Tobacco Inc illi s-sinjal huwa wzat mis-socjeta konvenuta fuq prodotti kontrafatti, u fil-fatt il-Qorti tal-Islovenja cahdet talba tas-socjeta Japan Tobacco Inc sabiex jigu distrutti l-container li kienu jinsabu fl-Islovenja kontenenti sigaretti prodotti mis-socjeta konvenuta, u effettivament is-socjeta konvenuta inizjat procedura kontra l-istess Japan Tobacco Inc ghad-danni.

B'sentenza datata 1 ta' Novembru 2005 (fol 62), ċitazzjoni 252/2004, fl-ismijiet "Avukat Luigi Sansone bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà estera JT International S.A. vs Jay Tea International Co. Ltd" ingħatat sentenza mill-Prim Awla fejn is-soċjetà konvenuta ġiet prekluża għal dejjem milli tinqeda bil-marka jew sinjal distinttiv Monte Carlo. Dik il-Qorti sabet lis-soċjeta konvenuta fost l-oħrajn ħatja ta' konkorrenza illeċita bi ksur tal-art.32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ talli nqdiet bil-marka jew sinjal distintiv Monte Carlo.

Ma jidhirx li sar appell mill-imsemmija sentenza u kwindi l-istess hi issa res ġudikata (fol 66). Kwindi dak li gie deciz b'dik is-sentenza issa hu stat bejn il-partijiet f'il-presenti proceduri li huma l-istess partijiet fl-imsemmija proceduri l-ohra.

B’nota tal-mandatarju speċjali tas-soċjetà attriċi, il-Qorti ġiet infurmata illi r-reġistrazzjoni tat-trademark bin-numru 36620, li hija l-mertu ta’ din il-kawża odjerna, illum tinsab skaduta stante li l-istess reġistrazzjoni ma ġietx imġedda u lanqas restawrata skond il-liġi applikabbli. Inoltre fil-mori tal-presenti kawza gie mahtur stralcarju tal-kumpanija konvenuta Jay Tea International Co. Ltd. cioe’ l-Avukat Dottor Andrew Borg Cardona.

Konsiderazzjonijiet ta’ Ligi

Permezz ta’ deċiżjoni ta’ din il-Qorti tal-11 ta' Novembru, 2011 (fol 102), ġew miċħuda l-ewwel hames eccezzjonijiet tas-socjeta’ konvenuta, kollha rigwardanti n-nullita’ tac-citazzjoni odjerna.

Illi permezz ta’ dawn il-proceduri, l-attur qed jittanta jinvalida ir-reġistrazzjoni tat-trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 36620 - *MONTE CARLO* - reġistrata mis-soċjetà konvenuta.

Vincent Birck, fl-affidavit tieghu, (fol.117) sostna li b’avviż publikat fil-Gazzetta tal-Gvern tas-27 ta’ Novembru 2003, ġie rreġistrata bħala trademark f’isem is-socjeta’ kionvenuta s-sinjal Monte Carlo, li hi t-trademark mertu ta’ din il-kawża u b’din il-kawza, l-attur nomine qed jitlob li tigi ddikjarat bhala invalida l-istess trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 36620 - *MONTE CARLO* (tikketta) u dana ai termini tal-provrdimenti hawn taħt indikati.

i) Artikolu 43(1) tal-Att ta’ l-2000 dwar it-*Trademarks* jipprovdi – “*Ir-reġistrazzjoni ta’ trademark tista’ tiġi dikjarata invalida minhabba f’li t-trademark kienet reġistrata bi ksur tal-artikolu 4 jew ta’ xi waħda mid-disposizzjonijiet imsemmija - f’dak l-artikolu.* Artikolu 4(1)(a)u(b) – “*(1) Dawn li ġejjin ma għandhomx jiġu reġistrati bħala trademarks –*

(a) sinjali li ma jinkwadrawx fit-tifsira ta' trademarks fl-artikolu 2[1] *u (b) trademarks li huma neqsin minn kull karattru distinttiv."*

