



FIL-PRIM'AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

IMĦALLEF

ONOR. JOSEPH R. MICALLEF LL.D.

ILLUM it-Tlieta, 5 ta' Lulju, 2016

Kawża Nru 25

Rik. Nru. 206/06JRM

EDEN LEISURE GROUP LIMITED (C – 4529)

VS

Tonio CASAPINTA; Casapinta Design Group Limited (C – 9216); Sign-It Limited (C – 32228) u Paul Reuben Caruana

Il-Qorti:

Rat ir-Rikors Maħluf imressaq fl-14 ta' Marzu, 2006, li bih u għar-raġunijiet hemm imfissra, il-kumpannija attriċi talbet li din il-Qorti (a) issib li l-isem li bih l-imħarrkin, jew min minnhom, qegħdin jinqdedw bih f'attivitá kummerċjali tagħhom fi stabiliment li jinsab f'Ta' Qali, limiti tal-Mosta b'seññ mis-16 ta' Jannar, 2006, bl-użu tal-kliem "Arena", "Arena One" u/jew kull isem ieħor li jinkludi l-kelma "Arena" jikkostitwixxi konkurrenza žleali bi ksur tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ; (b) iżżomm lill-imħarrkin jew lil min minnhom milli jkomplu jinqdedw bl-isem

“Arena” jew “Arena One” jew kull isem ieħor li jinkludi l-kelma “Arena”; u (ċ) tikkundanna lill-imħarrkin jew lil min minnhom iħallsuha bħala penali s-somma ta’ ħames mitt Lira Maltija (Lm 500) jew kull somma oħra li din il-Qorti jidhrilha xierqa għas-saldu ta’ kull pretensjoni li hija jista’ jkollha minħabba d-danni mgarrbin frott l-imgħiba tal-imħarrkin jew ta’ min minnhom. Talbet ukoll l-ispejjeż;

Rat id-degriet tagħha tat-23 ta’ Marzu, 2006¹, li bih ordnat in-notifika tal-atti lill-imħarrkin u tat lill-kumpannija attriċi direttivi dwar it-tressiq tal-provi min-naħa tagħha;

Rat it-Twegħiba Maħlufa mressqa mill-imħarrkin fit-28 ta’ Marzu, 2006, li biha laqgħu għall-azzjoni attriċi billi ċaħdu li l-użu tal-kelma “Arena” waħedha jista’ jnissel xi jedd ta’ proprjeta’ fil-kumpannija attriċi ladarba hija kelma ta’ użu komuni jew ġeneriku, u li jikkonsisti f’sinjali jew indikazzjonijiet li fil-kummerċ jistgħu jservu biex ifissru x-xorta jew l-iskop maħsub għall-għoti ta’ servizzi jew prodott, u dan jixhdu l-isem innifsu li taħtu l-kumpannija attriċi tmexxi parti mill-kummerċ tagħha, jgħifieri “Eden (Ice) Arena”. Żiedu jgħidu li l-isem kummerċjali li qegħdin jinqdew bih huwa “Arena One – The Malta Convention Centre” u mhux l-isem “Arena” waħdu u b’hekk ma tista’ tinħalaq l-ebda konkorenza żleali bl-isem magħżul mal-isem li tinqeda bih il-kumpannija attriċi. Minbarra dan, huma qalu li jgawdu r-rappreżentanza esklussiva f’Malta ta’ kumpannija Ingliża bl-isem ta’ Arena Structures Limited li tagħmel mill-Arena Group, u kien bis-saħħa tal-ftehim mill-ħuq bejnhom u din il-kumpannija li huma ngħataw il-jedd li jagħmlu użu mill-kelma “Arena” bħala parti mill-avvjament internazzjonali li dik il-kumpannija barranija tgawdi fil-qasam ta’ strutturi metalliċi li jittellgħu biex jintramaw fihom attivitajiet ta’ promozzjoni kummerċjali jew ta’ xort’oħra, magħduda dawk sportivi, li jagħtu t-tifsira etimoloġika tal-kelma ‘arena’ kif mifhuma sa minn żminijiet imbegħda. Wara li taw lista ta’ bnadi mxerrdin mar-Renju Unit fejn tintuża l-kelma “Arena” b’rabta ma’ attivitajiet bħal dawn, temmew jgħidu li l-isem li bih il-kumpannija attriċi hija magħrufa fl-oqsma kollha tan-negożju tagħha huwa “Eden” u mhux “Arena” u għalhekk ma hemm l-ebda biżgħa jew tehdida li l-għażla tagħhom sejra toħloq konfużjoni f’moħħ in-nies għall-finijiet tal-artikolu 32 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Rat id-degriet tagħha tal-10 ta’ Awwissu, 2006², li bih qiegħdet il-kawża fuq il-Lista tal-Kawżi ta’ Qabel is-Smigh (‘pre-trial’) u ħatret lill-Avukat Maria Dolores Gauċi bħala Assistent Ġudizzjarju biex tmexxi dak l-istadju tal-kawża;

¹ Paġġ. 13 – 4 tal-proċess

² Paġġ. 61 tal-proċess

Rat ix-xhieda mismugħa mill-Assistent Ġudizzjarju u l-provi dokumentali mressqin mill-istess xhieda;

Rat id-degriet tagħha tat-13 ta' Lulju, 2007³, li bih u fuq talba magħmula mill-imħarrkin Tonio Casapinta u Casapinta Design Group Limited b'rikors tagħhom tas-16 ta' Mejju, 2007, awtorizzathom biex iressqu Twegiba Maħlufa ulterjuri u f'isimhom biss;

Rat it-Twegiba Maħlufa Ulterjuri mressqa mill-imħarrkin Tonio Casapinta u Casapinta Design Group Limited fit-12 ta' Ottubru, 2007, li biha laqgħu għall-azzjoni attriċi billi, b'mod preliminari, qalu li ma kinux il-kontraditturi legittimi tal-istess azzjoni u jmisshom jinħelsu milli jibqgħu fil-kawża bi spejjeż għall-kumpannija attriċi. Fil-mertu, laqgħu billi qalu li t-talbiet attriċi ma jmisshomx jintlaqgħu fil-konfront tagħhom għaliex huma ma ndaħlu xejn fil-każ kollu u li sa minn qabel ma nfetħet il-kawża, kienu diġa' qatgħu kull rabta mal-kwestjoni;

