MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

SILVIO MELI

Seduta ta' l-14 ta' Mejju, 2014

Citazzjoni Numru. 202/2004

Illum l-14 ta' Mejju, 2014.

Citazzjoni Numru 202/2004 SM

Fl-ismijiet:

Avukat Dottor Luigi A. Sansone

vs

Master Electric Company Limited

(C-5775)

Il-Qorti,

1.0. Rat ic-citazzjoni fl-ismijiet fuq indikati datata it-18 ta' Marzu, 2004, li permezz taghha l-attur nomine sintetikament ippremetta s-segwenti:

1.1. Illi s-socjeta` estera rapprezentata mill-attur nomine hi proprjetarja tat-*trademark* "MK" fil-forma ta' kelma oltre dik tat-tikketta;

1.2. Illi din it-*trademark* riferita fil-paragrafu precedenti tirrigwarda prodotti tal-elettriku registrati madwar id-dinja inkluz f'Malta;

1.3. Illi t-*trademark* "MK" hi registrata;

1.3.1. Bhala tikketta, b'effett mill-4 t'April, 1984, u ggib in-numru ta' registrazzjoni 16156,

1.3.2. Bhala *kelma*, b'effett mit-28 ta' Novembru, 1984, u ggib in-numru ta' registrazzjoni 16477;

1.4. Illi l-prodotti "MK" tas-socjeta` attrici, ilhom jinbieghu f'Malta ghal hafna snin;

1.5. Illi s-socjeta` attrici tgawdi minn reputazzjoni avvjament konsiderevoli, anke fis-suq lokali, bil-prodotti taghha li huma rikonoxxuti ghall-affidabilita` u sigurta` taghhom;

1.6. Illi b'effett mill-11 ta' Settembru, 2002, is-socjeta` konvenuta rregistrat f'isimha *trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 36959;

1.7. Illi t-*trademark* riferita fil-paragrafu precedenti hi konsistenti fis-segwenti:

1.7.1. Tikketta li tinkludi l-kelma "MiKa"

1.7.2. Illi l-ittri "M" u "K" jidhru b'mod prominenti b'ittri kapitali;

1.7.3. Illi l-ittri "a" u "i" jidhru b'ittri zghar;

1.8. Illi l-istess tirrigwarda apparat ghall-kontroll tal-elettriku u gie ppubblikat b'avviz skont il-ligi fil-Gazzetta tal-Gvern datat it-3 t'Ottubru, 2003;

1.9. Illi l-istess *trademark* 36959 fuq indikata ma tiddistingwix il-prodotti tas-socjeta` konvenuta minn dawk tas-socjeta` attrici u ghalhekk, din l-indikazzjoni fuq moghtija ma tinkwadrax ruhha fid-definizzjoni ta' *trademark* fl-artiklu 2(1) tal-Kap 416 tal-Ligijiet ta' Malta;

1.10. Illi s-socjeta` attrici ghandha interess tippromwovi l-procedura odjerna biex tipprotegi u tenforza d-drittijiet ta’ proprjeta` industrijali li ghandha fir-rigward;

1.11. Illi peress li t-*trademark* numru 36959 ma tiddistingwix il-prodotti tas-socjeta` konvenuta minn dik attrici il-grafika fuq riferita ma tirrigwadrax fid-definizzjoni tal-kelma *trademark* kif kontenuta fl-artiklu fuq citat, (ara paragrafu numru wiehed punt disgha, (1.9.), aktar qabel);

1.12. Illi l-istess *trademark* tas-socjeta` konvenuta tqarraq bil-pubbliku jew x’aktarx taghmel hekk, u saret b’*mala fede*, u din ir-registrazzjoni tmur kontra l-artiklu 4(3)(b) u (6) tal-istess Kap fuq gia` indikat;

1.13. Illi l-istess *trademark* tas-socjeta` konvenuta hi registrata fuq oggetti identici jew simili ghal dawk tas-socjeta` attrici, hemm il-probabbilta` ta’ konfuzjoni mill-pubbliku, inkluza l-probabbilita` t’assocjazzjoni mill-pubbliku ta’ *trademarks* precedenti, u dan, bi ksur tal-artiklu 6(2) tal-istess imsemmi Kap;

1.14. Illi nonostante li s-socjeta` konvenuta kienet giet debitament interpellata b’ittra datata l-10 ta’ Frar, 2004, biex tieqaf mill-agir abusiv u llegali taghha, u biex iccedi t-*trademark* 36959, din baqghet inadempjenti;