ii) Artikolu 4(3)(b) – "(3) T*rademark ma għandhiex tkun reġistrata jekk din – (b) tkun ta' tali xorta li tqarraq bil-pubbliku jew x'aktarx li tqarraq bil-pubbliku bħal dwar ix-xorta, kwalità jew oriġni ġeografika tal-oġġetti jew tas-servizz jew b'kull mod ieħor li jkun.* Artikolu 4(4) – "*Trademark ma għandhiex tiġi reġistrata jekk jew daqskemm l-użu tagħha jkun projbit f'Malta bl-għemil ta' xi liġi."* L-artikolu 4(6) – "*Trademark ma għandhiex tiġi reġistrata jekk, jew daqskemm, l-applikazzjoni ssir b'malafidi."* Artikolu 43(2) – "*Ir-reġistrazzjoni ta' trademark tista', kemm-il darba l-proprjetarju ta' dik it-trademark preċedenti jew dritt ieħor preċedenti ma jkunx ta l-kunsens tiegħu għar-reġistrazzjoni, tiġi dikjarata invalida għar-raġuni li - (a) jkun hemm trademark preċedenti li għar-rigward tagħha jkunu jseħħu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6(1), (2) jew (3), jew (b) jkun hemm dritt preċedenti li għar-rigward tiegħu tkun sodisfatta l-kondizzjoni stabbilita fl-artikolu 6(4).*

iii) L-ahhar artikolu imsemmi cioe' l-Artikolu 6(4)(a) – *"Trademark ma għandhiex tkun reġistrata jekk, jew daqskemm, jista' ma jitħalliex li jsir l-użu tagħha f'Malta minhabba - (a) f'liġi li tkun tipproteġi trademark mhux reġistrata jew xi sinjal ieħor li jintuża fil-kors tal-kummerċ.*

Jigi ribadit li b'sentenza tal-1 ta' Novembru, 2005 (citazzjoni numru 252/2004 fl-ismijiet "Avukat Luigi Sansone bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà estera JT International S.A. vs Jay Tea International Co. Ltd" cioe' kawza fl-istess ismijiet tal-kontendenti fil-presenti proceduri ġie deċiż - *"Dan huwa każ flagranti ta' konkorrenza illeċita fejn res ipsa loquitur. l-isem — Monte Carlo— li jidher fuq il-pakketti tas-sigarretti li jbigħu ż-*

[1] *trademark*" tfisser kull sinjal li jista' jiġi rappreżentat b'mod grafiku u li bih jistgħu jintgħarfu l-oġġetti u s-servizz ta' xi impriża minn dawk ta' impriżi oħra. *Trademark* tista', b'mod partikolari, tkun tikkonsisti fi kliem (inklużi ismijiet personali), elementi figurattivi, ittri, numri jew il-forma ta' oġġetti jew l-ippakkettjar tagħhom:

żewġ soċjetajiet joħloq konfużjoni għax jagħti lil min jara l-prodott tal-konvenuta x'jaħseb illi huwa prodott ta' l-attriċi. Id-disinn u l-forma tal-pakketti wkoll huma l-istess. Din il-qorti ma għandha ebda dubju illi s-soċjeta konvenuta mxiet in mala fide biex tisraq mill-avvjament li kisbet is-soċjeta attriċi…tgħid illi s-soċjeta konvenuta hija wkoll ħatja ta' konkorrenza illeċita bi ksur ta' l-art.32 tal-Kodiċi tal- Kummerċ talli nqdiet bil-marka jew sinjal distintiv Monte Carlo; f'idejha jew taħt il-kontroll tagħha li jkun juri l-marka Monte Carlo;… u iżżomm lill-konvenuta għal dejjem milli b'xi mod tinqeda bil-marka jew sinjal distintiv Monte Carlo."

Ghalhekk b' dak kollu li gie deciz u ċitat hawn fuq fil-kawża l-oħra bejn l-istess partijiet, ai termini tal-artikolu 43(1) tal-Kap 416 tal-Liġijiet ta' Malta, isegwi illi din it-trademark mertu ta' din il-kawża bin-numru ta' reġistrazzjoni 36620 bl-isem Montecarlo hija invalida għaliex ġiet reġistrata bi ksur tal-imsemmi artikolu 4(1)(b) peress illi t-trademark irreġistrata mis-soċjetà konvenuta hija nieqsa minn kull karattru distinttiv. Permezz tas-sentenza ċitata u precedenti, l-Qorti kkonkludiet illi l-isem MonteCarlo kif jidher fuq il-pakketti tas-sigaretti mibjugħa mis-soċjeta konvenuta jagħti x'jifhem lil dak li jkun illi dawk huma pakketti tas-sigaretti tas-soċjetà attriċi. B'dik is-sentenza ġie stabbilit illi s-soċjetà konvenuta ikkuppjat il-marka Montecarlo, kwindi hemm nieqes l-element distinttiv.