Rat id-degriet tagħha tal-11 ta' April, 2008, li bih qiegħdet il-kawża fuq il-Listi tal-Kawżi għas-Smigħ;

Rat il-verbal tas-smigħ tat-2 ta' Diċembru, 2008⁴, li bih l-avukati difensuri tal-partijiet għarrfu lill-Qorti li kienu qegħdin jippruvaw jaslu f'arranġament bonarju bejniethom barra l-Qorti;

Rat li l-partijiet baqgħu ma sabux arranġament bonarju bejniethom;

Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Rat id-degrieti tagħha li bihom ħalliet il-kawża għas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi din hija azzjoni dwar konkorenza żlejali. Il-kumpannija attriċi (minn issa 'l hemm imsejha "Eden") tgħid li bl-użu li l-imħarrkin kienu qegħdin jagħmlu mill-isem ta' "Arena One" dwar struttura metallika li ttellgħet f'Ta' Qali, kienet qiegħda ssir konkorenza bi ksur tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, għaliex dak l-isem kien joħloq konfużjoni fl-imħuħ mal-isem li

³ Paġ. 111 tal-proċess

⁴ Paġ. 188 tal-proċess

tuża hija “*Eden Arena*” dwar attivita’ kummerċjali tagħha. Hija qiegħda titlob il-ħlas tal-penali maħsuba mil-liġi minħabba dan il-ksur;

Illi għal din l-azzjoni, l-imħarrkin laqgħu billi ċaħdu li l-użu tal-kelma “*Arena*” waħedha jista’ jnissel xi jedd ta’ proprjeta’ fil-kumpannija attriċi ladarba hija kelma ta’ użu komuni jew generiku, u li jikkonsisti f’sinjali jew indikazzjonijiet li fil-kummerċ jistgħu jservu biex ifissru x-xorta jew l-iskop maħsub għall-għoti ta’ servizzi jew prodott, u dan jixhdu l-isem innifsu li taħtu l-kumpannija attriċi tmexxi parti mill-kummerċ tagħha, jgħifieri “*Eden (Ice) Arena*”. Žiedu jgħidu li l-isem kummerċjali li qiegħdin jinqdew bih huwa “*Arena One – The Malta Convention Centre*” u mhux l-isem “*Arena*” waħdu u b’hekk ma tista’ tinħalaq l-ebda konkorenza żleali bl-isem magħżul mal-isem li tinqeda bih il-kumpannija attriċi. Minbarra dan, huma qalu li jgawdu r-rappreżentanza esklussiva f’Malta ta’ kumpannija Ingliża bl-isem ta’ *Arena Structures Limited* li tagħmel mill-*Arena Group*, u kien bis-saħħa tal-ftehim mil-ħuq bejnhom u din il-kumpannija li huma ngħataw il-jedd li jagħmlu użu mill-kelma “*Arena*” bħala parti mill-avvjament internazzjonali li dik il-kumpannija barranija tgawdi fil-qasam ta’ strutturi metalliċi li jittellgħu biex jintramaw fihom attivitajiet ta’ promozzjoni kummerċjali jew ta’ xort’oħra, magħduda dawk sportivi, li jagħtu t-tifsira etimoloġika tal-kelma ‘arena’ kif mifhuma sa minn żminijiet imbegħda. Wara li taw lista ta’ bnadi mxerrdin mar-Renju Unit fejn tintuża l-kelma “*Arena*” b’rabta ma’ attivitajiet bħal dawn, temmew jgħidu li l-isem li bih il-kumpannija attriċi hija magħrufa fl-oqsma kollha tan-negożju tagħha huwa “*Eden*” u mhux “*Arena*” u għalhekk ma hemm l-ebda biżgħa jew tehdida li l-għażla tagħhom sejra toħloq konfużjoni f’moħħ in-nies għall-finijiet tal-artikolu 32 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Illi permezz ta’ Twegiba ulterjuri li tħallew iqajmu fi stadju mwaħħar tal-kawża, l-imħarrkin Tonio Casapinta u Casapinta Design Group Limited (aktar ’l hemm imsejħin “*Casapinta*”) laqgħu billi, b’mod preliminari, qalu li ma kinux il-kontraditturi leġittimi tal-istess azzjoni u jmisshom jinħelsu milli jibqgħu fil-kawża bi spejjeż għall-kumpannija attriċi. Fil-mertu, laqgħu billi qalu li t-talbiet attriċi ma jmisshomx jintlaqgħu fil-konfront tagħhom għaliex huma ma ndaħlu xejn fil-każ kollu u li sa minn qabel ma nfetħet il-kawża, kienu diġa’ qatgħu kull rabta mal-kwestjoni;

Illi għal dak li jirrigwarda l-fatti rilevanti li joħorġu mill-atti tal-kawża jirriżulta li sa mill-2001 *Eden* kienet nediet u fetħet stabbiliment f’*Paceville*, limiti ta’ San Ġiljan, mgħammar bħala ‘*ice rink*’ u msemmi “*Eden Ice Arena*”. Billi l-proġett ma rriżultax vijabbli, fis-sena 2003 il-bini nbidel f’*multi-purpose hall* għal attivitajiet bħal fieri, *parties* u kuncerti, u

twaqqgħet il-kelma “*Ice*” mill-isem u beda jintuża għal għanijiet kummerċjali usa⁵;

Illi minkejja li fir-reklamar jintuża’ l-isem “*Eden Arena*”, skond Simon Decesare, *Business Administration Manager* tal-Eden Group, il-pubbliku in ġenerali u n-nies tax-xogħol jirreferu għaliha bħala “L-Arena” u bħala prova esebixxa għadd ta’ *e-mails*⁶. Iżid ukoll li “kemm-il darba nisma’ lil ħafna nies jirreferu għas-sit bħala “L-Arena” u “The Arena” u mhux dejjem “Eden Arena”⁷. Minn dawn l-*e-mails*, f’waħda minnhom l-isem “*Arena*” inkiteb minn Simon Decesare nnifsu⁸ u dan mingħajr l-ittra kapitali “A”; oħra kienet miktuba mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li jidher li kien midħla mal-post⁹ oħra minn Sarah Decesare li rreferiet għaliha bħala “*Eden Arena*”¹⁰ u oħra minn Frank’s garage, li hija ditta ta’ operaturi tat-taxis li mill-kontenut tagħha jidhru li kienu wkoll midħla mal-post¹¹. Mar-rikors ġuramentat ġiet annessa e-mail minn Damian Casapinta li jiġi bin direttur ta’ waħda mis-soċjetajiet konvenuti li jirreferi għall-post bħala “the Arena”.

