MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

SILVIO MELI

Seduta tad-9 ta' Gunju, 2015

Citazzjoni Numru. 1142/2007

Rikors Numru 1142/2007 SM

Avukat Dottor Melvyn Mifsud LL.D.

detentur tal-Karta ta' l-Identita` li ggib

In-numru 605761 M, bhala mandatarju

specjali ghan-nom, f'isem u in rapprezentanza

tas-socjeta` estera *Nike International Limited*

ta' One Bowerman Drive, Beaverton,

OR 97005 – 6453, l-Istati Uniti ta' l-Amerika u

b'digriet datat it-13 ta' Jannar, 2015, ordnat li l-istess

imsemmija socjeta` estera tigi sostitwita bis-socjeta`

Nike Innoavate C.V.

vs.

***Compomar S.L.,* korporazzjoni Spanjola, registrata skont il-ligijiet ezistenti gewwa Spanja, b'indirizz registrat gewwa numru 9, Avda. De Espana, 11, 701, CEUTA, Spanja.**

Il-Qorti,

1.0. Rat ir-rikors guramentat promotur datat it-2 ta' Novembru, 2007, li permezz tieghu l-imsemmi mandatarju specjali fuq indikat sintetikament espona s-segwenti:

1.1. Illi s-socjeta` estera minnu rapprezentata hi proprjetarja ta' *"trade marks"* famusi, registrati u wzati f'diversi pajjizi u gurisdizzjonijiet, inkluz f' Malta mall-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali;

1.2. Illi fost dawk il-marki industrijali hekk hawn registrati hemm dawk indikati fl-istess rikors guramentat promotur fuq indikat, (ara foll 9 sa 14);

1.3. Illi b'hila, invenzjoni, b'investiment ingenti, sagrificcju finanzjarju u bi promozzjoni u riklami, is-socjeta` mandatarja fuq indikata kisbet reputazzjoni in konnessjoni ma' l-istess marki industrijali taht l-isem *Nike* u ohrajn relatati, u dan, ghal diversi prodotti fosthom hwejjeg, zraben u affarijiet ancillari, ilkoll ikkunsidrati bhala "marki famuzi";

1.4. Illi mill-20 ta' Mejju, 1994, l-istess socjeta` estera mandatarja kisbet ir-registrazzjoni ta' marka bin-numru 23291, (ara foll 15), ghal *"bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and hair* lotions*"*, (ara foll 15);

1.5. Illi s-socjeta` estera in dizamina kienet oggezzjonat ghar-registrazzjoni tal-marka bin-numru 23291 meta kienet fi stadju ta' registrazzjoni u intavolat ukoll procedura appozita fil-Prim'Awla tal-Qorti Civili fl-ismijiet Joseph Mifsud *nomine* vs. Dr. Louis Cassar Pullicino *nomine*, (Citazzjoni Numru 567/96 NA), liema procedura kienet spiccat dezerta fit-2 t'Ottubru, 2000, bi zvista mhux imputabbli lill-istess socjeta` attrici;

1.6. Illi l-agir tas-socjeta` estera intimata hu kontra d-disposizzjoni ta' l-artiklu 6(3)(a) u (b) tal-Kap 416 tal-Ligijiet ta' Malta *stante* li r-registrazzjoni tal-marka taghha hi identika ghal dik tas-socjeta` estera rikorrenti;

1.7. Illi l-uzu tal-marki industrijali tas-socjeta` intimata minghajr kawza gusta hi ta' vantagg ingust jew ta detriment ghax-xorta distintiva jew ghar-reputazzjoni tal-marki tas-socjeta` mandatarja rikorrenti;

1.8. Illi l-iskop tal-procedura odjerna hu li jigu salvagwardati u infurzati d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali li ghandha fir-rigward tal-marki taghha;

1.9. Illi ghaldaqstant aderiet din il-qorti biex is-socjeta` intimata jkollha l-opportunita` tghid ghaliex din il-qorti m'ghandiex:

1.9.1. Tiddikjara, *ai termini* ta' l-artiklu 43(2) tal-Kap 416 fuq gia` riferit, li r-registrazzjoni tal-marka industrijali numru 23291 *Nike*, bhala invalida, u ghalhekk abbuziva u illegali, minhabba li l-istess marka kienet registrata bi ksur ta' l-artiklu 6(3)(a) u (b) tal-istess Kap fuq indikat, u li allura trendi l-istess applikazzjoni minghajr effett;

1.9.2. Tordna li l-istess registrazzjoni *in dizamina* tithassar minn fuq ir-registru *de quo*;

1.9.3. Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata;

2. Rat il-verbali rispettivament datati l-24 ta' Novembru, 2009, (ara foll 99), u s-26 ta' Jannar, 2010, (ara foll 100), li permezz taghhom kien ribadit li s-socjeta` intimata kienet fi stat ta' kontumacja;

