21 ta' Frar, 1996

Imħallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A.(Hons.), LL.D. - President
Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.
Onor. Noel V. Arrigo LL.D.

Alfred Falzon Sant Manduca *noe*

versus

Albert Mizzi *et noe*

Trade Mark - Reġistrazzjoni - Vjolazzjoni - Applikazzjoni ta' Liġijiet

Il-fatt ta' reġistrazzjoni ta' trade mark *mhuwiex fih innifsu l-krejazzjoni tad-dritt ta' proprjeta` imma konferma ta' dan id-dritt. Ir-reġistrazzjoni pero` fiha nnifisha qiegħda tirrikonoxxi stat ta' fatt u ta' dritt u dan l-istat qiegħed jingħata ċerta protezzjoni.*

Ġaladarba r-reġistrazzjoni ma tikkrejax id-dritt innifsu imma huwa rikonoxximent ta' dritt ġa` eżistenti huwa loġiku li mhux id-dritt innifsu imma d-dritt ta' protezzjoni naxxenti mir-reġistrazzjoni li jintilef jekk mingħajr raġuni valida u wara ċertu żmien ma jintużax.

Biex dan isir irid ikun hemm ċitazzjoni ad hoc *magħmula minn xi persuna interessata li tista' tkun ukoll il-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali. Dan it-telf żgur illi ma jistax iseħħ permezz ta' eċċezzjoni f'kawża fejn proprju l-proprjetarju qiegħed jaġixxi biex jipproteġi r-reġistrazzjonijiet tiegħu.*

Huwa essenzjali li biex il-liġijiet iservu l-iskop li għalihom ġew promulgati l-applikazzjoni tagħhom trid issir fid-dinja prattika u fis-soċjeta' lokali u mhux in abstracto. *Dan huwa prinċipju li forsi għandu aktar importanza fl-isfera kummerċjali. Tant hu hekk li l-Kodiċi Kummerċjali jagħti ċertu importanza lill-użu tas-suq.*

Il-Qorti:-

Rat il-fatti anteċedenti għal dan l-appell. B'ċitazzjoni ppreżentata fil-Qorti tal-Kummerċ fis-17 ta' Awissu, 1988, is-soċjeta` attriċi tgħid li hija l-unika proprjetarja tal-marka *trade mark* "CRIPPS" u dana permezz ta' ċertifikat maħruġ mill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali ddatata 5 ta' Ġunju, 1986 bin-numru 16988;

Din il-marka hija rreġistrata biex tkopri prodotti ta' *preserved, dried and cooked fruits and vegetables produced by them and of their trade*;

Is-soċjeta` konvenuta qegħda timmanifattura u tiddistribwixxi għall-bejgħ f'Malta prodotti ta' l-istess tip u għamla u li jaqgħu taħt l-istess klassi tal-prodotti fuq imsemmija bil-marka "KRIPS" u minkejja li ġiet interpellata biex tiddesisti baqgħet tippersisti f'dan l-aġir tagħha;

Dan l-aġir jikkostitwixxi vjolazzjoni ta' *trade mark* proprjeta` tas-soċjeta` attriċi u jirrendi lis-soċjeta` konvenuta soġġetta għall-azzjoni sew ċivili sew kriminali skond l-artikolu 104 *et sequitur* tal-Kap. 29 tal-Liġijiet ta' Malta;

Esposti dawn il-fatti l-attur *nomine* talab il-protezzjoni tal-

Qorti biex jasserixxi d-drittijiet fuq din il-marka bit-talbiet soliti li jsegwu minn dan il-ksur allegat;

Huwa esebixxa in sostenn ta' l-allegazzjonijiet tiegħu fotokopja tan-*Notification of Registration* u *wrapper* tal-prodott "Krips" użat mill-konvenuti;

Fin-nota ta' l-eċċezzjonijiet tagħha s-soċjeta` konvenuta anke issostni illi l-marka "Cripps" ma tistax tiġi kkunsidrata bħala *trade mark* peress illi ma taqax taħt ebda mill-kriterji stabbiliti mill-artikolu 80 tal-Kap. 29;

Jgħidu ukoll illi ċ-ċertifikat imsemmi seta' ta biss dritt lis-soċjeta` attriċi għall-użu esklussiv tal-marka "Cripps" iżda ebda protezzjoni kontra użu ta' marka simili pero` mhux identika;