Illi lejn il-bidu tal-2006, l-imħarrkin bdew kampanija ta’ promozzjoni għat-twaqqif ta’ struttura mgħottija fl-inħawi tal-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali, limiti tal-Mosta, biex isservi bħala mkien li fih isiru attivitajiet ta’ natura kummerċjali jew sportivi¹²;

Illi l-imsemmija struttura għamlet żmien tintuża f’Londra u magħrufa bħala l-“*Wembley Arena*”. Il-kumpanija mħarrka Sign-It xtrat l-imsemmija struttura u ġabitha f’Malta u bdiet tirriklamaha bħala “*Arena One*”¹³;

Illi fi Frar tal-2006, Eden bagħtet ittra uffiċjali lill-imħarrkin biex titlobhom jieqfu minnufih milli jagħmlu użu aktar mill-kliem “*Arena*”. “*Arena One*” jew xi isem ieħor li jkun fih il-kelma ‘*Arena*’¹⁴ u billi l-imħarrkin ma aċċettawx dak li ntalbu jagħmlu, Eden fetħet din il-kawża fl-14 ta’ Marzu, 2006;

Illi l-isem “*Eden Arena*” ġie rreġistrat fit-13 ta’ Ottubru 2006¹⁵, jiġifieri wara l-ftuħ tal-kawża, iżda b’sseħħ mill-15 ta’ Frar ta’ dik l-istess sena.

⁵ Dok “ELG1”, f’paġ. 6 tal-proċess

⁶ Dok “ELG SD6” f’paġġ 45 sa 55 tal-proċess

⁷ *Ibid.* f’paġ. 46 tal-proċess

⁸ *Ibid.* f’paġ. 47 tal-proċess

⁹ Dok 2, f’paġ. 50 tal-proċess

¹⁰ Dok 3 f’paġ. 52 tal-proċess

¹¹ Dok 4, f’paġġ. 54 – 5 tal-proċess

¹² Dok “ELG3”, f’paġ. 9 tal-proċess

¹³ Ara Dok “ELG4”, f’paġ. 10 tal-proċess

¹⁴ Dok “ELG5”, f’paġ. 11 tal-proċess

¹⁵ Dok “SD” f’paġġ. 70 – 1 tal-proċess

Qabel ma ntlaggħet it-talba għar-registrazzjoni¹⁶, għaddiet korrispondenza bejn Eden u l-Uffiċċju tal-Proprieta' Industrijali dwar kemm Eden setgħet tippretendi l-użu esklussiv tal-kelma "Arena"¹⁷;

Illi għal dak li jirrigwarda l-konsiderazzjonijiet ta' natura legali marbutin mal-każ, kif jidher ċar mill-att promotur, din hi kawża dwar konkurrenza żleali bbażata fuq l-artikolu 32 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta li jghid hekk: "*Il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jgibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn haddieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddieħor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil haddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta.*";

Illi minn kliem l-imsemmija dispożizzjoni tal-liġi joħroġ li l-leġislatur innifsu jgħid espliċitament li l-azzjoni naxxenti taħt il-Kapitolu 416 tal-Liġijiet ta' Malta hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkurrenza żleali għall-finijiet tal-imsemmi artikolu 32 tal-Kap. 13 u dana billi l-ewwel azzjoni hija intiża sabiex tipproteġi r-registrazzjoni ta' *trademark*, filwaqt li t-tieni azzjoni hija intiża biex tirregola l-konkurrenza bejn il-kummerċjanti fit-tmexxija tan-negozju tagħhom. Tant li jista' jkun hemm konkurrenza żleali ma' isem, marka jew sinjal distintiv li ma jkunux irregistrati bħala *trademarks*. Dan hu hekk għaliex id-dritt tal-proprjeta' tal-markju jeżisti indipendentement mir-registrazzjoni u qiegħed fuq l-istess prinċipji ġenerali tad-dritt komuni li minnhom huma regolati l-pussess u l-proprjeta'¹⁸. Ir-registrazzjoni ta' marka tal-kummerċ ma toħloqx id-dritt tal-proprjeta' tal-markja, iżda biss tiddikjara u tirrendi pubbliku dak id-dritt fil-konfront ta' terzi¹⁹;

Illi jingħad ukoll li l-artikolu 32 tal-Kapitolu 13 huwa maħsub biex jikkastiga s-serq ta' klijenti min-naħa ta' kummerċjant bis-saħħa ta' spekulazzjoni fuq il-konfużjoni ma' prodotti konkorrenti, b'mod li ma jhallix li kummerċjant imexxi n-negozju tiegħu b'mod li jħajjar ix-xerrejja li jhawdu l-merkanzija jew in-negozju tiegħu ma l-merkanzija jew in-negozju ta' haddieħor. Il-fatt jekk dan it-taħwid ikunx frawdolenti jew biss aċċidentali jew imnissel minn żball ma jagħmel l-ebda differenza, u l-atteġġament tal-kummerċjant li jqarraq hija rilevanti biss għad-determinazzjoni tal-penali kif maħsuba fl-artikolu 37 tal-istess Kodiċi²⁰;

¹⁶ Xhieda ta' John Richards, f'paġġ. 94 – 6 tal-proċess

¹⁷ Dokti f'paġġ 74 – 5 tal-proċess

¹⁸ Kumm 3.3.1953 fil-kawża fl-ismijiet *Sammut noe vs Salomone* (Kollez. Vol. XXXVII.iii.820)

¹⁹ App. Civ. 21.3.1949 fil-kawża fl-ismijiet *Farrugia noe vs Benjacar noe* (Kollez. Vol. XXXIII.i.721)