Fid-dawl ta' dak kollu li gie premess u in vista ta' dak kollu li gie deciz fl-imsemmija kawza l-ohra bejn l-istess partijiet, ghandu jigi kkonfermat f'dawn il-proceduri illi t-trademark bin-numru ta' reġistrazzjoni 36620 ġiet irreġistrata ukoll bi ksur tal-imsemmi artikolu 4(3)(b). Fil-kawża bejn l-istess partijiet gie deciz li l-isem Monte Carlo li jidher fuq il-pakketti tas-sigaretti li jinbiegħu separatament miz-zewg parijiet, joħloq konfużjoni għax jagħti lil min jara l-prodott tal-konvenuti x'jaħseb li huwa prodott tas-socjeta' estera attriċi, u dan bl-intenzjoni da parte tas-soċjetà konvenuta illi tisraq mill-avvjament li kisbet is-soċjetà attriċi. Kwindi din it-trademark tas-soċjetà

konvenuta tqarraq bil-pubbliku u tinkwadra fil-parametri tac-citat artikolu 4(3)(b).

In vista ukoll ta' dak kollu li ġie deċiż fl-imsemmija kawza hu kkonfermat li l-istess trademark (bin-numru ta' reġistrazzjoni 36620) ġiet irreġistrata bi ksur tal-imsemmi artikolu 4(6). Gie ukoll deciz, fl-imsemija kawza l-ohra, li s-soċjetà konvenuta imxiet in mala fede biex tisraq mill-avvjament li kisbet is-soċjetà attriċi.

Isegwi li l-eccezzjoni numru (6) jisthoqqilha li tigi miċħuda peress illi t-*trademark* in kwestjoni – *Monte Carlo* (Tikketta) għandha tiġi dikjarata invalida anke in vista ta' dak li ġie deċiż fl-imsemmija kawza l-ohra fid-dawl tal-artikolu 43 tal-Kap 416 dwar it-Trademarks.

Kwantu ghas-seba (7) eccezzjoni ghandu jigi rilevat li t-trademark registrata mis-soċjetà konvenuta mhux qed isservi sabiex jintgħarfu l-oġġetti u s-servizz provduti mis-soċjetà konvenuta minn dawk tas-soċjetà irrapreżentata mill-attur nomine, skond kf jghid l-artikolu 2 tal-imsemmi Kapitolu tal-Ligijiet ta' Malta. It-*trademark* in kwestjoni – *Monte Carlo* (Tikketta) – gia ġiet iddikjarata, permezz tal-imsemmija sentenza l-ohra, li tixbah ħafna lil dik tal-prodott tas-soċjetà attriċi, u mhux qed isservi biex jintgħarfu l-oġġetti tas-soċjetà knvenuta, anzi qed toħloq konfużjoni dwar ta' min huma l-prodotti. Kwindi din l-eċċezzjoni għandha ukoll tiġi miċħuda.

Kwantu ghat-tmien (8) eccezzjoni jigi rilevat li fir-rigward tat-*trademark* bin numru ta' registrazzjoni 36620 – *Monte Carlo* (Tikketta) ġie stabbilit mill-Qorti fis-sentenza gia citata li l-isem "Monte Carlo" joħloq konfużjoni għax jagħti lil min jara l-prodotti tal-konvenuta x'jaħseb illi huma l-prodotti tas-soċjetà attriċi. F'dik l-istess sentenza jinghad li d-disinn u l-forma tal-pakketti huma ukoll l-istess. Kwindi l-isem Monte Carlo ma jiddistingwix l-prodott tas-soċjetà konvenuta mill-prodott tas-soċjetà attriċi. Ġew stabbiliti x-xebħ u s-similarità bejn it-tikketta użata mis-soċjetà attriċi u dik użata mis-soċjetà knvenuta. Kwindi it-tikketta użata mis-soċjetà konvenuta ma hijex distinta mit-tikketta użata mis-soċjetà attriċi. La darba it-tikketta ma sservix biex

tiddistingwi l-prodott, anzi qiegħda toħloq konfużjoni, ma jirriżultax l-element distinttiv u għalhekk ghandha ukoll tiġi miċħuda din l-eccezzjoni.

Id-disa (9) eccezzjoni ukoll għandha tiġi miċħuda stante li gia ġie stabbilit fl-imsemmija sentenza precedenti li t-*trademark* in kwestjoni hi tal-istess xorta bhal dik tas-socjeta' attrici u tqarraq bil-pubbliku.

Hekk ukoll l-ghaxar (10) eccezzjoni, li għandha tiġi miċħuda, stante illi fir-rigward tat-trademark in kwestjoni tas-socjeta' konvenuta ġie stabbilit fl-imsemmija sentenza precedenti li t-tikketta tas-socjeta' konvenuta hi nieqsa minn kull karattru distinttiv (vide l-artikolu 4) u kwindi hi projbita mil-liġi (skond l-artikolu 43). In oltre, għandha ukoll tiġi miċħuda il-hdax (11) l-eccezzjoni ukoll in vista tas-sentenza precedenti fejn gie dikjarat li s-soċjetà konvenuta mxiet in mala fede appuntu sabiex tkun tista tisraq mill-avvjament li kisbet is-soċjetà attriċi.