Inoltre, s-soċjeta` attriċi qatt ma mmanifatturat jew biegħet prodotti bil-marka "Cripps" u għalhekk minħabba dan in-*non-uso* id-dritt ta' azzjoni ma kienx kompetenti;

Finalment, ir-rimedji msemmija mis-soċjeta` attriċi u ċjoe` l-artikoli 104 sa 109 tal-Kap. 29 japplikaw biss f'dawk il-każijiet fejn il-vjolazzjoni *tal-marka twassal għall-azzjoni kriminali taħt l-*artikoli 112 *et sequitur*. Is-soċjeta` konvenuta mhix soġġetta għal din l-azzjoni u għalhekk diversi mit-talbiet attriċi mhumiex sostenibbli;

Omissis;

Il-kawża ġiet deċiża fl-24 ta' Marzu, 1992 u dana wara li ġiet trattata u wara li l-attur *nomine* għamel nota ta' kritika tar-rapport

peritali;

Il-parti konklussiva ta' din is-sentenza hekk tgħid:

"Illi wara li din il-Qorti eżaminat akkuratament l-imsemmija nota ta' osservazzjonijiet tal-kontendenti u wara li kkunsidrat is-sottomissjonijiet li għamlu l-abbli difensuri tal-kontendenti oralment fis-seduta tas-27 ta' Jannar, 1993 din il-Qorti waslet għall-konklużjoni li l-għaref perit legali applika korrettement il-prinċipji ta' dritt li jirregolaw il-każ. L-opinjonijiet li esprima fir-relazzjoni tiegħu huma ġusti u għalhekk din il-Qorti tagħmel tagħha l-konklużjonijiet peritali u dan għar-raġunijiet indikati fl-istess relazzjoni li qegħdin jiġu adottati;

Għal dawn il-motivi:

Prevja li tilqa' l-ewwel u t-tieni eċċezzjoni tal-konvenuti *nomine* u prevja li tiċħad it-tielet eċċezzjoni ta' l-istess konvenuti, tiċħad it-talbiet ta' l-attur *nomine*;

Minħabba l-komplessita' tal-punti legali investigati f'dan il-każ qed jiġi ordnat li l-ispejjeż jibqgħu bla taxxa bejn il-kontendenti";

L-attur *nomine* appella minn din is-sentenza;

L-aggravji tiegħu jikkonsistu filli:

Dwar l-ewwel eċċezzjoni l-kelma "Cripps" ġiet reġistrata mill-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali. Din hija indikazzjoni li l-kriterji stabbiliti mill-artikolu 80 ta' l-Ordinanza ġew segwiti. Il-

konvenuti ma ġabu ebda prova kuntrarja. Jgħid ukoll li din il-kelma ma tagħmel ebda referenza diretta għall-prodott *in kwistjoni*;

Dwar it-tieni eċċezzjoni jgħid illi minkejja li l-kliem użati mill-partijiet mhumiex identiċi f'kull sens huma prattikament identiċi u huma suffiċjentement identiċi biex jikkrejaw konfużjoni f'moħħ il-konsumatur. Interpretazzjoni oħra tal-liġi tkun wisq ristretta u twassal biex il-liġi tiġi stultifikata. In sostenn tat-teżi tiegħu jikkwota diversi sentenzi tal-Qorti tal-Kummerċ ta' pajjiżna;

Il-konvenuti użaw ir-risposta tagħhom għall-petizzjoni ta' l-appell ta' l-atturi biex jagħmlu appell inċidentali mis-sentenza ta' l-Ewwel Onorabbli Qorti fejn din ċaħdet it-tielet eċċezzjoni tagħhom u ċjoe` dik tat-telfa tal-marka minħabba *non-uso*;

Jiswa, qabel xejn, li jiġu kkwotati dawk il-provvedimenti ta' l-att relattiv li jistgħu, fil-fehma ta' din il-Qorti jkunu rilevanti għall-każ preżenti u għas-soluzzjoni ta' din il-vertenza. Il-liġi in kwistjoni hija l-Kap. 29 - Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali li tipprovdi għall-marki fit-tielet taqsima tagħha. Hekk jipprovdi l-artikolu 80:

"Il-marki li huma qegħdin biex bihom jintarfu minn oħrajn il-prodotti ta' industrija jew l-oġġetti tal-kummerċ jitqiesu *trade marks* basta li jkollhom għall-anqas waħda minn dawn il-partikolaritajiet;

Omissis;

(d) Kelma jew kelmiet li ma jkollu l-ebda referenza diretta għax-xorta jew għall-kwalita` tal-merkanzija u li ma jkunux skond is-sinifikat ordinarju, kunjom jew isem ġeografiku";

L-artikolu 82:

"Kull persuna jista' jkollha l-użu esklussiv ta' *trade mark* basta li tħares id-disposizzjonijiet ta' l-artikoli li ġejjin taħt din it-Taqsima";

Rilevanti ukoll f'din il-kawża huma l-artikolu 96 u l-ewwel parti ta' l-artikolu 101. Hekk jgħid l-artikolu 96:

"Ir-registrazzjoni ma tagħmilx tajjeb għall-importanza jew awtorita' ta' *trade mark* jew għat-tjubija jew għall-oriġini tal-prodotti jew għall-eżistenza tal-kondizzjonijiet l-oħra meħtieġa sabiex iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni jkun validu";

U l-ewwel parti ta' l-artikolu 101;

"Is-sid ta' *trade-mark* irreġistrata jitlef il-jedd ta' l-użu esklussiv tagħha kemm-il darba fit-tmiem ta' erbatax-il sena minn dakinhar tar-reġistrazzjoni tal-marka ma jħallasx lill-Kontrollur ...";

Jingħad illi f'din il-kawża l-atturi *nomine* qegħdin sa ċertu punt iħawdu dik il-protezzjoni li tingħata lill-kummerċjanti mill-Ordinanza fuq imsemmija ma' dik il-protezzjoni li jipprovdi għaliha l-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ (Kap. 13);

Din id-distinzjoni ċara u espressa ġiet enunzjata minn din il-Qorti f'diversi sentenzi reċenti (**Av. Dr. Stefan Meilaq *noe vs* Albert Salamone *noe*** deċiża 15.2.95; u **Av. Dr. Pio Valletta *noe vs* Benjamin *sive* Benny Muscat *noe*** deċiża 6.3.95);

Kwotazzjoni:

"Jidher għalhekk li l-provvedimenti tal-Kodiċi tal-Kummerċ, huma aktar ampji minn dawk tal-Kapitolu 29" (**Av. Dr. Stefan Meilaq *vs* Albert V. Salamone**);

"Dan l-artikolu jinstab fis-sub-titolu III li jitkellem fuq il-limiti ta' konkorrenza, liema sub-titolu III huwa parti mit-titolu II fuq l-Obbligu tal-Kummerċjanti. Il-konkorrenza hija libera pero`, fl-istess liberta` n-negozjant għandu ċerti obbligi u waħda minn dawn l-obbligi hija l-limiti ta' dak li jista' jgħid u jagħmel fil-konkorrenza ma' negozjanti oħra, liema provvedimenti jinstabu fl-artikoli 32 sa 37 tal-Kapitolu 13. Huwa l-istess artikolu 32 li mill-ewwel jisganċja ruħu mill-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali billi l-artikolu stess jgħid li l-azzjoni li tispetta lill-persuna skond dan l-artikolu mhuwiex marbut mal-fatt ta' reġistrazzjoni" (**Av. Dr. Pio Valletta *vs* Peter Muscat Scerri *noe***);

"Il-qofol ta' din il-ġurisprudenza hija l-ewwel nett id-distinzjoni ċara u preċiża li teżisti bejn l-azzjoni provduta skond l-artikolu tal-Kodiċi tal-Kummerċ ta' konkorrenza żleali u dawk li jinstabu dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali Kap. 29. Din id-distinzjoni hija enunzjata b'mod ċar fl-istess artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ u hija ukoll id-dottrina li teżisti f'ġurisdizzjonijiet esteri" (**Av. Dr Pio Valletta *vs* Benjamin *sive* Benny Muscat** fejn il-Qorti kkwotata ukoll silta mill-*Kerley on Trade Marks*);

Fil-fehma ta' din il-Qorti kienet l-azzjoni għall-konkorrenza żleali li, se mai, kienet tispetta lill-attur *nomine* u mhux dik taħt l-Ordinanza;

