



MALTA

QORTI TA' L-APPELL

S.T.O. PRIM IMHALLEF

SILVIO CAMILLERI

ONOR. IMHALLEF

GIANNINO CARUANA DEMAJO

ONOR. IMHALLEF

NOEL CUSCHIERI

Seduta tas-27 ta' Frar, 2015

Appell Civili Numru. 1230/2005/1

Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju specjali ta` s-socjeta` estera ta` nazzjonalita` taljana bl-isem ta` BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA Societa` per Azioni, socjeta` iskritta fir-registru ta` l-imprizi ta` Ruma bin-numru 05661961002, u b` digriet tal-5 ta` Marzu 2007 l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone assumu l-atti tal-kawza fl-isem ta` Manifatture Sigaro Toscano "societa` per azioni" socjeta` iskritta fir-registru ta` l-imprizi ta` Ruma bin-numru 09037861003 bhala socjeta` attrici minflok is-socjeta` estera ta` nazzjonalita` Taljana bl-isem ta`

BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA Societa` per Azioni

v.

J.L. Tobacco Co. Limited (C 9804)

1. Dan huwa appell tas-soċjetà attriċi minn żewġ sentenzi mogħtija mill-Prim'Awla tal-qorti Ċivili fl-24 ta' Novembru 2006 u fis-16 ta' Mejju 2011 f'kawża fejn l-attriċi talbet illi s-soċjetà konvenuta tinżamm milli tagħmel użu minn *trademarks* tal-attriċi. Il-konvenuta ressqet eċċezzjoni ta' preskrizzjoni, fost oħrajn. Fis-sentenza tal-24 ta' Novembru 2006 ["l-ewwel sentenza appellata"] l-ewwel qorti iddeċidiet illi "f'dan l-istadju għadu prematur li tiġi deċiża l-eċċezzjoni dwar il-preskrizzjoni u din għandha tiġi deċiża flimkien mal-meritu". Fis-sentenza tas-16 ta' Mejju 2011 ["it-tieni sentenza appellata"] l-ewwel qorti laqgħet l-eċċezzjoni ta' preskrizzjoni u hekk ċaħdet it-talbiet tas-soċjetà attriċi.
2. Il-fatti rilevanti huma dawn: is-soċjetà attriċi tgħid illi għandha dritt ta' *copyright* fuq prodotti ta' sigarri, fosthom *Toscano*, *Toscani*, *Toscani Extra Vecchi* u *Antico Toscano*, u għandha dritt għall-protezzjoni taħt il-Konvenzjoni ta' Pariġi tal-20 ta' Marzu 1883. Is-soċjetà konvenuta tinneogzja f'sigarri li jinbigħu f'pakketti li fuqhom tidher il-kelma

Toscani. Dawn il-pakketti ngħataw “libsa” jew “*get-up*” ġdida sa mill-2004.

3. Billi l-attriċi hija tal-fehma illi dak li qiegħda tagħmel il-konvenuta huwa bi ksur tad-dritt tagħha fuq it-*trademark*, fetħet il-kawża tallum u talbet illi l-qorti, wara li tgħid illi l-marka użata mill-konvenuta hija bi ksur tad-drittijiet tal-attriċi, iżzomm lill-konvenuta milli tkompli tingħeda b'dik il-marka.
4. Is-soċjetà konvenuta ressqet l-eċċezzjoni, fost oħrajn, illi l-azzjoni tal-attriċi waqgħet bi preskrizzjoni ta' ħames snin taħt l-art. 88 tal-Att dwar it-*Trademarks* [Kap. 416]. B'dikriet tat-12 ta' Mejju 2006 l-ewwel qorti iddifferiet il-kawża għas-sentenza dwar dik l-eċċezzjoni. Is-sentenza ngħatat fl-24 ta' Novembru 2006 iżda f'dik is-sentenza, l-ewwel sentenza appellata, l-ewwel qorti qalet illi f'dak l-istadju kien prematur illi tingħata deċiżjoni dwar il-preskrizzjoni għal raġunijiet li fisserhom hekk:

“Is-soċjetà konventa qed teċċepixxi l-preskrizzjoni ta' ħames snin a tenur tal-artikolu 88 tal-Kap 416.

“L-attur *noe* qed jissottometti li l-pakkett eżibit Dok JL1 kien jintuża sa minn 1988 mentri l-pakkett tip JL2 beda jintuża fl-2004. Il-kawża saret minħabba l-pakkett il-ġdid u mhux minħabba l-pakkett antik. Huwa qed jattakka l-użu tal-kelma *Toscano/i* fuq il-pakkett il-ġdid. Hu jikkontendi li l-artikolu 88(1) tal-Kap 416 ġie *in vigore* fl-1 ta' Jannar 2001 u l-kawża ġiet preżentata fit-28 ta' Diċembru 2004 għalhekk *entro* l-ħames snin. *Inoltre* t-terminu għandu jiġi kalkolat minn meta l-pakkett il-ġdid beda jiġi spaċċjat f'Mejju 2004. Finalment l-attur *noe* ssottometta li taħt il-liġi antika dwar it-*trademarks* (Kap 29) ma kienx hemm artikolu simili għall-artikolu 88 tal-Kap. 416; għalhekk kwalunkwe terminu li hemm jibda minn meta dañlet il-liġi fit-2001.

