4 ta' Diċembru, 1991

Imħallfin: –

S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President.
Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D.
Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.

Brian Bajada *pro. et noe*

versus

Paul Bonnici *noe*

Konkorrenza Slejali – *Trade-Mark*

Kawża promossa mill-importatur tax-xorb "Aperol" kontra l-importatur tax-xorb "Old Aper".

L-ewwel Qorti sabet illi tenut kont taċ-ċirkostanzi rilevanti ma kienx hemm każ ta' konkorrenza slejali. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat din is-sentenza. Apprezzament interessanti tal-fatti.

Il-Qorti: – Ikkunsidrat:

L-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ fis-27 ta' Ġunju 1989 tat din is-sentenza:-

Il-Qorti, rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur, wara li ppremetta illi huwa ilu għal żmien twil jimporta u jbiegħ fuq is-suq ta' Malta xorb aperitif ftit alkoliku magħruf bħala "*Aperol*", b'tikketta li ġiet debitament reġistrata Malta mal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali u ġġib in-numru 14641, b'ittri kbar sofor taħt sfond aħdar *chiaro-oscuro* bi fliexken ta' diversi daqs iżda b'mudell speċjali għalihom (dok. 'A' u 'B'); illi d-ditta konvenuta minkejja l-protest ta' l-istanti mportat u ħarġet fuq is-suq ta' Malta xorb bi fliexken simili fid-disinn ta' l-istanti "*Old Aper*" b'ittri kbar sofor bħal ta' l-istanti taħt sfond ħadrani *chiaro-oscuro* li jġib konfużjoni fil-prodott, billi enfasi ta' l-isem fit-tnejn huwa fuq l-ittri '*Aper*' u l-intonatura ta' l-"a" li f'tal-konvenut nomine qegħda riprodotta (bil-lingwa Ingliża) tikketta Taljana biex tipproduċi kif fil-fatt tagħti l-istess intonatura, intiża preċiżament biex tikkreja konfużjoni, kif fil-fatt tagħmel (dok. 'B' u 'D'); u peress illi dan l-aġir tad-ditta konvenuta jikkostitwixxi konkorrenza mhux leċita a tenur ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ billi l-isem, il-marka u s-sinjal distintiv ta' l-'aperitif' importat u mibjugħ f'Malta mill-

konvenut nomine jġib taħwid fis-suq ma' l-isem, marka u sinjal distintiv użati legalment mill-istanti għall-istess marka, u b'hekk jilledu d-drittijiet tiegħu u qegħdin jirrekawlu danni serji fin-negozju; talab – prevja dikjarazzjoni li l-aġir tal-konvenut *nomine* fl-importazzjoni, distribuzzjoni u bejgħ ta' l-aperitif '*Old Aper*' bis-sinjal distintiv jikkostitwixxi, għar-raġunijiet premessi, konkorrenza slejali a tenur ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ – illi din il-Qorti (1) tinibixxi lill-konvenut milli jbiegħ jew jesponi għall-bejgħ sija direttament kemm permezz ta' ħaddieħor l-aperitif bil-marka '*Old Aper*' importati mill-konvenut; u (2) tikkundanna lill-istess konvenut (a) jikkonsenja lill-attur fi żmien qasir u perentorju li jiġi lilu prefiss it-tikketti kollha bl-isem '*Old Aper*' biex jiġu distrutti, u (b) sabiex fl-istess terminu lilu prefiss jirtira mingħand id-dettaljaturi, distributuri, jew persuni oħra t-tikketti ta' l-imsemmija fliexken bl-isem '*Old Aper*' biex dawn ukoll jiġu konsenjati lill-istanti u distrutti minnu; (3) illi tordna kontra l-konvenut kull rimedju ieħor li jista' skond iċ-ċirkostanzi jneħħi l-att li bih saret il-konkorrenza mhux leċita sofferta mill-attur u senjatament li ma jkomplix jagħmel użu bi fliexken ta' l-istess disinn u għamla tal-fliexken importati mill-attur; (4) tordna illi jiġu likwidati d-danni sofferti mill-attur, occorrendo permezz ta' periti nominandi, u konsegwentement tikkundanna lill-istess konvenut iħallas l-istess somma likwidata a titolu tad-danni bl-imgħaxijiet. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-protest ta' l-10 ta' Settembru, 1986, u tal-mandati ta' l-10 u tal-15 ta' l-istess xahar, kontra l-konvenut nomine; u b'riżerva ta' kull azzjoni oħra li tista' tispetta kontra l-konvenut nomine a tenur tal-Kap. 48 tal-Liġijiet ta' Malta, (illum Kap. 29 tal-Liġijiet ta' Malta, Edizzjoni Riveduta ta' l-1984);

Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-konvenut nomine, li biha

qal illi ma hemm ebda konkorrenza slejali da parti tal-konvenut, għaliex il-prodott importat u distribwit minnu mhux konfondibbli mal-prodott importat mill-attur; (2) illi d-ditti ta' barra *Barbieri* u *Mazzetti* li jipproduċu l-aperitivi, u li huma rappreżentati f'Malta mill-attur u l-konvenut rispettivament kienu waslu għal ftehim bejniethom f'Ottubru, 1981. Skond dan il-ftehim il-prodott tad-Ditta *Mazzetti* (tal-konvenut) kellu jinbiegħ bl-isem u bit-tikketta kif qed jinbiegħ; u (3) illi għalhekk it-talbiet ta' l-attur huma bla bażi u għandhom jiġu miċħuda, bl-ispejjeż;

Omissis;

Illi mill-premessi taċ-ċitazzjoni u anki minn nota ta' osservazzjonijiet ta' l-attur, jidher li huwa qed jeżerċita din l-azzjoni taħt id-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 32 ta' Kodiċi tal-Kummerċ.

Omissis;

Illi l-attur jallega li l-konvenut nomine qed jikkreja konfużjoni fis-suq lokali bejn ix-xorb aperittiv bid-distintiv "*APEROL*" li huwa u l-awturi tiegħu ilhom jimportaw u jbiegħu fis-suq lokali mill-1962, u x-xorb aperittiv bid-distintiv "*OLD APER*" li l-konvenut beda jimporta fl-1986 u jispiċċa fis-suq lokali wkoll;

Omissis;

Illi l-attur jallega li ż-żewġ prodotti huma konfondibbli minħabba r-raġunijiet li ġejjin:

(1) rassomiljanza fid-disinn tat-tikketti (jew *labels*) fuq il-flixkun;

(2) rassomiljanza fonetika u fl-akustika fl-isem taż-żewġ prodotti;

(3) similarità fil-kulur u fit-togħma, b'mod partikolari meta jiġi meqjus li ż-żewġ prodotti jiġu ibbotiljati fi fliexken trasparenti;

(4) similarità fl-għamla tal-flixkun u t-tapp;

Illi l-konvenut jissottometti li m'hemmx l-ebda rassomiljanza bejn iż-żewġ prodotti, la fl-intonatura ta' l-isem (u li l-kelma "*Aper*" hija komunament użata meta l-prodott ikun aperittiv) u lanqas fit-tikketti li huma għal kollox differenti anki għal dak li huma kuluri prinċipali. Dwar it-tielet raġuni, il-konvenut jissottometti li fil-każ tax-xorb dawn huma spiss fatturi komuni, hekk li kieku l-argument kellu jiġi aċċettat "diversi *whiskies* kif ukoll '*brands*' ta' *vermouth* jistgħu jitqiesu bħala identiċi". Dwar ir-raba' argument, il-konvenut igħid, u ġab prova f'dan is-sens li l-flixkun u t-tapp huma manifatturati appositament standard u l-bejgħ tagħhom huwa liberu fis-suq;

Omissis;

Illi l-perit ġudizjarju wasal għall-konklużjoni tiegħu wara li għamel dawn ir-riflessjonijiet:

(a) **dwar l-isem:** l-attur igħid li l-ismijiet "*Aperol*" u "*Old Aper*" huma konfondibbli, għaliex b'tipi iżgħar u aktar 'l isfel