1.15. Illi ghalhekk aderiet din il-Qorti biex is-socjeta` konvenuta jkollha l-opportunita` tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandiex:

1.15.1. Tiddikjara li r-registrazzjoni tat-*trademark* 36959 "MiKa" (tikketta) bhala invalida billi hi bi ksur tal-artikli indikati fl-istess citazzjoni promotrici senjatament, l-artiklu 4(1) (3) (6), 6(2) u 43(1) tal-Kap 416 fuq riferit;

1.15.2. Bl-ispejjez kif dedotti fl-istess citazzjoni promotrici fuq riferita;

2.0. Rat in-nota tal-eccezzjonijiet datata t-12 t'April, 2004, li permezz taghha tramite direttur tal-istess, is-socjeta` konvenuta eccepiet is-segwenti:

2.1. Illi t-talba attrici hi preskritta stante li l-perjodu li s-socjeta` attrici kellha biex tattakka r-registrazzjoni *de quo* ghadda *ai termini* tal-artiklu 88 tal-Kap 29 tal-Ligijiet ta' Malta;

2.2. Illi s-socjeta` attrici trid tipprova li hi s-sid tat-*trademark* "MK";

2.3. Illi t-talbiet attrici huma infondati;

2.4. Illi ma hemm l-ebda probabbilita` ta' konfuzjoni mill-pubbliku, liema konfuzjoni trid tigi ippruvata;

2.5. Illi l-marki in dizamina huma distingwibbli minn xulxin bizzejjed biex ma jirrekaw l-ebda konfuzjoni fil-konsumatur;

2.6. Illi min isaqsi ghall-prodott “MK” ma jkunx qed isaqsi ghall-prodott “MiKa”;

2.7. Illi meta saret l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni ma kien hemm l-ebda *mala fede*;

2.8. Illi l-marka tas-socjeta` konvenuta giet pubblicizzata fil-gazzetti lokali inkluz dik tal-Gvern;

2.9. Illi l-allegazzjoni li l-marki in dizamina huma simili hi totalment infondata;

2.10. Illi s-socjeta` konvenuta mhix tipprova tiehu vantagg minn dik attrici;

3. Rat id-digriet taghha diversament preseduta datat it-3 ta’ Mejju, 2004, li permezz tieghu l-kawza kienet differita ghall-provi dwar l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, (ara fol 25);

4. Rat id-digriet taghha datat is-16 t’April, 2013, li permezz tieghu, wara talba appozita tal-abbli rapprezentanti legali tal-partijiet, awtorizzat lill-istess biex jitrattaw il-kawza bil-modalita` hemm indikata, (ara fol 303), u kif sussegwentement estiza ghas-socjeta` konvenuta wara talba

appozita, u dan, pemezz tad-digriet taghha datat il-11 ta' Lulju, 2013;

5. Ezaminat id-dokumenti kollha esebiti, inkluzi l-affidavidijietipprezentati u x-xhieda mismugha minn din il-Qorti diversament preseduta;

6. Semghet ix-xhieda prodotta quddiemha;

7. Semghet it-trattazzjoni tal-abbli rapprezentant legali tas-socjeta` attrici;

Ikkunsidrat:

8.0. Illi ghandha tigi preliminarjament indirizzata il-kwistjoni tal-preskrizzjoni kif indikata fid-digriet ta' din il-Qorti diversament preseduta datat it-3 ta' Mejju, 2004, u f'dan ir-rigward jigi sintetikament sottolineat is-segwenti:

8.1. Illi ghandu jkun pacifiku li fid-digriet indikat fil-paragrafu precedenti din il-procedura kellha l-ewwel tindirizza il-kwistjoni tal-preskrizzjoni sollevata mis-socjeta` konvenuta fl-eccezzjonijiet taghha, (ara fol 20);

8.2. Illi nonostante dan jirrizulta li fil-provi taghhom il-partijiet xorta wahda ddecidew li jissorvolaw din l-eccezzjoni u indirizzaw esklussivament il-meritu veru u proprju involut;

8.3. Illi hu biss fin-nota ta’ sottomissjonijiet tas-socjeta` attrici li giet indirizzata din il-kwistjoni, abbundatement disgha (9) snin wara illi tqajmet il-kwistjoni;

8.4. Illi *di piu`*, tenut kont tat-trapass esagerat ta’ zmien minn meta giet intavolata l-procedura odjerna, din il-kwistjoni preliminari qed titqies li giet effettivament irrinunzjata mill-istess socjeta` konvenuta li qatt ma indirizzata;