“Min-naħa l-oħra s-soċjetà konvenuta qed tikkontendi li l-kawża ma saritx għax kien qed jiġi spaċċjat pakkett ġdid minnha, imma, kif jirriżulta mill-istess premessi taċ-ċitazzjoni u talba tal-attur *noe*, dak li qed jiġi attakkat hu l-użu tal-kelma *Toscano/i* mis-soċjetà konvenuta. Għalhekk il-preskrizzjoni li wieħed għandu jara hija dik fil-konfront tal-użu tal-kelma *Toscano/i* u mhux ta' meta gie spaċċjat il-pakkett ġdid. Kwantu għall-eċċezzjoni dwar preskrizzjoni, is-soċjetà konvenuta tis-sottometti li skond l-artikolu 50(3) tal-Kap. 416 ebda ħaġa fis-sub-artikolu (2) ma għandha tolqot it-tkomplija ta' xi użu bonafidi ta' *trademark* li jkun inbeda qabel id-dñul fis-seħħ ta' dak l-artikolu; għalhekk għandu jingħadd iż-żmien tal-użu tal-kelma *Toscano/i* li sar qabel it 2004 u *cioè* minn 1988.

“Illi l-azzjoni promossa mill-attur *nomine* hija bażata fuq l-artikolu 50(2) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta. Dan l-artikolu jipprovdi li:

““Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 44, il-proprietarju ta' *trademark* li jkollha jedd għal protezzjoni taħt il-Konvenzjoni ta' Pariġi bħala *trademark* magħrufa jkollu jedd iżomm b'inibizzjoni l-użu f'Malta ta' *trademark* li tkun, jew li jkollha l-parti essenzjali tagħha, identika jew tixxiebah mal-marka tiegħu, għar-rigward ta' oġġetti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu, meta l-użu x'aktarx li jagħti lok għal konfużjoni.”

“Fit-talba tiegħu l-attur *noe* ppremetta illi l-azzjonijiet tas-soċjetà konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet tal-artikolu 50(2) tal-Att tal-2000 dwar it-*Trademarks*, Kapitlu 416, u talab li l-qorti tiddikjara li t-*trademark* konsistententi fi – jew inkorporanti b'mod prominenti – il-kelma “*Toscani*”, jikkontravvjani d-drittijiet tas-soċjetà attriċi.

“L-azzjoni attriċi hija mibnija fuq il-kontestazzjoni li huma ilhom żmien jużaw it-*trademarks* “*Toscano*”, “*Toscani*,” “*Toscani Extra Vecchi*” u “*Antico Toscano*” u li hi għandha kull interess li tistitwixxi dawn i-proċeduri ġdizzjarji *stante* li altrimenti jun qed iseħħ *dilution* tat-terminu *Toscano/i* a preġudizzju tal-jeddijiet tas-soċjetà attriċi.

“Għalhekk it-talba tal-attur *noe* kif imposta fiċ-ċitazzjoni ma tirrigwardax l-użu tal-pakkett jew tal-*get up* ġdid li deher fl-2004 imma fuq l-użu tal-kelma *Toscano/i* mis-soċjetà konvenuta.

“Is-soċjetà konvenuta tat l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni bl-għeluq ta' ħames snin a tenur tal-artikolu 88 tal-Kap. 416 billi qed issostni li ilha tuża dan il-kliem minn 1988. Dan l-artikolu jipprovdi li azzjonijiet ċivili taħt dan l-Att jaqgħu bi preskrizzjoni bl-għeluq ta' ħames snin f'kull każ fejn ma jkunx xort'oħra stabbilit f'dan l-Att xi perjodu ieħor li fih jistgħu jinbdew dawk l-azzjonijiet. Is-soċjetà konvenuta tikkontendi li fil-każ in-eżami dan l-artikolu hu applikabbli meta jiġi abbinat mas-subartikolu 3 tal-artikolu 50 tal-Kap. 416 u t-terminu ta' ħames snin japplika anke għal dawk it-*trademarks* li kienu qed jintużaw qabel is-sena 2001. id-data meta daħal *in vigore* il-Kap. 416, li huma koperti bl-artikolu 50(3) tal-Kap 416.

“L-artikolu 50(3) jipprovdi li ebda ħaġa fis-subartikolu (2) ma għandha tolqot it-tkomplija ta' xi użu bonafidi ta' *trademark* li jkun inbeda qabel id-dħul fis-seħħ ta' dak l-artikolu. L-artikolu 50(2) jittellem dwar id-dritt li għandu proprjetarju ta' *trademark* li jzomm b'inibizzjoni użu f'Malta ta' *trademark* oħra f'ċerti ċirkostanzi; għalhekk is-subartikolu (3) hu intiż biex ikopri *trademarks* li kienu qed jintużaw bonafede qabel daħal fis-seħħ il-Kap. 416 u għalhekk m'għandhomx jittieħdu azzjonijiet fil-konfront tagħhom taħt l-artikolu 50(2).

“Is-soċjeta konvenuta tirritjeni li hi lha tuża t-*trademark* tagħha minn 1988 u li l-bonafede hija preżunta bil-liġi. Il-qorti tirrileva li dina l-presunzjoni hija *juris tantum* u tista' tiġi ribattuta. Biex il-qorti tiddeċiedi jekk kienx qed isir użu bonafide mis-soċjetà konvenuta tat-*trademark* tagħha, hi bil-fors trid tidhol fil-mertu tal-kawża, u f'dan l-istadju l-mertu għadu ma ġiex trattat u lanqas ingabu provi dwaru.”