Pero`, apparti minn hekk, din il-Qorti ma tistax ma taqbilx li

l-kelma "Cripps" mhix kelma li għandha referenza diretta għax-xorta ta' prodott (artikolu 80 (d));

Huwa essenzjali li biex il-liġijiet iservu l-iskop li għalihom ġew promulgati l-applikazzjoni tagħhom trid issir fid-dinja prattika u fis-soċjeta` lokali u mhux *in abstracto*. Dan huwa prinċipju li forsi għandu aktar importanza fl-isfera kummerċjali. Tant hu hekk li l-Kodiċi Kummerċjali jagħti ċertu importanza lill-użu tas-suq;

F'dan l-isfond fis-suq Malti "pakkett Cripps" ġie biex kważi jissinifika kwalunkwe tip ta' pakkett *snacks* u żgur li huwa indikazzjoni tax-xorta ta' merkanzija;

Dwar il-fatt jekk il-kontestazzjoni fuq marka tistax issir *per via di eccezzione* l-Qorti hija tal-fehma li l-ġurisprudenza lokali fuq dan il-punt kwotata sew mill-konvenuti *nomine* sew mill-perit legali huma suffiċjentement ampji u ċari anke għall-fini ta' dan l-appell;

Għal dawn ir-raġunijiet l-appell prinċipali huwa miċħud u s-sentenza appellata kkonfermata;

Fir-rigward ta' l-appell inċidentali l-posizzjoni mhijiex daqstant ċara;

Il-ġurisprudenza kkwotata tasserixxi l-prinċipju li l-fatt ta' reġistrazzjoni mhuwiex fih innifsu l-krejazzjoni tad-dritt ta' proprjeta` imma konferma ta' dan id-dritt. Dan huwa ovvju anke mid-diċitura tal-liġi stess (artikolu 96);

Ir-reġistrazzjoni pero`, fiha nifisha qegħda tirrikonoxxi stat

ta' fatt u ta' dritt u dan l-istat qiegħed jingħata ċerta protezzjoni;

Il-liġi ftit li xejn titkellem fuq it-telf tal-jedd ta' użu mogħti bir-reġistrazzjoni ħlief fl-artikolu 101 fuq ikkwotata li pero` jitratta biss kwistjonijiet ta' ħlas;

L-istess liġi hija aktar espansiva fl-artikolu 48 *et sequitur* ta' l-istess Ordinanza liema artikolu jitratta fuq telf jew nullita` ta' privattivi;

Ġaladarba r-reġistrazzjoni ma tikkrejax id-dritt innifsu imma huwa rikonoxximent ta' dritt ġa` eżistenti huwa loġiku li mhux id-dritt innifsu imma d-dritt ta' protezzjoni naxxenti mir-reġistrazzjoni għandhom jintilfu jekk mingħajr raġuni valida u wara ċertu żmien ma jintużawx;

B'analoġija pero` ma' l-artikolu 48 *et sequitur* fuq imsemmija biex dan isir irid ikun hemm ċitazzjoni *ad hoc* magħmula minn xi persuna interessata li tista' ukoll tkun il-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali. Dan it-telf żgur illi ma jistax iseħħ permezz ta' eċċezzjoni f'kawża fejn proprju l-proprjetarju qiegħed jaġixxi biex jipproteġi r-reġistrazzjonijiet tiegħu. Fuq dan il-punt għalhekk, il-Qorti tati raġun lill-istess attur *nomine*;

Għal dawn ir-raġunijiet, l-appell inċidentali qiegħed ukoll jiġi respint u s-sentenza appellata, minkejja li għal raġunijiet differenti, kkonfermata mingħajr ma l-Qorti tħoss li għandha teżamina jekk fil-każ preżenti jeżistux l-elmenti li jistgħu jwasslu għat-telfa tal-marka sussegwenti għan-*non uso*;

Dwar spejjeż, dawk tal-prim'istanza huma kif deċiżi - dawk

ta' l-appell prinċipali u inċidentali għandhom jiġu ssopportati inkwantu għal żewġ terzi ($^{2}/_{3}$) mill-attur *nomine* u inkwantu għal terz ($^{1}/_{3}$) mill-konvenuti.