3. Rat id-digriet taghha diversament preseduta datat l-4 ta' Novembru, 2010, fejn wara rikors appozitu, precedentement michud, (ara foll 101 u 103), awtorizzat lis-socjeta` *"rikorrenti" recte* intimata, biex tipprezenta r-risposta taghha fil-perjodu hemm indikat, (ara foll 111, 113 u 115);

4.0. Rat ir-risposta guramentata tardiva tas-socjeta` intimata datata d-29 ta' Novembru, 2010, (ara foll 119), li permezz taghha sintetikament wiegbet bil-mod segwenti:

4.1. Illi t-talbiet tas-socjeta` rikorrenti mandatarja huma infondati fil-fatt u fid-dritt;

4.2. Illi mhux minnu li r-registrazzjoni tal-marka industrijali numru 23291 *Nike* hi b'xi mod invalida jew illegali;

4.3. Illi r-registrazzjoni tal-marka in meritu mis-socjeta` intimata tirreferi ghal prodotti ta' industrija u ghal oggetti ta' kummerc totalment differenti minn dawk li ghalihom ottjeniet ir-registrazzjoni tal-marka s-socjeta` rikorrenti;

4.4. Illi ghalhekk l-azzjoni intavolata mis-socjeta` mandatarja rikorrenti hi wahda insostenibbli;

4.5. Illi ghalhekk it-talbiet ta' l-istess socjeta` rikorrenti *de quo* ghandhom jigu michuda;

5. Rat id-digriet taghha datat it-30 t'Ottubru, 2013, kif sussegwentement estiz fit-22 ta' Mejju, 2014, (ara foll 1229), li permezz taghhom, wara talba appozita ta' l-abbli rapprezentant legali tal-partijiet, awtorizzat lill-istess biex jittrattaw il-kaz bil-modalita` u fit-terminu hemm indikat, (ara foll 1217);

6. Rat ir-rikors debitament awtorizzat tal-mandatarju specjali fuq indikat datat it-12 ta' Mejju, 2014, li permezz tieghu intavola l-kjarimenti minnhu hemm indikati, (ara foll 1222), flimkien mad-digriet taghha datat is-6 t'Awwissu, 2014, li permezz tieghu, ghar-ragunijiet hemm espresso, u wara li rat ir-risposta datata t-22 ta' Mejju, 2014, cahdet l-istess talbiet hemm kontenuti, (ara foll 1222 u 1230);

7. Rat in-nota ta' osservazzjonijiet tal-mandatarju specjali fuq indikat datata t-2 ta' Settembru, 2014, (ara foll 1231), flimkien ma' dik tas-socjeta` intimata datata is-27 t'Ottubru, 2014, (ara foll 1238);

8. Ezaminat id-dokumenti kopjuzi pprezentati *in atti* inkluzi zewg diski kompatti elettronici (ara foll 1147);

9. Semghet it-trattazzjoni orali finali ta' l-abbli rapprezentanti legal ital-kontendenti;

Ikkunsidrat:

10.0. Illi l-fatti li taw lok ghall-procedura odjerna jistghu jigu sintetikament elenkati bil-mod segwenti:

10.1. Illi s-socjeta` intimata b'xi mod irnexxiela tirregistra f'Malta l-marka industrijali numru 23291

mar-Registratur ikkoncernat fl-Ufficcju tal-Proprjeta` Industrijali konsistenti fil-kelma *Nike* u b'effett mill-20 ta' Mejju, 1994, (ara foll 15);

10.2. Illi tali registrazzjoni sehhet minghajr kawza gusta u b'vantagg ingust ghas-socjeta` intimata;

10.3. Illi *di piu`*, l-effett ta' l-istess registrazzjoni hu ta' detriment tas-socjeta` mandatarja proprjeta` tal-marka industrijali *Nike* in dizamina sa miz-19 ta' Frar, 1986, (ara foll 9 u 10), flimkien ma marki industrijali ohra li jgibu l-istess isem, (ara foll 11 sa 14), u dan, b'referenza ghal oggetti varji hemm ukoll specifikatament indikati;

10.4. Illi skont ir-rapprezentant tas-socjeta` mandatarja rikorrenti, il-markju partikolari *Nike* ilu jintuza madwar id-dinja kollha mill-istess socjeta` sa mill-1971, (ara foll 132 *et sequitur*);

10.5. Illi ghandu jkun pacifiku li tali markju *Nike* hu wiehed universalment rinomat u hu ta' certu garanzija u reputazzjoni, (ara foll 141 *et sequitur*);

10.6. Illi kif jirrizulta mid-diski elettronici kompatti pprezentati *in atti* il-posizzjoni tas-socjeta` mandatarja rikorrenti giet kostantement protetta u raffermata, (ara foll 130);

10.7. Illi jirrizulta processwalment assodat li s-socjeta` mandatarja rikorrenti qatt ma tat xi forma ta' kunsens, la b'mod espress u lanqas b'mod tacitu, biex is-socjeta` estera intimata b'xi mod taghmel xi uzu mill-markju industrijali *Nike* in dizamina;