5. Wara li tkompla s-smiġġ ingħatat it-tieni sentenza appellata li biha l-ewwel qorti laqgħet l-eċċezzjoni ta' preskrizzjoni wara li għamlet dawn il-konsiderazzjonijiet:

“Fis-sentenza *in parte* li tat fl-24 ta' Novembru 2006, din il-qorti ... baqgħet ma ppronunzajt ruħha dwar l-eċċezzjoni, għalkemm qieset il-posizzjoni ta' kull parti, peress li riedet tistabilixxi jekk qabel il-bidu fis-seħħ tal-Kap. 416, u qabel l-2004 preċiżament sa mill-1988, kienx qiegħed isir użu *bona fide* mill-kumpannija konvenuta tal-kliem *Toscana* jew *Toscani* fuq il-pakketti tal-prodott tagħha. Qalet hekk għaliex l-element tal-*bona fide* – jekk pruvat inkella le – kien jinċidi fuq l-akkoljiment *o meno* tal-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni. Għalhekk il-provvediment tagħha kien fis-sens li kellhom jitressqu l-provi fil-mertu sabiex tiġi aċċertata *anke* l-kwistjoni tal-*bona fide* mbagħad l-eċċezzjoni tkun deċiża finalment mal-mertu.

“Li sejra tagħmel din il-qorti huwa li tittratta f'aktar dettall il-kwistjoni li daħlet fiha din il-qorti fis-sentenza tagħha, kif fuq ingħad, tislet mill-provi fil-mertu dawk li jinċidu fuq il-kwistjoni tal-*bona fide* u tiddeċiedi l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni b'kap separat. Jekk l-eċċezzjoni tiġi milqugħa, allura ma jkunx hemm ħtieġa tgħaddi sabiex tqis il-mertu. Jekk l-eċċezzjoni tkun respinta, allura tgħaddi għad-deċiżjoni dwar il-mertu.

“Dik eċċepita hija preskrizzjoni li toħroġ minn liġi speċjali. Infatti l-kumpannija konvenuta tirreferi għall-art. 88 tal-Att dwar *it-Trademarks* (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta) li jaqra hekk:

““Azzjonijiet ċivili taht dan l-Att jaqgħu bi preskrizzjoni bl-għeluq ta' ħames snin f'kull każ fejn ma jkunx xort'oħra stabbilit f'dan l-Att xi perjodu ieħor li fih jistgħu jinbdew dawk l-azzjonijiet.”

“L-ewwel talba attriċi hija dikjaratorja u intiża sabiex tistabilixxi li t-*trademark* bil-kelma *Toscani* li qiegħda tuża l-kumpanija konvenuta tikser id-drittijiet tal-attur *noe*. Għalhekk mhix abbinata ma' disposizzjoni speċifika tal-Kap. 416 u konsegwentement fil-każ ta' din it-talba ma hemmx perijodu stabbilit *ex lege* li jgħid meta jibdedw jiskattaw il-ħames snin tal-art. 88.

“Fir-rigward tat-tieni talba, issir riferenza għall-art. 50(2) tal-Kap. 416 li jaqra hekk -

““Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 44, il-proprietarju ta' *trademark* li jkollha jedd għal protezzjoni taht il-Konvenzjoni ta' Pariġi bħala *trademark* magħrufa jkollu jedd iżomm b'inibizzjoni l-użu f'Malta ta' *trademark* li tkun, jew li jkollha l-parti essenzjali tagħha, identika jew tixxiebah mal-marka tiegħu, għar-rigward ta' oġġetti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu, meta l-użu x'aktarx li jagħti lok għal konfużjoni.”

“Anke fil-każ ta' din id-disposizzjoni, ma hemmx riferenza speċifika għal żmien li minnu jibdedw jiskattaw il-ħames snin skond l-art. 88.

“L-attur *noe* xehed li s-soċjetà konvenuta fl-2004 bdiet tispacċja l-prodotti tagħha f'pakkett differenti minn dak li kienet tuża qabel. Skond l-attur *noe*, il-kawża tal-lum saret speċifikatament u limitatament sabiex tolqot l-użu attwali tal-prodott tas-soċjetà konvenuta li jmur lura għal Mejju 2004.

“Min-naha tagħha, il-kumpanija konvenuta tgħid li kienet xtrat il-fabbrika mingħand *Combined Industries Ltd* li kienet tal-familja u dawn kien ilhom seba' ġenerazzjonijiet jaħdmu is-sigarri *Toscani Type*. Fl-1988 huma bdew jaħdmu taht l-isem *JL Tobacco Co. Ltd* u ħarġu l-pakkett *JL Toscani*. F'Mejju 2004 meta Malta daħlet fl-UE kienu ħarġu pakkett ġdid bl-istess isem.