²⁰ App. Civ. 15.11.2005 fil-kawża fl-ismijiet *Avukat Luigi Sansone noe vs Philip Cassar Torregiani et noe*

Illi min-naħa l-oħra l-legislatur ma jelabora xejn, u ma jagħti l-ebda fġiel, ta' liema għamla ta' użu tista' għib taħwid bejn isem, marka jew sinjal distintiv ieħor, aktarx billi din hija iktar kwistjoni ta' fatt milli ta' liġi u għalhekk tista' tiegħu suriet indefiniti skond id-dinamika li dejjem tevolvi fid-dinja tal-kummerċ. B'danakollu, mill-esperjenza prattika tal-ġurisprudenza u mit-teoriji minsuġa mit-trattisti in materja jistgħu jinstiltu dawn il-prinċipji li, għalkemm qatt ma jistgħu ikunu eżawrjenti jew definittivi, b'danakollu jservu ta' linja-gwida għas-soluzzjoni tat-tilwimiet li spiss jinqalgħu f'din il-materja dwar x'jammonta għal *deceptive resemblance* jew bil-Malti, xebh li jqarraq;

Illi fl-ewwel lok, dwar **(1) x'jammonta għal xebh li jqarraq huwa kwistjoni ta' fatt**, li jiddependi fuq il-ġudizzju tal-ġudikant. Fi kliem Mr. Justice Warrington, *“it seems to me that each of these cases must be looked at by itself, and the Judge looking at the label, or the get-up, or the device, whatever it may be that is complained of, with such assistance as to the practice of the trade as he can get from witnesses, must decide for himself whether the article complained of is calculated to deceive or not”*²¹;

Illi, fit-tieni lok, **(2) m'hemmx bżonn ikun hemm identita` bejn iż-żewġ ismijiet, marki, jew sinjali distintivi; biżżejjed ikun hemm il-possibilita` li l-konsumatur iħawwadhom**: *“A costituire la fraudolente imitazione d'un marchio di fabbrica (dan, fil-fehma ta' din il-Qorti, iġhodd ukoll għal isem u għal marka distintiva) contemplata dalla nostra legge, non e` necessaria la imitazione perfetta d'un marchio legalmente usato da altri, ma basta che tale imitazione sia tale da poter trarre in inganno la generalita` dei compratori; l'attitudine del marchio imitato a trarre in inganno sulla natura dei prodotti e` l'elemento richiesto dalla legge per stabilire la contraffazione, e basta la possibilita` della confusione fra le due marche perche` si abbia usurpazione”*²². Huwa biżżejjed li teżisti l-possibilita` ta' konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti²³;

Illi, fit-tielet lok, **(3) fix-xebh titqies “the idea of the mark”**²⁴: fi kliem ieħor, *“the leading characteristic...a critical comparison of two marks might disclose numerous points of difference, and yet the idea which would remain with any person seeing them apart at different times might be the same”*²⁵. *“A court will concentrate on the aspect of the mark that*

²¹ Fil-kawża *Schweppes Ltd. vs. Gibbens* li ġiet approvata mill-maġġoranza tal-Imħallfin tal-Qorti tal-Appell u mill-House of Lords

²² Qorti tal-Appell ta' Malta, ippreseduta mill-President Sir Joseph Carbone; u l-imħallfin Baruni Chapelle u Dr. Debono, iċċitata iżda mingħajr ma jingħata l-isem tal-kawża fil-sentenza tal-Qorti tal-Kummerċ ippreseduta mill-Imħallief William Harding **07.06.1950** fil-kawża fl-ismijiet *Vassallo vs Caruana et* – (Kollez. Vol: XXXIV.iii.813)

²³ App. Kumm. **20.1.1950** fil-kawża fl-ismijiet *Portanier et vs Abela et* (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)

²⁴ Kerley, *On Trade Marks and Trade Names* (2001) § 8 – 20 paġ. 232

²⁵ Rapport tal-Kumitat ta' Lord Herschell iċċitat mill-imħallief William Harding f'Kollez. Vol. XXXIV.iii.813

is most likely to be memorable - the idea of the mark as is sometimes called"²⁶;

Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attrici jrid jintwera li hemm xebh bejn il-marki u li dan ix-xebh huwa tali li teżisti l-probabilita' ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, magħduda l-probabilita' ta' assoċjazzjoni tal-istess marki, b'dan li għal dak li huwa il-każ odjern, ikun hemm il-probabilita' li l-markju reġistrat mill-kumpannija mħarrka jkun konfondibbli mal-markju wżat u reġistrat minn Eden, u f'dan il-kuntest huwa biżżejjed li l-istess marka '*mill-kumplex tagħha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jħallat merkanzija ta' wieħed mal-merkanzija ta' l-ieħor*'²⁷;

Illi, fir-raba' lok, **(4) ix-xebh irid ikun tali li jgħarraq bi bniedem normali.** "*The whole question in these cases is whether the thing is such that in the ordinary course of things a person with reasonable apprehension and with proper eyesight would be deceived. This has been cited as being an epitome of the principles of law applicable to cases of this kind*".²⁸ It-trattist Bosio jsemmi *mediocre oculatezza*; u ma tantx għandu tort dana l-awtur meta jgħid, a propożitu, illi "*se si puo` pretendere che ogni individuo vada cauto nelle cose tutte della vita, non si puo` far colpa a chi non vive in perpetua diffidenza di se` e degli altri*"²⁹;

Illi, fil-ħames lok, **(5) l-imitazzjoni trid tkun tali li tista' tinganna l-ġeneralita` tal-konsumaturi dwar in-natura tal-prodotti**³⁰. Fil-fatt huwa stabilit illi jekk l-impresjoni ġenerali ta' kull marka hija identika, tista' tirriżulta l-konfużjoni meħtieġa biex tikkostitwixxi l-konkorrenza, minkejja d-differenzi fid-dettalji³¹. Inghad ukoll li "*ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iż-żewġt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bżonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet użati iżda biżżejjed li jkun hemm xebh li jwassal għal żball ('Prof. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et' - 23 ta' Frar 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfużżjoni hija biżżejjed ('Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine' - Vol. XLIX.iii.1099) u f'dan il-kuntest irid isir eżami taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, u l-mistoqsija li trid tiġi indirizzata hija jekk xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant – u għalhekk dak li jiġi kkunsidrat bħala persuna komuni u normali, jew dawk li issejñu bħala 'ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it' ('Thorne & Co. Ltd vs Sandaw' - 1912) jistax jiġi indott sabiex inter alia jaħseb li 'the*