8.5. Illi jirrizulta wkoll assodat allura li din l-eccezzjoni preliminari, stante li ma gietx indirizzata mill-istess socjeta` konvenuta, ma tirrizultax li giet pruvata;

8.6. Illi ghaldaqstant, din il-Qorti ma tqisx li s-socjeta` konvenuta ippruvat din l-ewwel eccezzjoni minnha sollevata u konsegwentement qeghda minn issa tirrespingi din l-ewwel eccezzjoni preliminari bl-ispejjez ghall-istess kontra s-socjeta` konvenuta;

Ikkunsidrat:

9.0. Illi fil-meritu tal-vertenza ghandu sintetikament jinghad is-segwenti:

9.1. Illi rigward il-kwistjoni sollevata mis-socjeta` konvenuta li dik attrici trid tipprova li hi sid it-*trademark* in dizamina, jinghad sintentikament is-segwenti:

9.1.1. Illi mid-dokumentazzjoni fir-rigward annessi in atti jidher abbundantement assodat li it-*trademark* “MK” in dizamina bin-numru ta’ registrazzjoni 16477 tappartjeni lis-socjeta` attrici stante li giet regolarment minnha registrata, (ara fol 265 u 267);

9.1.2. Illi *di piu`*, a bazi tax-xhieda tal-principal responsabbli mid-Direttorat tad-Dipartiment tal-Proprjeta` Industrijali datata l-24, m’hux kif indikat fin-nota ta’ sottomissjonijiet attrici l-31, ta’ Novembru, 2005; (ara fol 38 u 313), jirrizulta assodat li s-socjeta` attrici hi effettivament sid it-*trademark* in dizamina;

Ikkunsidrat:

9.2. Illi rigward l-eccezzjoni sussegwenti sollevata mis-socjeta` konvenuta li hu probabbli li ma jkunx hemm konfuzjoni mill-pubbliku fir-rigward taz-zewg (2) marki, jinghad sintentikament is-segwenti:

9.2.1. Illi hu statutorjament espressament stipulat li fil-kaz ta’ *trademark* m’ghandux ikun hemm lok ghall-possiblita` li l-pubbliku jkun imqarraq dwar ix-xorta, il-kwalita`, origini geografika jew b’mod iehor, (ara artiklu 4(3)(b) tal-Kap 416 tal-Ligijiet ta’ Malta);

9.2.2. Illi kemm il-darba tkun tezisti din il-possibilita`, remota kemm hi remota, ir-registrazzjoni mhux biss hi skonsiljata izda hi statutorjament eskluza, u dan, biex il-pubbliku jkun intelat;

9.2.3. Illi *del resto* din l-istess vertenza gia` giet debitament u ezawrjentement indirizzata kemm in prim istanza kif ukoll in appell fis-sentenzi relattivi, (ara fol 58 u 110) u kwalunkwe kumment ulterjuri f'dan l-istadju mhux biss ikun ripetittiv izda superfluwu;

Ikkunsidrat:

10.0. Illi fir-rigward tal-ezistenza o meno tal-possibilita` ta' konfuzjoni tal-pubbliku fir-rigward jinghad sintetikament is-segwenti:

10.1. Illi jidher li l-gurisprudenza fir-rigward tindika l-kawza fl-ismijiet **Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport**, deciza mill-Qorti Ewropea tal-Gustizzja fl-1998, li stabbiliet is-segwenti:

10.1.1. Illi meta l-possibilita` ta' konfuzjoni tkun qed tigi esplorata gudizzjarjament din ghandha tkun ezaminata b'mod globali;

10.1.2. Illi tali ezami ghandu jinkludi sintetikament is-segwenti:

10.1.2.i. Illi l-ezami ta' tali sitwazzjoni trid tirrifletti dak li l-konsumatur medju jkun qed jara;

10.1.2.ii. Illi dan irid jaghmel ezami tal-prodott u tas-servizz offrut a bazi tal-fatt li jrid ikun ragonevolment informat bl-istess u jkun kapaci bizzejjed li josserva bi prudenza l-istess prodott u servizz;

10.1.2.iii. Illi jinghad ukoll li tali konsumatur rari jkollu l-opportunita` reali li jeffettwa il-paraguni necessarji;

10.1.2.iv. Illi ghalhekk, ma jkollux alternattiva hlief li jiddependi fuq vizjoni imperfetta tal-istess;

10.1.2.v. Illi l-konsumatur medju ma janalizzax id-dettal;