“Dwar l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni skond l-art. 88 tal-Kap. 416, is-sottomissjoni attriċi hija li l-pakkett esebit Dok. JL1 kien jintuża sa mill-1988 mentri l-pakkett tip Dok. JL2 beda jintuża fl-2004. Il-kawża saret minħabba l-pakkett il-ġdid u mhux minħabba l-pakkett il-qadim. Dak li qiegħed jiġi kontestat huwa l-użu tal-kelma *Toscani* fuq il-pakkett il-ġdid. L-attur *noe* jsostni li l-art. 88 tal-Kap. 416 daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2001 u għalhekk il-presentata tal-kawża tal-lum saret *entro* t-terminu ta' ħames snin. Fi kwalunkwe każ it-terminu jiskatta minn meta l-pakkett il-ġdid beda jiġi spaccjat f'Mejju 2004. Finalment l-attur *noe* jgħid li skond il-Kap. 29 (li kien l-Att dwar it-*Trademarks* li kien superat bil-Kap. 416) ma kienx hemm artikolu simili għall-art. 88 tal-Kap 416. Għalhekk it-terminu għandu jkun operattiv mid-data meta daħal fis-seħħ il-Kap. 416.

“Min-naħa tagħha, is-soċjetà konvenuta tikkontendi li l-kawża ma saritx għax hija kienet qiegħda tispacċja pakkett ġdid għall-prodott tagħha izda – għax hekk jirriżulta mill-premessi u mit-talbiet attriċi fiċ-ċitazzjoni – kienet qiegħda tattakka l-użu tal-kelma *Toscano* jew *Toscani* mis-

soċjetà konvenuta. Għalhekk il-preskrizzjoni li wieħed għandu jara hija dik fil-konfront tal-użu tal-kelma, u mhux ta' meta gie spaċċjat il-pakkett ġdid. *Inoltre* skond l-art. 50(3) tal-Kap. 416 ebda haġa fis-subartikolu (2) ma għandha tolqot it-tkomplija ta' xi użu bonafidi ta' *trademark* li jkun inbeda qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu". Għalhekk iż-żmien rilevanti huwa l-1988 meta diġà kien qiegħed isir użu tal-kelma *Toscano* jew *Toscani* mhux l-2004.

"Fis-sentenza tagħha tal-24 ta' Novembru 2006, din il-qorti kienet ċara meta affermat hekk –

"Għalhekk it-talba tal-attur *noe* kif imposta fiċ-ċitazzjoni ma tirrigwardax l-użu tal-pakkett jew tal-*get up* ġdid imma fuq l-użu tal-kelma *Toscano/i* mis-soċjetà konvenuta."

"... .."

"B'riferenza għall-art. 50(3) tal-Kap. 416 u kif dan jorbot mal-art. 88 tal-Kap. 416, il-kumpanija konvenuta tgħid li ż-żmien ta' hames snin imur *oltre* d-data li fiha gie fis-seħħ il-Kap. 416 u allura għandu jiġi estiż għal dawk it-*trademarks* li kienu qed jintużaw qabel l-2001.

"Fis-sentenza tagħha tal-24 ta' Novembru 2006, din il-qorti kienet ċara meta affermat li l-art. 50(3) huwa intiż sabiex ikopri dawk it-*trademarks* li kienu qed jintużaw in *bona fede* qabel daħal fis-seħħ il-Kap. 416 u għalhekk f'dak il-każ ma setgħux jittieñdu azzjonijiet skond l-art. 50(2).

"Is-soċjeta' konvenuta tiritjeni li hi ilha tuża t-*trademark* tagħha mill-1988 u li l-*bonafede* hija preżunta bil-liġi.

"... .. il-presunzjoni *juris tantum* tammetti l-prova kuntrarja.

"... .."

"... .. jirriżulta li l-kumpanija konvenuta, anke qabel l-2004, kienet tagħmel użu mill-kelma *Toscani* għall-konfezzjoni tas-sigarri li kienet tipproduċi. Dan huwa tassew u ben evidenti *ictu oculi* mill-pakketti tas-sigarri tal-lum u tal-imghoddi.

"... .."

"... .."

"Fil-każ tal-lum, kemm għaliex il-premessi u t-talbiet attriċi kif dedotti fiċ-ċitazzjoni 'l hemm iwasslu, kif ukoll għaliex hekk affermat din il-qorti fis-sentenza tagħha tat-28 ta' Novembru 2011, dak li l-attur *noe* qiegħed jittenta jolqot bil-kawża tallum huwa l-użu tal-kelma *Toscani* mil-kumpanija konvenuta fil-prodott li tispacċja *mhux* il-*get up* *ossia* l-mod kif dak il-prodott jiġi preżentat għall-bejgħ."

"Din il-konsiderazzjoni hija ta' rilevanza kbira għall-fini tal-esitu ta' din il-kawża għaliex għalkemm l-attur ġab il-prova li l-mandanti tiegħu kellhom *trademark* jew *trademarks* reġistrati li jirrigwardaw il-presentazzjoni tal-prodott għall-ispacċ (li *jinkludi* l-kelma *Toscani* jew varjazzjonijiet tagħha) ma ġabx il-prova għas-sodisfazzjon ta' din il-qorti li l-kelma *Toscani* li tuża l-kumpanija konvenuta għall-prodott tagħha kien ta' użu esklussiv tagħha. U din il-konsiderazzjoni hija rilevanti kemm għall-kwistjoni tal-*bona fide* kemm għall-kwistjoni tal-

preskrizzjoni kif ukoll għall-mertu, jekk din il-qorti se jkollha għalfejn tgħaddi għal deċiżjoni dwar il-mertu.