²⁶ W.R. Cornish - *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights* (Sweet & Maxwell, 1999)

²⁷ App Kumm. 30.6.1936 fil-kawża fl-ismijiet *Vella Zarb noe vs Portelli noe et* (Kollez. Vol: XXIX. 288)

²⁸ Pearce, *The Law as to Imitation and Deception in Trade*, (1928) paġna 81

²⁹ Kollez. Vol. XXXIV.iii.813

³⁰ App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet *Portanier et vs Abela et* (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)

³¹ P.A. LSO 16.1.2014 fil-kawża fl-ismijiet *St. George's Bay Hotel Ltd vs Bay Street Hotel Complex Ltd et* (mhix appellata) 5 ta' Lulju, 2016

*plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services' ..*³². Kemm hu hekk, ingħad ukoll li persuna tista' tiġi ikkonsidrata bħala illi tkun imħawda bjn prodott u ieħor jekk kemm-il darba tassumi skorrettament illi hemm rabta ekonomika wiesgħa bejn il-prodott jew marka ta' kummerċjant u l-prodott jew marka ta' kummerċjant konkorrent b'mod li, per eżempju, x-xerrej jemmen illi waħda tkun affiljata jew *licencee* ta' l-oħra³³;

Illi fis-sitt lok, **(6) irid jitqies kif ix-xebh jolqot kemm lill-għajnejn kif ukoll lill-widnejn tal-konsumatur.** *"The resemblance between the two marks must be considered with reference to the ear as well as to the eye"*.³⁴ Flimkien mal-aspett grafiku, iridu jitqiesu wkoll l-aspett fonetiku u l-aspett akustiku³⁵;

Illi fis-seba' lok, **(7) l-isem, marka jew sinjal iridu jkunu distintivi, jew, fin-nuqqas, ikunu assumew tifsira sekondarja.** Tabilhaqq dan huwa l-uniku kriterju li l-liġi titlob espressament fl-artiklu 32 tal-Kap 13. Għalhekk mhux kull isem, marka, jew sinjal użat jingħata l-ħarsien tal-liġi minn ikkupjar tal-kompetituri fis-suq. Ismijiet ġeografici jew ġenerici bħala tali, jew kunjomijiet tal-proprietarji ta' negozju, mhumiex imħarsa – sakemm ma jkunux assumew tifsira sekondarja (***secondary meaning***) jiġifieri li f'moħħ il-pubbliku jkunu assoċjati ma' sid partikolari, u ma' ħadd iktar. Il-piż tal-prova li isem bħal dan ikun sar distintiv jaqa' fuq spallejn min jallega l-konkorenza žleali. F'sentenza tal-Privy Council, f'kawża appellata mill-Qrati Maltin, intqal li *"So far as concerns the question whether the word "Chritien's" had acquired a secondary meaning, their Lordships are unable to discover that any attempt was made to establish this essential fact"*³⁶;

Illi huwa stabilit ukoll li *".. .. the name of a person or words forming part of the common stock of language, may become so far associated with the goods of a particular maker that it is capable of proof that the use of them by themselves without explanation or qualification by another manufacturer would deceive a purchaser into the belief that he was getting the goods of A when he was really getting the goods of B"*³⁷. Dan ir-raġunament wassal lill-Imħallef Prof. E. Ganado biex jirritjeni li l-kelma *"Turkish"* għalkemm kienet kelma ġeografika, u li kienet użata għal tletin sena minn ditta partikolari b'riferenza għal sigaretti li kienet tbiegħ, kienet saret waħda distintiva, għax dawk li jpejpu kienu kollha jassoċjaw il-

³² P.A. RCP 30.3.2011 fil-kawża fl-ismijiet *Av. Philip Manduca noe vs Consolidated Biscuit Co Ltd et* (mhix appellata)

³³ App. Civ. 16.3.2009 fil-kawża fl-ismijiet *Av. Luigi A. Sansone noe vs Av. Joseph P. Bonnici noe*

³⁴ Kerly, *op.cit*, paġ. 243

³⁵ *Taeschner Chemische Fabrik v Istituto Gazzone*, Qorti tal-Kassazzjoni Taljana, 20.06.1935; *Barbieri v Bianchi*, Qorti ta' Vercelli, 22.11.1935

³⁶ Pr. Council. App. 16.10.1930 fil-kawża fl-ismijiet *William Dimech v Goffredo Alessandro Critien*

³⁷ *Camel Hair Betting Case* – per Herschell LJ – iċċitat minn Kerly, *On Trade Marks*, (6th Edition), pag. 588

kelma “*Turkish*” ma’ prodott ta’ dik id-ditta: “*Che non puo` essere messo in dubbio, perche` venne esuberantemente provato dall’attore colle molteplici prove escusse nell’altro giudizio tra le stesse parti a cui si fece riferimento, di essere stata la detta parola “Turkish” usata da piu` di trenta anni nel commercio locale del genere in quistione come denotante uno speciale prodotto della casa attrice, tanto che la generalita` dei consumatori, socialmente di dipo medio, capiscono ed intendono colla parola “Turkish” quel determinato prodotto spacciato dalla detta Casa*”³⁸. Illum faċilment wieħed jista’ jigiħ f’moħħu l-kliem “*Apple*” u “*Windows*” li, minbarra t-tifsira komuni tagħhom ta’ “*tuffieħa*” u “*twieqi*” rispettivament, huma minnufih u faċilment assoċjati f’moħħ tal-biċċa l-kbira tan-nies tad-dinja kollha bħala ismijiet ta’ azjendi ġganti tal-kompjuters u ta’ software marbut magħhom;