10.1.2.vi. Illi ghalhekk hu l-assjem vizwali, uditorju u koncettwali li jrid jigi unifikat mill-konsumatur biex b'hekk jifforma dik l-impressjoni

tieghu li hu allura jaghmel fuq it-*trademark* in kwistjoni;

10.1.2.vii. Illi ghalhekk ikun hemm possibilita` kbira ta' konfuzjoni;

Ikkunsidrat:

11. Illi hawnhekk *si tratta* ta' zewg marki identifikati bhala "MK" u "MiKa";

12. Illi kif irriteniet il-**Qorti ta' l-Appell** fil-kawza fir-rigwad tal-istess marki fl-ismijiet **Tanti Dougall nomine vs. Master Electric Co. Ltd** datata 1 ta' Frar, 2008, dan:

> "... ma jhallix dubju, f'mohh il-konsumatur, ta' appartenenza ghad-ditta attrici li tgawdi certa reputazzjoni fis-suq. Is-sinjal tant jixbah dak registrat mis-socjeta` attrici, li l-konsumatur komuni facilment jahseb li dak hu prodott tad-ditta attrici. Min jara dawk is-*circuit breakers* importati mis-socjeta` konvenuta facilment jahseb li l-prodott ghandu l-istess kwalitajiet li ghandhom il-prodotti genwini tad-ditta attrici, u din il-konfuzjoni hi bizzejjed biex twassal ghal kontravenzjoni kontemplata fil-ligi;
>
> "Meta l-markju hu riprodott, bhal f'dan il-kaz, b'malizzja u bi ftit alterazzjoni ghal dak tas-socjeta` attrici, il-konfuzjoni tohrog cara", (ara fol 119);

13. Illi a skans ta’ ripetizzjoni inutili, din il-Qorti taghmel ukoll referenza ghall-gurisprudenza kopjuza indikata mill-abbli rapprezentanti legali tas-socjeta` attrici fir-rigward, liema gurisprudenza tkompli ssahhah l-analizi fuq indikat;

Ikkunsidrat:

14. Illi in vista tal-premess allura ghandu jkun ukoll assodat li s-socjeta` konvenuta agixxiet in *mala fede* meta ghaddiet biex tirregistrat t-*trademark* taghha, u dan kontra l-interessi tas-socjeta` attrici, tal-konsumatur u anke tar-Registratur involut li qieghed hemm proprju biex jassikura li kwalunkwe certifikat minnu rilaxxat fir-rigward jinhareg in tutela tal-kummerc u tal-konsumatur, haga li hawn giet raggirata bl-att malizzjuz tas-socjeta` konvenuta li b’din ir-registrazzjoni ipprovat tindirizza malizzjozament lill-konsumatur biex jixtri l-prodotti taghha;

DECIDE:

15.0. Illi in vista tal-premess din il-Qorti tqis li s-socjeta` attrici ipprovat il-kaz taghha skond il-ligi, u filwaqt li tirrespingi ghalhekk l-eccezzjonijiet kollha sollevati mis-socjeta` konvenuta, takkolji t-talbiet kollha attrici u konsegwentement:

15.1. Tiddikjara *ai termini* tal-artiklu 43(1) tal-Kap 416 fuq riferit li r-registrazzjoni tat-*trademark* bin-numru 36959

"MiKa" (tikketta) bhala invalidat minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-artiklu 4(1)(a) tal-istess Kap fuq indikat;

15.2. Tiddikjara *ai termini* tal-artiklu 43(1) tal-istess Kap fuq indikat li r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 36959 "MiKa" (tikketta) bhala invalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-artiklu 4(3)(b) tal-istess Kap;

15.3. Tiddikjara *ai termini* tal-artilu 43(1) tal-istess Kap li r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 36959 "MiKa" (tikketta) bhala invalida minhabba li t-*trademark* kienet registrata bi ksur tal-artiklu 4(6) tal-istess Kap;

15.4. Tiddikjara *ai termini* tal-artiklu 43(2) tal-istess Kap li r-registrazzjoni tat-*trademark* numru 36959 "MiKa" (tikketta) bhala invalida minhabba li dik it-*trademark* giet registrata bi ksur tal-artiklu 6(2) tal-istess imsemmi Kap;

15.5. Bl-ispejjez kif dedotti fl-istess citazzjoni promotrici kontra s-socjeta` konvenuta.

Onor. Imhallef Silvio Meli

DECIZJONI FINALI

< Sentenza Finali >

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