“Sa mill-bidu, it-tesi tal-kumpannija konvenuta kienet li t-*Toscano* huwa tip ta' sigarru li huwa magħmul minn tabakk tat-tip *Kentucky*. Mhuwiex *distinctive mark* esklussiv li jappartjeni lill-attur *noe*, kif *del resto* iġnied l-attur *noe*.

“Irrizulta li l-familja li hija l-azzjonista tal-kumpannija konvenuta ilha s-snin fin-negozju tat-tabakk tant li John Licari (li kien ix-xhud ewlieni tagħha fil-kawża tal-lum) kien is-seba' generazzjoni. Il-kumpannija konvenuta saret fl-1988 u bdiet tipproduċi s-sigarri *Toscani* mill-bidu. Ressqet il-prova li almenu sa mill-1991 hija kienet tmexxi l-prodott tagħha fis-suq lokali u tikkonfezzjonah fil-pakkett li huwa markat bħala Dok JL1.

“Ladarba l-*bona fide*, li tissemma fl-art. 50(3) tal-Kap. 416, titlaq minn presunzjoni *juris tantum*, hija amnessa l-prova kuntrarja, u l-*onus* jispetta lil min għandu interess li jagħmel il-prova kuntrarja, f'dan il-każ l-attur *noe*, u l-prova trid tkun ċerta u konkreta. L-istess oneru jinkombi lil min jallega l-*mala fede*. Fil-kors tal-kawża, l-attur *noe* ma ressaq l-ebda prova li kemm damet il-kumpannija konvenuta tispacċja l-prodott tagħha sakemm saret din il-kawża, kienet in *mala fede* fis-sens li kienet taf li l-kelma *Toscani* kienet ta' użu esklussiv tal-attur *noe* u allura kienet qiegħda tiegħu vantaġġ mhux ġust tal-fama u tar-reputazzjoni li kellu l-attur *noe* tal-ewwel marka.

“... ..

“Din il-qorti trid toqgħod fuq il-provi u fil-każ tallum ma kienx pruvat għas-sodisfazzjon tagħha u sal-grad rikjest mil-liġi li *Toscani* hija kelma abbinata ma' prodott ta' azjenda partikolari, esklussiv u distintiv għaliha, u mhux kelma li hija abbinata mal-kwalità jew tip ta' prodott.

“Lanqas ma tressqet il-prova li l-kelma *Toscani* hija *trademark* għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi.

“Fuq livell ta' tixbieh, din il-qorti tqis il-kelma *Toscani* bl-istess mod li kieku kellha tqis il-kelma *Cola*. Il-*Cola* hija xarba partikolari li tingħazel minn xarbiet oħra għall-kwalitajiet distintivi tagħha. L-użu tal-kelma *Cola* għal xarba ta' dak it-tip jitqies bħala *a word of common use*. Fejn il-prodott jassumi l-karattru distintiv tiegħu huwa kif *Cola* tiġi distinta, meta tiġi spaccjata, minn *Cola* oħra. Fid-dinja tal-konsum, hemm ħemmel ta' eżempji f'dan is-sens. Il-bżonn ta' ħarsien tal-konsumatur minn konfużjoni jidhol meta *Cola* partikolari tingħata isem jew tiġi prezentata fi flixxun jew konfezzjoni li manifestament timporta vjolazzjoni ta' *trademark* b'mod li l-konsumatur jibda tabilhaqq jiffixkel. Fil-każ tallum mhux hekk jirrizulta li ġara.

“Irrizulta li fl-1996 *NAPA Limited*, kumpannija lokali li timporta anke prodotti tat-tabakk, bdiet timporta għas-suq lokali prodotti ta' sigarri *Toscani* mingħand l-attur *noe*. Dan sar *tal-inqas* ħames snin wara li l-kumpannija attriċi kienet *almenu* (għax hekk huwa ppruvat) mill-1991 tispacċja t-*Toscani* tagħha fis-suq lokali. Din il-qorti ma tkunx qiegħda tiżbalja jekk tassumi, proprju għaliex id-dinja tal-kummerċ hija

karatterizzata minn vista mirquma u akkurata ta' dak li jkun għaddej fis-suq, li l-importatur Malti tat-*Toscani* esteri kien ben koxju tal-ispacċ tat-*Toscani* prodotti f'Malta. *Eppure* ma sar xejn fil-konfront tal-kumpannija konvenuta. Din baqgħet tikkummerċja l-prodott, mingħajr xkiel jew opposizzjoni ta' ebda xorta fil-miftuħ b'firxa ta' tlieta u tletin (33) aġent.

“Irrizulta li l-kumpannija baqgħet tuża l-istess pakkett Dok JL1 sa ma kienet kostretta, hafna snin wara, sabiex tibdel il-pakkett sabiex ikun stampat ukoll il-*health warning* fuq il-konfezzjoni (Dok JL2). Jekk wieħed iqabbel Dok. JL2 ma' JL1, għajr għall-*health warning*, ftit li xejn jagħmel differenza.