Dwar l-eċċezzjoni numru tnax (12) ghandu jigi rilevat li minkejja li s-socjetà konvenuta ottjeniet r-registrazzjoni tat-*trademark* in kwestjoni, skond dak li ntqal aktar 'l fuq, fir-rigward tal-istess trademark u skond dak li ġie deċiż fl-imsemmija sentenza precedenti, din l-eccezzjoni ukoll timmerita li tigi respinta. Dak li ġie deċiż f'is-sentenza precedenti jinkwadra ruhu fl-artikolu 43(1) u kwindi l-markju in kwestjoni ma jista qatt jitqies li hu validament registrat.

It-tlettax (13) eċċezzjoni ukoll għandha tiġi miċħuda għaliex il-Qorti fis-sentenza precedenti rriteniet li t-*trademark* in kwestjoni ma jissodisfax ir-rekwiziti kollha tal-ligi, stante li mhux trademark distintiva, tqarraq bil-pubbliku u ġiet ottjenuta in malafede.

Bhala konsegwenza tal-premess, ghandha tiġi akkolta l-ewwel talba tal-attur nomine, cioe' tas-socjeta' estera attrici, stante li skond il-gia' citat artikolu 43(1) jirruzultaw l-elementi kollha sabiex ir-reġistrazzjoni tat-trademark in kwestjoni minn naha tas-socjeta' konvenuta tiġi dikkjrata invalida, peress li jirrizulta sufficjentement li l-istess

reġistrazzjoni saret bi ksur tal-imsemmi artikolu 4. In vista tal-premess jirrizulta li l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta' konvenuta jimmeritaw li jigu michuda.
Kwantu ghat-tieni talba tal-attur nomine, kif ibbażata fuq is-subartikolu 2b tal-artikolu 43, fejn l-attur nomine qed jitlob li tigi dikjarata l-invalidità tar-reġistrazzjoni tat-trademark in kwestjoni tas-soċjetà konvenuta għab-bażi tal-artikoli 6(4)(a), ghandu jingħad li jirriżulta li t-tikketta Montecarlo hija użata mis-soċjetà attriċi fil-kors tal-kummerċ tagħha ta' bejgħ ta' sigaretti. Jingħad ukoll illi jirriżulta dritt preċedenti tas-soċjetà attriċi ghall-usu tal-istess tikketta u dana skond l-artikolu 43(2) u kwindi għandha ukoll tintlaqa' din it-talba tas-soċjetà attriċi taħt l-artikolu 6(4)(a). In oltre jiġi osservat illi fir-rigward tat-trademark tas-soċjetà attriċi, kif intqal aktar 'l fuq, seħħew il-kondizzjonijiet fl-artikolu 6 sub artikoli (1) sa' (3) fir-rigward tad-dritt tas-soċjetà attriċi, u kwindi anke r-rekwiiti tal-artikolu 43(2)(a) jirrizultaw sodisfatti u r-reġistrazzjoni tat-tiketta in kwestjoni tas-socjeta' konvenuta hi invalida skond l-istess artikolu 43 tal-Kap 416.

Ghal dawn il-motivi kollha:-

Tiddecciedi billi fl-ewwel lok tichad l-eccezzjonijiet kollha tas-socjeta' konvenuta u billi fit-tieni lok tilqa' l-ewwel talba u tiddikjara, ai termini ta' l-artiklu 43(1) ta' l-Att ta' l-2000 dwar it-Trademarks (Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta), li t-trademark bin-numru ta' registrazzjoni 36620 - MONTE CARLO (tikketta) irregistrata mis-socjeta' konvenuta li hi invalida minhabba li giet registrata bi ksur tal-artikolu 4(1) paragrafi (a) u (b) , u 3 paragrafu (b), 4 u 6 u tilqa' ukoll it-tieni talba tal-attur nomine ai termini ta' l-artiklu 43(2) ta' l-Att ta' l-2000 dwar it-Trademarks (Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta' Malta) u tiddikjara t-trademark bin-numru ta' registrazzjoni 36620 - MONTE CARLO (tikketta) invalida minhabba li giet registrata bi ksur ta' l-artiklu 6(4) paragrafu (a) ta' l-istess Kapitlu 416 tal-Ligijiet ta' Malta.

L-ispejjez kollha jithallsu mis-socjeta' konvenuta.

< Sentenza Finali >

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