mill-isem prinċipali, l-isem "*Old Aper*" ġie ripetut, b'mod li għalkemm l-isem oriġinali "*Old Aper Old*" ġie mneħħi, ir-rima tal-kelma "*Aper Old*" baqgħet. Il-perit ma qabilx ma' dan, għax qal li meta tbiddel l-isem oriġinali minn "*Old Aper Old*" għal "*Old Aper*", ṡar tibdil radikali biżżejjed li ma jirrendix iż-żewġ ismijiet aktar konfondibbli. Fil-fatt barra li l-kelma "*Old*" ġiet imneħħija minn wara l-kelma "*Aper*", il-fatt li ġiet ritenuta biss quddiem assumiet rwoll prinċipali ta' aġġettiv "*Old*" (qadim). Il-fatt li fuq il-label l-isem "*Old Aper*" hu ripetut f'kaxxa għalih u b'tipi iżgħar ma jġib l-ebda wieħed mill-effetti li qed igħid l-attur. Il-kelma "*Aper*" hija biss abbrevjazzjoni ta' "*aperitif*", u l-użu tal-kelma ma jistax jingħad li għandu dritt esklussiv għalih l-attur – anki għaliex l-attur stess ma jużax il-kelma *Aper* waħedha (Il-Qorti f'dan il-kuntest tista' żżid li, la meta wieħed jiġi biex ibiegħ – u lanqas meta wieħed jiġi biex jixtri l-prodott tal-konvenut, ma jintroduċi jew jistaqsi għax-xorb in kwistjoni bil-kliem "*Old Aper – old aper*" flimkien, imma żgur li jibiegħ jew jistaqsi għal "*Old Aper*". Anki viswalment, jekk wieħed iħares lejn il-*label* tal-flixkun, igħid l-isem huwa "*Old Aper*" u jieqaf hemm);

(b) **dwar l-aspett, kulur u disinn ġenerali:** il-perit ma jħossx li hemm rassomiljanza li tammonta għal konkorrenza slejali la għar-rigward it-tikketta l-qadima ta' l-*Aperol*, u wisq inqas għar-rigward tat-tikketta l-ġdida. L-isfond blu, l-aħdar ċar u d-disinn ġenerali huma differenti biżżejjed (biex jiddistingwu t-tikketta ta' l-*Aperol* minn din ta' l-*Old Aper* li hija fuq sfond aħmar skur);

(ċ) **dwar il-flixkun u t-togħma,** il-perit jidhirlu li dawna huma komuni biżżejjed li ma jintitolawx lill-attur għal esklussività

ta' l-użu, anki għaliex l-għamla tal-flixkun m'hiex tant rari li tikkostitwixxi fiha nfisha fattur li jikkaratterizza l-marka u l-*Aperol* innifsu;

(d) il-perit jidhirlu wkoll li l-provi li nġiebu mill-attur ma jindikawx li ż-żewġ prodotti huma konfondibbli, iżda pjuttost li huma in kompetizzjoni ma' xulxin;

Omissis;

In ġenerali wieħed meta jara l-fliexken ħdejn xulxin ma jistax ma jgħidx li fl-assjem tagħhom huma differenti u distingwibbli wieħed mill-ieħor, għalkemm l-għamla tal-flixkun hija l-istess. Fl-aħħarnett il-Qorti taqbel, li *una volta* l-produtturi stess tax-xorb in kwistjoni qablu u ftehmu bejniethom fuq il-preżentazzjoni għall-bejgħ tal-prodotti tagħhom, ma tarax kif jista' jkun hemm il-konkorrenza slejali vantata mill-attur, għax wara kollox il-kontendenti huma *sempliċement* aġenti u distributuri tal-prodotti rispettivi ta' l-awturi tagħhom, u l-kobor tas-suq ma tagħmel ebda differenza;

Għal dawn il-motivi, u prevja adozzjoni tar-relazzjoni peritali;

Tiddeċidi billi tiċħad it-talbiet ta' l-attur; bl-ispejjeż stante l-indoli tal-kwistjoni jibqgħu bla taxxa bejn il-partijiet, b'dawk tal-perizja però għall-attur;

L-attur appella u l-aggravji esposti se jiġu kunsidrati fl-ordni li qegħdin fil-petizzjoni ta' l-appell:

(a) L-assomiljanza indubbja bejn iż-żewġ tikketti u tal-flixkun, bilfors tikkreja konfużjoni:

Barra d-diversi kopji tat-tikketti eżebiti, il-Qorti sabet illi r-ritratt eżebit mill-konvenut fil-5 ta' April 1989 (li ma fihx marka ta' identifikazzjoni) huwa l-aktar dokument illustrattiv u tikkonfessa li ma tistax taqbel ma' l-attur li t-tikketti taż-żewġ prodotti jistgħu jiġu konfużi għaliex m'hemmx elementi komuni x'jiġu senjalati – u għall-kuntrarju, dawn huma fil-maġġoranza kbira tagħhom, differenti u anzi huma wkoll differenzjati kemm fid-disinn kif ukoll fil-kuluri. Il-fliexken ukoll – fejn normalment *ma tantx hemm spazju għad-differenzazzjoni – m'humiex* effettivament l-istess. L-iżball fit-traskrizzjoni – *Old Aperol* flok *Old Aper* ma għandu ebda valur perswassiv għal din il-Qorti, billi żbalji ta' din in-natura huma ta' rikorrenza gjornaliera;

Dan l-aggravju ma jidhirx li jista' jiġi aċċettat;

(b) It-tieni aggravju jirrigwarda l-qagħda ta' l-ittri billi f'kawża bħal din ta' *"passing-off"* l-isem ta' prodott ikun magħmul b'mod li tant jixbaħ l-isem l-ieħor li faċilment jiġu mħawwda. Hawnhekk ix-xebħ huwa bejn *APEROL* u *OLD APER*. Fuq it-tikketta ta' l-ewwel wieħed imbagħad, laqtet l-attenzjoni tal-Qorti l-mod prominenti u **distintiv** li hija esposta l-kelma *BARBIERI* – l-isem tal-produttur li ma ssib ebda riskontru fit-tikketta l-oħra;

Fuq dan l-aggravju wkoll il-Qorti ma jidhrilhiex li l-appellant għandu raġun. *Tikkonċedi illi meta l-prodott importat mis-soċjetà* konvenuta kien *OLD APER OLD* – il-pronunzja ta' l-aħħar ***OLD*** kienet faċilment timbaram u tiġi tinstema' kważi identika

għal *OL* – ta' *APEROL*, imma meta din tneħħiet – u tneħħiet proprju għaliex il-produtturi ta' l-*Aperol* kienu ipprotestaw kontra l-konfużjoni li kienet qed tinħoloq – ma jidhirx li l-ismijiet taż-żewġ prodotti – anki għal konsumaturi ordinarji – jistgħu jitħawdu faċilment;

(ċ) L-aħħar "aggravju" li hemm f'parti mill-paragrafu 4, u fil-paragrafu 5 tal-petizzjoni, m'huwiex strettament wieħed li jitlob rettifika fid-dispożittiv tas-sentenza appellata, imma għandu aktar minn natura ta' kritika tejorika ta' ċerti partijiet ta' l-ewwel setenza;

Hekk, per eżempju, huma l-kummenti rigward l-effett tal-ftehim li ntlaħaq fl-Italja bejn il-produtturi taż-żewġ prodotti – *Barbieri* għal *Aperol* u *Mazzetti* ta' *Old Aper*. Din il-Qorti taqbel li dan il-ftehim m'għandux effett deċiżiv fuq l-azzjoni eżerċitata mill-attur però mill-banda l-oħra ma tistax ma tiġix ġustifikat l-ewwel qorti jekk argumentat leġittimament illi l-bidla minn *Old Aper Old* għal *Old Aper* – donnha dehret, għall-protagonisti taljan tal-konkorrenza, li din il-bidla kienet biżżejjed biex telimina l-konfużjoni; fil-fatt huwa indikattiv ta' element li huma donnhom ikkonsidraw prinċipali għall-iskopijiet ta' konfużjoni. U din il-Qorti wkoll tħoss li kif kienu l-affarijiet l-ismijiet kienu jistgħu jingannaw il-widna tal-konsumatur u allura jġibu konfużjoni fil-konsumazzjoni, mentri dan l-ingann ma kienx possibbli għall-għajn li tordna, a bażi tat-tikketta u l-flikun, li tara;

Għal dawn ir-raġunijiet in aġġunta ma' dawk ta' l-ewwel Qorti, l-appell qed jiġi miċħud u s-sentenza tas-27 ta' Ġunju, 1989 qed tiġi konfermata;

L-ispejjeż taż-żewġ istanzi se jiġu temperati minħabba d-diffikultajiet intrinsiċi tal-kwistjoni inkwantu dawn konsegwentement dejjem jiskużaw almenu in parti, il-promozzjoni ta' azzjonijiet simili, u għalhekk għandhom jiġu sopportati kwantu għal żewġ terzi mill-attur u terz mill-konvenut.