“Għalhekk mhix attendibbli t-tesi tal-attur *noe* li l-mandanti tiegħu mexxew biex jolqtu l-pakkett il-ġdid. Anke għar-raġuni diġà meqjusa li rriżulta li l-azzjoni attriċi kienet intiża sabiex tolqot l-isem mhux il-pakkett jibqa' l-fatt li ż-żewġ pakketti fid-dehra ġenerali tagħhom baqgħu l-istess mingħajr xejn ma jindika li sar xi kambjament intiż sabiex johloq konfużjoni lill-konsumatur ma' prodotti ta' ħaddiehor. Il-libsa tal-prodott tal-kumpannija konvenuta ma jixbahx lil dak tal-mandanti tal-attur *noe* b'mod li jista' jkun kaġun ta' konfużjoni a skapitu tal-konsumatur.

“... ..

“Kollox meqjus, din il-qorti tgħid li hija sodisfatta li l-kumpannija konvenuta ottemperat ruħha għall-finijiet tal-art. 50(3) tal-Kap. 416. U għaldaqstant l-attur *noe* ma jistax jinvoka l-applikazzjoni tal-art. 50(2) tal-Kap. 416.

“Din il-qorti tgħid ukoll li fi kwalunkwe każ l-azzjoni attriċi hija preskritta skond l-art. 88 tal-Kap. 416 għaliex *nonostante* li l-artikolu tal-preskrizzjoni kien introdott għall-ewwel darba bil-Kap. 416 (li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2001) l-*użu bonafidi* li kien qiegħed isir mill-kumpannija konvenuta *qabel* dahal fis-seħħ il-Kap. 416 *jestendi* l-jedd tagħha li teċċepixxi l-preskrizzjoni *anke* skond l-art. 88 għaż-żmien kollu li kienet tagħmel dak l-*użu* qabel id-dħul fis-seħħ tal-Kap. 416 *stante* li l-istess artikolu jitkellem dwar *kull każ* inkluż il-każ ta' *użu in bonifidi* u dan isib ħarsien fl-art. 50(3) mill-applikazzjoni tal-art. 50(2) tal-Kap. 416.

“Għar-raġunijiet kollha premessi, din il-qorti qiegħda taqta' u tiddeċiedi din il-kawża billi, filwaqt li tilqa' l-ewwel eċċezzjoni tal-kumpannija konvenuta, tiddikjara preskritta l-azzjoni attriċi a tenur tal-art. 88 tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta).”

6. L-attriċi appellat minn dawn is-sentenzi b'rikors tat-3 ta' Ġunju 2011 li għalih il-konvenuta wiegħbet fit-12 ta' Awwissu 2011.
7. L-aggravju tas-soċjetà attriċi dwar l-ewwel sentenza appellata huwa fis-sens illi l-ewwel qorti qieset l-*użu* li s-soċjetà konvenuta għamlet tat-

trademark wara l-2004 kien tkomplija tal-istess użu ta' qabel l-2004 (*i.e.* qabel id-dñul fis-señħ tal-Kap. 416 fl-1 ta' Jannar 2001). Ladarba, tgħid l-attriċi, l-użu tat-*trademark* mill-konvenuta ma kienx inbeda qabel id-dñul fis-señħ tal-Kap. 416, mela d-disposizzjoni tal-art. 50(3) dwar użu bonafidi – li fuqu straħet l-ewwel qorti fl-ewwel sentenza appellata – ma tgħoddx għall-każ. L-attriċi kompliet fissret dan l-aggravju hekk:

“l-artikolu 50(3) tal-Kap. 416 jipprovdi li “ebda ħaġa fis-subartikolu (2) ma għandha tolqot it-tkomplija ta' xi użu bonafidi ta' *trademark* li jkun inbeda qabel id-dñul fis-señħ ta' dan l-artikolu”. Issa f'dan il-każ it-*trademark* tal-appellata nbidel meta kien hemm tibdil fil-lisba tal-prodott tal-istess appellata, biex b'hekk dan mhuwiex każ ta' “tkomplija ta' użu” iżda semmaj każ ta' temm ta' użu ta' *trademark* bi *trademark* ieħor minflok: il-fatt li ż-żewġ *trademarks* jinkorporaw il-kelma *Toscani* rappreżentata b'mod figurattiv bħala l-element ċentrali huwa kompletament irrilevanti għall-iskopijiet tal-azzjoni attriċi, li hija dwar l-użu viġenti li kien qed isir waqt il-mument tal-preżentata taċ-ċitazzjoni attriċi u dwar inibizzjoni fuq l-istess, u qatt ma setgħet tkun dwar użu mitmum jew tinkorpora rikjesta ġudizzjarja ta' inibizzjoni fuq użu gà qabel mitmum. Tali rikjesta – li kieku saret (u fil-fatt ma saritx) – kienet tkun sprovvista minn dak l-interess ġuridiku dirett, personali u attwali li għandu neċessarjament jakkompanja azzjoni ċivili ġudizzjarja;