Illi ma jistax jonqos li hemm firxa sħiħa ta’ fama li prodott b’isem ġeneriku jista’ jkollu, u din il-fama trid tkun b’saħħitha biżżejjed biex fost il-pubbliku in ġenerali l-isem ikun ukoll faċilment assoċjat mal-prodott ta’ ditta partikolari. Dan huwa llustrat tajjeb ħafna fi kwistjoni dwar l-użu tal-kelma komuni “*COACH*” minn ditta rinomata ta’ prodotti lussużi fl-Istati Uniti tal-Amerka: “*The fame of the registered mark plays a “dominant” role in the DuPont [1367] analysis, as famous marks “enjoy a wide latitude of legal protection.” Recot, Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1327 (Fed.Cir. 2000); see also Palm Bay Imports Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369, 1374 (Fed.Cir. 2005) (“[A] strong mark . . . casts a long shadow which competitors must avoid”). A famous mark is one that has “extensive public recognition and renown.” Bose Corp. v. QSC Audio Prods. Inc., 293 F.3d 1367, 1371 (Fed.Cir.2002). . . . Fame for purposes of likelihood of confusion is a matter of degree that “varies along a spectrum from very strong to very weak.”Palm Bay, 396 F.3d at 1375 (quoting In re Coors Brewing Co., 343 F.3d 1340, 1344 (Fed.Cir.2003)). Relevant factors include sales, advertising, length of use of the mark, market share, brand awareness, licensing activities, and variety of goods bearing the mark. Recot, 214 F.3d at 1326; see also Bose, 293 F.3d at 1371 (“[O]ur cases teach that the fame of a mark may be measured indirectly, among other things, by the volume of sales and advertising expenditures of the goods traveling under the mark, and by the length of time those indicia of commercial awareness have been evident.”). **The party asserting that its mark is famous has the burden to prove it** ³⁹. *Leading Jewelers Guild, Inc. v. LJOW Holdings, LLC, 82 U.S.P.Q.2d 1901, 1904 (T.T.A.B.2007) (“It is the duty of a party asserting that its mark is famous to clearly prove it.”). . . . It is well-established that fame is insufficient,**

³⁸ Kumm. 14.2.1933 fil-kawża fl-ismijiet *Colombos vs Lee* (Kollez. Vol: XXVIII.iii.1057)

³⁹ enfasi miżjuda minn din il-Qorti

standing alone, to establish likelihood of confusion.⁴⁰ *Univ. of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co., Inc.*, 703 F.2d 1372, 1374 (Fed. Cir.1983) ("Likely . . . to cause confusion means more than the likelihood that the public will recall a famous mark on seeing the same mark used by another.") (internal quotations omitted). Although fame cannot overwhelm the other DuPont factors, we are mindful that it "deserves its full measure of weight in assessing likelihood of confusion." *Recot*, 214 F.3d at 1328 (noting that "fame alone cannot overwhelm the other DuPont factors as a matter of law")⁴¹;

Illi l-Qorti sejra tgħaddi biex tqis dawn minn fost il-prinċipji ewlenin fil-qasam tad-dritt u tara kif joqogħdu maċ-ċirkostanzi tal-każ li għandha quddiemha. Jirriżulta li Eden tuża l-isem "**EDEN ARENA**" filwaqt li s-socjeta` mħarrka Sign It tuża l-isem "**ARENA ONE – The Malta Convention Centre**" (aktarx li l-añhar erba' kelmiet jintużaw f'daqs iżgħar mill-ewwel żewġ kelmiet – ara d-dokument esibit f'pa'na 10 tal-proċess. Minbarra dan, l-isem "*Eden Arena*" (ukoll kif registrat mal-Uffiċċju tal-Proprieta' Industrijali) huwa akkumpanjat minn *logo* grafiku⁴² li hu parti integrali tal-isem u prodott offrut minn Eden. Ma jirriżultax mill-provi li l-isem tal-imħarrkin juża *logo* ukoll u, wisq inqas, *logo* li jixbah lil dak użat minn Eden;

Illi biex isañhu l-każ rispettiv tagħhom, iż-żewġ naħat inqadew b'intervent ta' persuni mqabbdin minnhom. Eden talbet u ngħatat "opinjoni esperta" mañlufa mill-Professor Daniel Massa, ex-Dekan tad-Dipartiment tal-Inglijż fl-Universita`ta' Malta, u għalliem fil-Communication Studies fl-istess universita` kif ukoll universitajiet barranin⁴³. Min-naħa l-oħra, Sign It qabbdet ditta ta' konsulenza biex tagħmel '*quantitative research survey*' dwar l-effett tal-kelma "arena" mal-konsumatur Malti⁴⁴;

Illi r-rapport tal-Professor Massa jidher li sar b'mod li huwa ntwera t-Twegiba Mañlufa tal-imħarrkin (kemm hu hekk jirreferi espressament għall-għadd ta' eċċezzjonijiet li tqajmu) u jiddikjara li kien ser iwieġeb uñud minnhom. Jibda biex iwieġeb għall-eċċezzjoni li l-kelma "arena" hija wañda ġenerika, billi jirribatti li kelma bñal din, ikkombinata ma' kliem ieħor, u użata barra mill-kuntest tat-tifsira normali tagħha, tista' tammonta għal kelma distintiva, u jgħid li dan hu hekk "*within most countries within the European Union, and including Malta*". Dan jagħmlu mingħajr ma jiċċita awtoritajiet rilevanti. Bir-rispett kollu lejn l-għaref professor din hija opinjoni legali li ma taqax tañt il-kompetenza esperta

⁴⁰ enfasi miżjuda minn din il-Qorti

⁴¹ *Coach Services Inc. v. Triumph Learning LLC – 21.02.2012*, United States Court of Appeals, Federal Circuit, per imħallef O'Malley, Circuit Judge