10.8. Illi *nonostante* is-*suespost*, ir-Registratur Malti ghogbu jirresgistra l-istess kelma *Nike* precedentement registrata mieghu mis-socjeta` rikorrenti, wara talba ghal dan mis-socjeta` intimata, u dan, b'effett mill-20 ta' Mejju, 1994, (ara foll 15);

10.9. Illi ghandu jkun pacifiku li l-ahhar registrazzjoni indikata fil-paragrafu precedenti tikkonsisti fi zball grossolan li facilment seta` jigi evitat bi ftit attenzjoni u koordinazzjoni amministrattiva kif mistenni fl-operat in dizamina, *molto piu`* meta hawn *si tratta* ta' marka popolarissima u ta' dominju universali;

Ikkunsidrat:

11.0. Illi tali konfuzjoni amministrattiva twassal ghas-segwenti effetti nefasti:

11.1. Illi l-operaturi fis-settur jigu facilment dizorjentati b'detriment ghall-isforzi kummercjali taghhom;

11.2. Illi s-socjeta` estera intimata lokalment tinghata vantagg indebitu u illegittimu li tkun tista` facilment tisfruttah kummercjalment internazzjonalment;

11.3. Illi ovvjament, tali sfruttament kummercjali jkun ta' detriment finanzjarju, anke kospikwu, ghas-socjeta` mandatarja rikorrenti;

11.4. Illi finalment tali konfuzjoni riskontrata tkun ukoll kontra l-interess tal-konsumatur li fl-ahhar mill-ahhar jiffinanzja l-operat industrijali in dizamina ghaliex l-indikazzjoni moghtija lilhu bir-registrazzjoni erronea in dizamina accettata mir-registratur malti fuq riferit tkun erronea u mhux dik li tkun f'mohh l-istess konsumatur;

11.5. Illi ghalhekk l-istess registratur *de quo* jkun partecipi, forsi anke inkonxjament, fl-indikazzjoni erronea hekk percepita, li tista` tirrendieh espost ghall-hsarat li jistghu jkunu kkawzati lill-konsumatur;

11.6. Illi f'dan ir-rigward, kif ghamel ben tajjeb l-abbli rapprezentant legali tas-socjeta` mandatarja rikorrenti taghmel taghha dak ritenut mill-**Qorti**

ta' Kassazzjoni ta' Spanja fil-kawza fl-ismijiet *in re Nike vs. State Administration* datata l-25 ta' Gunju, 2008, fejn sostniet:

> "We likewise consider that the administrative decision appealed against infringed the juridical principle of reinforced protection for a renowned trademark ..." sanzjonata mill-ligi Spanjola appozita li tistabbilixxi li "... signs or media that take undue advantage of the reputation of other signs or media already registered cannot be registered as trademarks since said decision commits a legal error in not taking into consideration the highly distinctive nature of the priority trademarks that include the name *Nike* ..." (as) "... consumers may believe that the products "Pipas Nike" are related to the products manufactured and distributed by Nike International Limited which are renowned in the areas of the manufacture of sportswear, sports footwear and all kinds of accessories related to the enjoyment of events of this nature, meaning that the registration for the said trademark leads to an unfair benefit or advantage of the applicant;

11.7. Illi s-suespost, japplika *mutatis mutandis* perfettament ghar-rizultanzi ta' din il-procedura kif fuq sintetikament esposti;

Ikkunsidrat:

12. Illi *di piu`* jirrizulta assodat li rizultat tal-konfuzjoni riskontrata li r-registrazzjoni lokali in dizamina skatenat, qeghda effettivament tohloq hsara finanzjarja ingenti lis-socjeta` mandatarja rikorrenti fis-suq cirkoskritt mir-realta` lingwistika Spanjola fejn il-"gwerra" fuq il-prodotti in dizamina li jgibu l-istess isem qeghda effettivament tigi miggielda, (ara foll 1236);

DECIDE:

13.0. Illi in vista tal-premess, din il-qorti hi sodisfatta li s-socjeta` mandatarja rikorrenti pprovat il-kaz taghha skont il-ligi, u ghalhekk, filwaqt li tirrespingi r-risposti kollha tas-socjeta` estera intimata, takkolji t-talbiet kollha tas-socjeta` mandatarja rikorrenti kif espressi mill-mandatarju specjali taghha fir-rikors guramentat promotur, u konsegwentement:

13.1. Tiddikjara *ai termini* ta' l-artiklu 43(2) tal-Kap 416 fuq citat li r-registrazzjoni tal-marka industrijali numru 23291 *Nike* bhala registrazzjoni invalida, u ghalhekk abbuziva u illegali minhabba li l-istess marka kienet registrata bi ksur ta' l-artiklu 6(3)(a) u (b) tal-istess Kap fuq indikat;

13.2. Tiddikjara ghalhekk li l-istess applikazzjoni u registrazzjoni relattiva hi minghajr effett;

13.3. Tordna li l-istess registrazzjoni *in dizamina* tigi ghalhekk imhassra mir-registru *de quo* fuq riferit;

13.4. Bl-ispejjez ta' din il-procedura kontra s-socjeta` estera intimata.

< Sentenza Finali >

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