“l-azzjoni attriċi ma tirrigwardax l-użu tal-*get up* użat mis-socjetà konvenuta bejn l-elf disa' mija tmienja u tmenin (1988) u qabel Mejju tal-elfejn u erbgħa (2004), iżda biss dak użat minn Mejju tas-sena elfejn u erbgħa (2004) 'l quddiem. Dan joħroġ ċar minħabba f'li (a) fl-ewwel talba hemm il-frazi “hekk kif użata” li neċessarjament tfisser u timplika l-użu viġenti fil-mument tal-preżentata tal-kawża u *cioè* l-użu tal-pakkett il-ġdid *JL Toscani* minn Mejju tal-elfejn u erbgħa (2004), (b) *di più*, referenza għal dan il-pakkett biss issir fis-sitt premessa taċ-ċitazzjoni attriċi, u (ċ) bħala eżebiti hemm biss il-pakkett attwali. Fl-aħħarnett, (d) in-natura ta' din l-azzjoni timplika neċessarjament li l-qorti tkun trid tinibixxi l-użu attwali li jkun qed isir (ara. art. 50(2) Kap. 416 qabel imsemmi) u mhux tippronunzja ruħha dwar użu antecendenti ta' *trademark* li jkun waqaf bħala stat ta' fatt, anke jekk tali *trademark* kien ukoll jinkorpora l-istess kelma (f'forma *tra l'altro* differenti) li għaliha qed issir l-oġġezzjoni ġudizzjarja.”

8. Dwar it-tieni sentenza appellata l-attriċi tosserva illi, safejn din is-sentenza hija msejsa fuq il-premessa tal-ewwel sentenza – żbaljata fil-

fehma tagħha – illi l-użu bonafidi huwa relevanti għall-każ tallum, it-tieni sentenza wkoll hija żbaljata. Bla ħsara għal dan l-aggravju, iżda, tgħid ukoll illi l-użu tat-*trademark* li kienet tagħmel il-konvenuta ma kienx “użu bonafidi”. Tgħid ukoll illi qalet ħażin l-ewwel qorti meta qalet illi ma ntweriex illi l-attriċi għandha dritt għall-użu eskusiv tat-*trademark*. Komplet tisser l-aggravju hekk:

“Fuq il-kwestjoni dwar *buona fede* jew *mala fede*, joħroġ immedjatament biċ-ċar li, minħabba l-konklużjoni erroneja fl-ewwel sentenza li ngħatat dwar din il-vertenza, l-ewwel onorabbli qorti tefgħat kollox ġewwa *straitjacket* billi minn hemmhekk 'il quddiem kellha tiffoka dwar il-kwestjoni tat-tkomplija ta' użu *buona fede o meno* sabiex minn hemm tiddeċiedi finalment dwar l-ewwel eċċezzjoni mressqa mill-appellata; f'dan il-kuntest, id-deċiżjoni finali tal-ewwel onorabbli qorti wara diversi riżultanzi li indikat kienet frs-sens li l-appellanta ma rressqitx provi soddisfaċjenti sabiex turi l-malafidi konvenuta biex b'hekk skond l-ewwel onorabbli qorti l-azzjoni attriċi kellha tarena ruħha fuq dan l-ewwel ostaklu ta' natura proċedurali. Bir-rispett kollu, anke li kieku, *dato ma non concesso* li fuq dan il-punt l-appellanta kellha tipprova malafidi, dan ġie effettivament ippruvat fiċ-ċirkostanzi tal-każ;

“... ..

“Ma huwiex minnu dak li qalet l-ewwel onorabbli qorti meta qieset li “l-ewwel talba attriċi ... mhix abbinata ma' disposizzjoni speċifika tal-Kap. 416”. Fl-aħħar premessa attriċi hemm indikat ċar li l-azzjonijiet tal-kontroparti jiksru l-artiklu 50(2) tal-Att tal-2000 dwar it-*Trademarks*, Kapitlu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta, u r-rimedji attriċi mitluba huma dawk li jtnisslu mid-dispositiv tal-istess artikolu 50(2) u li jirrikjedu fl-ewwel lok dikjarazzjoni ġudizzjarja ta' kontravvenzjoni ta' jeddijiet dwar *trademark* (billi t-*trademark* mertu tal-vertenza tiġi dikjarata bħala “li tkun, jew li jkollha l-parti essenziali tagħha, identika jew tixxiebah mal-marka” attriċi, għar-rigward ta' oġġetti ... identiċi ..., meta l-użu x'aktarx li jagħti lok għal konfużjoni”) u, fit-tieni lok, inibizzjoni dwar l-użu f'Malta ta' tali *trademark* kontravvenjenti. B'daqstant allura, l-azzjoni attriċi hija mibnija fuq il-jeddijiet tagħha naxxenti mill-fatt ta' *well-known trademark* skond l-artikolu 50(1), bir-rimedji mitluba *ai termini* tas-subartikolu (2) tal-istess artikolu 50 preċitat;

“Jiġi konstatat għall-kjarezza, li r-riżultanzi [dwar li ma ntweriex illi l-attriċi għandha dritt għall-użu usklusiv] kontenuti fis-sentenza qed jiġu kontestati, minħabba f'li l-appellanta rressqet provi suffiċjenti sabiex turi li hija l-proprjetarja leġittima tat-*trademark* magħruf *Toscani*.

Oltre minn hekk, l-azzjoni attriċi hija dwar il-*get up* vigenti fil-mument tal-preżentata tal-kawża, u, kuntrarjament għal dak konkluż mill-qorti, hu ċar li l-użu tat-*trademark* tal-appellata x'aktarx li jagħti lok għal konfużjoni.”