⁴² F'pag. 6 tal-proċess

⁴³ Dok "ELG DM", f'pagġ. 57 – 9 tal-proċess

⁴⁴ Dok "GMF", f'pagġ. 113 sa 142 tal-proċess

tiegħu u għalhekk ma tistax titqies bi prova li l-Qorti għandha toqgħod fuqha⁴⁵. Minbarra dan, l-istess relazzjoni tkompli twieġeb l-eċċezzjoni li l-isem *Arena One – The Malta Convention Centre* jiffa' l-enfasi fuq l-ewwel żewġ kelmiet u effettivament huma dawn l-ewwel żewġ kelmiet li qed jintużaw. Biex isaħħaħ din il-fehma, hu jirreferi għal riklam li qal li rah f'gurnal lokali, imma ma hemm kopja tiegħu f'hall jagħti lill-Qorti l-opportunita' li tagħmel evalwazzjoni tal-fehma murija. Ir-rapport ikompli billi jicċita lis-Secretary of State ta' Vermont fis-sens li ż-żieda jew tnaqqis ta' numri u ittri ma jiddifferenzjawx biżżejjed isem minn ieħor. Imbagħad jgħid li fl-Unjoni Ewropeja hemm diversi ismijiet ta' kummerċ bħal *Arena Sports Wear*, *Arena Pesticides*, *Arena Structures* u li, f'każijiet bħal dawn, il-kelma "arena" ma tibqax kelma komuni u ġenerika imma ssir speċifika u distintiva. Dan il-kumment ukoll huwa ta' natura legali u mhux għal kollox preċiż. Meta l-kelma ġenerika tingħaqad ma' kliem ieħor, il-kelma ma ssirx distintiva. Hija l-frażi, anke jekk komposta minn kliem individwalment ġeneriku, li tista' ssir distintiva. Fil-każ preżenti, din il-Qorti tqis li l-isem "*Eden Arena*" jikkonsisti f'kelma li hija distintiva, u li l-enfasi hija fuqha – "*Eden*" li tabilhaqq hija marbuta mal-fama tas-socjeta` attriċi – u l-kelma "*Arena*" li hija kelma ġenerika;

Illi filwaqt li l-użu tal-kelma distintiva "*Eden*" ikkombinata ma' xi numru, bħal "*Eden One*" kienet, x'aktarx, toħloq konfużjoni f'moħħ il-pubbliku Malti, ma jistax jingħad faċilment li l-istess haġa sseħħ fil-każ tal-kelma ġenerika "*Arena*" man-numru "*One*". Biex ikun hekk il-każ, irid jintwera bi provi tajba li l-kelma "*Arena*" assumiet, fis-suq Malti, tifsira sekondarja u ċjoe` prova li saret fil-perċezzjoni tal-pubbliku assoċjata mal-"*Eden Arena*". Din kienet prova li taqa' fuq Eden, fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet ta' bixra legali li saru aktar qabel f'din is-sentenza. Izda fil-fehma meqjusa tal-Qorti, Eden ma ressqitx prova tajba biżżejjed fir-rigward. L-*e-mails* ta' operaturi kummerċjali midħla tagħha ma jistgħux jitqiesu bħala rappreżentattivi tal-fehma tal-pubbliku in ġenerali. Mhux hekk biss, talli r-rapport prodott mill-kumpannija mħarrka Sign It – li ma ġiex impunjat minn Eden, lanqas fit-trattazzjoni li saret mill-avukat tagħha – jagħti prova opposta u jiġfieri li ma hemmx perċezzjoni pubblika sinifikanti li tassocja l-kelma "*Arena*" mal-"*Eden Arena*";

Illi, min-naħa tagħha l-kumpannija mħarrka Sign It Ltd. ikkummissjonat "*A quantitative research survey on Maltese Consumers' perceptions of the term Arena*" minn M. Fsadni & Associates u ppreżentat ir-rapport tagħhom li ġie esibit, izda mhux maħluf, ibbażat fuq kampjun ta' ħames mitt (500) persuna mifruxin ma' Malta u Għawdex u jidher li huwa msejjes fuq kriterji xjentifiċi f'dan il-qasam. Kif ingħad, Eden ma

⁴⁵ Ara art. 563A(1) tal-Kap 12

kkontradixxietx il-kontenut ta' dan ir-rapport. Fis-survey, saru żewġ mistoqsijiet: (i) “*Xi tfisser għalik il-kelma arena?*” u (ii) “*X’jiġi f’moħħok meta nsemmilek il-kelma arena?*”. Fit-tweġibiet għall-ewwel mistoqsija⁴⁶, *inter alia*, 28.2% wiegħbu li tfisser pjazza kbira jew spazju kbir fejn jiltaqgħu in-nies u 26% oħra wiegħbu li tfisser ġlied fiż-żmien Ruman jew fejn jiġġieldu l-iljuni jew jiġġieldu mal-barrin. 1% wiegħbu li tfisser l-isem ta' kumpannija ta' *dry cleaning*, filwaqt li 0.4% biss wiegħbu li tfisser *Eden Ice Arena/Ice rink*. Fit-tweġibiet għat-tieni mistoqsija⁴⁷ *inter alia* 27.2% wiegħbu li jiġihom go moħħom gladjaturi u ġlied mal-annimali; 18.2% wiegħbu li tfisser fetħa kbira jew post fil-miftuħ, u 1% biss wiegħbu *Eden Ice Arena* jew *Eden Arena*;

Illi b'rabta mal-kwestjoni ta' użu ta' kliem ġeneriku, iżda mhux ukoll il-kelma distintiva minn isem ta' ditta, il-Qorti ssemmi każ fil-qasam tas-settur bankarju. F'dak il-każ, kien twaqqaf bank bl-isem “*Investment Bank of Malta Limited*” u saritlu kawża ta' konkorenza żleali min-“*National Bank of Malta Limited*”. It-talba ma ntlaqgħetx għaliex “*Fil-fehma tal-Qorti dina l-possibilita` ta' konfużjoni fil-każ tal-kontendenti ma hemmx. Il-Qorti taqbel mal-konvenuti li t-tlett ikliem “Bank” “of” “Malta” huma kliem ġeneriċi u li d-ditta attriċi tiddistingwiha mill-banek l-oħra ta' Malta bil-prefissjoni tal-kelma “National”... il-kelma “National” tagħti lid-ditta attriċi ċertu prestigju bħala l-Banka Nazzjonali ta' Malta, li d-ditta konvenuta ma tistax toħdilha bl-użu tal-insenja impunjata u li fiha l-kelma “National” ma tiffigurax... kien ikollha raġun id-ditta attriċi kieku d-ditta konvenuta mal-kelma “investment” inkorporat b'xi mod il-kliem kollha li jidhru fl-insenja tad-ditta attriċi... Infatti fil-kawża **Chircop vs Galea** (Kollez. Vol. XXXIX.401⁴⁸)... kien ġie ritenut li kien hemm konkorenza żleali għaliex id-ditta konvenuta kienet bdiet tuża għall-istess ġeneri ta' negozju l-insenja “*The Florentine*” meta d-ditta l-oħra kienet qegħda tuża l-kliem “*The Florentine Art*”. Hekk ukoll riċentement dina l-Qorti fil-kawża fl-ismijiet **Zammit Tabona vs Mangion**⁴⁹ – 1969 – irriteriet li kien hemm konkorenza żleali fil-kliem “*Tigne' House*” adoperat fl-insenja ta' lukanda taħt l-isem “*Tigne' Court Hotel*” għaliex l-aċċent kien fuq il-kelma “*Tigne*” u għalhekk il-possibilita` ta' konfużjoni kienet pależi”⁵⁰;*