9. Dwar l-aggravju mressaq kontra l-ewwel sentenza appellata – fuq jekk kienx hemm “tkomplija ta’ użu” tal-istess *trademark* wara l-2004 jew użu ta’ *trademark* ġdida – il-qorti tosserva illi ma tistax ma taqbilx mal-ewwel qorti illi l-pretensjoni tas-soċjetà attriċi, li fuqha ssejjes it-talbiet tagħha, hija illi l-attriċi hija, fi kliemha stess, “proprjetarja tat-*trademarks Toscano, Toscani, Toscani Extra Vecchi u Antico Toscano*”, u illi l-kontravvenzjoni li biha l-attriċi tixli lill-konvenuta hija illi din tbigħ sigarri “ġewwa pakketti li fihom *trademark* konsistenti fi – jew inkorporanti b’mod prominenti – il-kelma “*Toscani*”. Huwa ċar għalhekk illi l-ilment tal-attriċi ma huwiex illi l-konvenuta qiegħda tuża l-kelma “*Toscani*” rappreżentata b’xi mod partikolari iżda speċifikament illi qiegħda tuża l-kelma “*Toscani*”, li, kif jingħad fiċ-ċitazzjoni, hija “l-parti essenzjali” tat-*trademark*. L-ebda logħob tal-kliem fuq il-frażi “hekk kif użata” ma jibdel dan il-fatt.
10. Huwa fatt ukoll illi l-kelma “*Toscani*” kienet tintuża mis-soċjetà konvenuta fuq il-prodott tagħha wkoll qabel l-2001. Kif jidher ukoll mir-riproduzzjoni tal-pakketti miġjuba hawn taħt, ma hemmx differenza sostanzjali bejn il-pakketti ta’ qabel u ta’ wara l-2004, flief illi dawn tal-añhar iġibu twissija dwar il-ħsara li t-tipjip jagħmel għas-saħħa; il-kelma *Toscani*, iżda, tidher b’mod prominenti fuq it-tnejn:



Dok. JL1 (użat minn qabel l-2001 sal-2004)

Dok. JL2 (użat mill-2004 'il quddiem)

11. Ma jistax ikun hemm dubju, għalhekk, illi, fil-“parti essenzjali tiegħu”, l-użu qabel u wara l-2004 baqa’ l-istess, u l-użu tallum huwa “tkomplija” tal-użu ta’ qabel. Billi l-“użu ta’ qabel” kien inbeda qabel id-dñul fis-señħ tal-Kap. 416, ma jintlaqatx bl-art. 50(2) tal-Att għax huwa mħares taħt l-art. 50(3):

“50. (2) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 44, il-proprietarju ta’ *trademark* li jkollha jedd għal protezzjoni taħt il-Konvenzjoni ta’ Pariġi bħala *trademark* magħrufa ikollu jedd iżomm b’inibizzjoni l-użu f’Malta ta’ *trademark* li tkun, jew li jkollha l-parti essenzjali tagħha, identika jew tixxiebah mal-marka tiegħu, għar-rigward ta’ oġġetti jew servizzi identici jew li jixxiebhu, meta l-użu x’aktarx li jagħti lok għal konfużjoni.

“(3) Ebda ħaġa fis-subartikolu (2) ma għandha tolqot it-tkomplija ta’ xi użu bonafidi ta’ *trademark* li jkun inbeda qabel id-dñul fis-señħ ta’ dan l-artikolu.”

12. Għalhekk, kontra dak li tgħid is-soċjetà attriċi, il-kwistjoni jekk dak l-użu kienx *in bona fide* jew le huwa relevanti. Dan huwa marbut mal-kwistjoni jekk l-attriċi għandhiex jedd għall-użu eskusiv tal-kelma *Toscani* jew varjazzjonijiet tagħha, għax, jekk ma għandhiex dak il-jedd, mela kull użu li jsir minn ħaddieħor ma jistax ikun *in mala fide*.

13. Dwar dan, din il-qorti taqbel mal-konklużjoni tal-ewwel qorti illi l-kelma *Toscano* tindika tip ta' sigarri u mhux il-prodott ta' ditta partikolari. Ir-raġuni għal dan hija mhux biss il-konsiderazzjonijiet ta' fatt li għamlet l-ewwel qorti iżda wkoll il-konsiderazzjoni legali illi, kif jidher mill-*Integrated Tariff of Malta* maħruġ mid-Dwana ta' Malta, il-*Harmonised System Codes* jirreferu għal sigarri "*toscano type*"¹ u dan juri illi l-liġi stess tagħraf illi l-kelma *Toscano* tindika tip ta' sigarru u li għalhekk l-attriċi ma tistax tippretendi li għandha dritt għall-użu esklussiv tal-kelma.
14. L-azzjoni attriċi għalhekk ma tistax tirnexxi, mhux biss għax waqgħet bi preskrizzjoni billi l-konvenuta kienet ilha tagħmel użu mill-kelma għal aktar minn ħames snin qabel ma nfetħet il-kawża, iżda wkoll (i) għax l-attriċi ma tistax titqies li għandha dritt għall-użu esklussiv tal-kelma bħala *trademark* għall-għanijiet tal-art. 50(2) u (ii) għax l-użu tal-kelma li l-konvenuta ilha tagħmel sa minn qabel l-2001 huwa mħares taħt l-art. 50(3) tal-Kap. 416.
15. Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tiċhad l-appell, tikkonferma ż-żewġ sentenzi appellati u tikkundanna lis-soċjetà attriċi tħallas l-ispejjeż tal-appell.

¹ *Foll. 344 et seq.* tal-proċess tal-ewwel qorti.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----