Illi t-tmexxija tal-“*Eden Arena*” ssir minn bini permanenti f'San Ġiljan, filwaqt li n-negozju tal-imħarrkin hu marbut ma' struttura temporanja tal-kanvas li operat l-ewwel darba wara l-ftuħ tal-kawża, f'Novembru 2006⁵¹ qrib il-Park Nazzjonali f'Ta' Qali għalkemm dan ma jeskludix li jistgħu

⁴⁶ F'pag. 118 tal-proċess

⁴⁷ F'pag. 119 tal-proċess

⁴⁸ App. Civ. 27.6.1955

⁴⁹ Mhix pubblikata

⁵⁰ Kumm. AGM 1.10.1970 fil-kawża fl-ismijiet *Henry Micallef noe. vs. Albert Cyril Oakley noe.* (mhix pubblikata)

⁵¹ Affidavit tal-imħarrek Caruana f'pag. 86 tal-proċess

joperaw f'inħawi oħrajn. It-tinda nxxrat minn Sign It Limited mingħand is-soċjeta` Ingliża Arena Structures Ltd magħrufa bħala "Wembley Arena"⁵². L-imħarrek Ruben Paul Caruana, Direttur Maniġerjali tal-kumpannija mħarrka Sign It Ltd xehed li nżamm l-isem "Arena" kemm minħabba l-kuntratt kif ukoll minħabba r-reputazzjoni li għandha din id-ditta fl-Ingilterra; u li għalkemm dan l-isem bdiet tużah iktar minn mitejn sena ilu, ma tgawdi l-ebda dritt esklussiv għalih tant li jintuża minn għadd ta' negozji oħra.⁵³ Jistqarr ukoll li "*l-post f'San Ġiljan fejn qegħdha l-Eden Arena huwa magħruf min-nies bħala Eden u l-isem Arena sempliċiment jiddiferenzja bejn l-attivitajiet ta' intrattinament varju offruti mill-istess soċjeta` attriċi*"⁵⁴. Il-Qorti ma taqbilx mal-imħarrkin li b'daqshekk huma qegħdin joperaw f'xi nħawi ġeografikament distinti, jew li qed joperaw f'xi ġeneru ta' negozju differenti – għalkemm lanqas jista' jingħad li huwa identiku. Iżda din iċ-ċirkostanza mhijiex biżżejjed biex issejjes it-talba attriċi dwar il-konkorrenza żleali, billi, mill-konsiderazzjonijiet li saru qabel, ma ntweriex li jeżistu l-elementi biex dik l-ewwel talba tista' tintlaqa';

Illi, għalhekk, ladarba ma jirriżultax, mill-kumpless tal-provi, li f'dan il-każ hemm konkorrenza żleali, il-Qorti tqis li ma hemm l-ebda lok li jintlaqqgħu it-talbiet l-oħrajn li huma konsegwenzjali tal-ewwel talba;

Illi l-Qorti jifdlilha tqis l-**eċċezzjoni ulterjuri** mqajma minn Casapinta, ukoll jekk, minħabba l-fehma li l-Qorti għadha kemm waslet għaliha – jiġifieri li t-talbiet attriċi ma ntwerewx mistħoqqa – l-eżitu għall-imħarrkin kollha huma l-istess. Madankollu, minħabba n-natura tal-eċċezzjoni⁵⁵ u minħabba l-ħsara li Casapinta tgħid li kienet qiegħda ġgarrab minħabba din il-kawża, din il-Qorti sejra tqis l-eċċezzjoni li Casapinta ma humiex il-kontraditturi legittimi tal-azzjoni ta' Eden;

Illi mill-provi ħareġ li Casapinta ma kinux involuti, u la finanzjarjament u bla ebda mod ieħor, ħlief fi trattattivi biex jidħlu fil-konsorzju li twaqqaf biex iħaddem u jmexxi t-tinda/struttura li l-kumpannija mħarrka Sign It ġabet f'Malta, liema trattattivi, iżda, ma tawx frott⁵⁶. Huwa minnu li Casapinta eċċepew li ma kinux il-legittimi kontraditturi fi stadju mwaħħar tal-kawża, aktarx minħabba xi malintiż bejnha u l-avukat tagħhom. Iżda l-eċċezzjoni mhix dilatorja, imma perentorja u għalhekk tista' titqanqal fi kwalunkwe stadju tal-kawża⁵⁷;

⁵² F'paġ 86 tal-proċess

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ F'paġ. 87 tal-proċess

⁵⁵ Art. 730 tal-Kap 12

⁵⁶ Xhieda tal-imħarrek Tonio Casapinta f'paġ. 178 tal-proċess

⁵⁷ Art. 732(1) tal-Kap 12

Illi ma hemm l-ebda kwestjoni li “l-eċċezzjoni ta’ illegittimita` tal-persuna **hija ta’ natura perentorja** u għalhekk tista’ tiġi mogħtija fi kwalunkwe stadju tal-kawża”⁵⁸. Konsegwentement, kif issokta jiġi rilevat, “*essa e` di tale natura di rendere nulli tutti gli atti giudiziari ... puo` essere data in seconda istanza e sara attesa, quantunque la sentenza di prima istanza sia sostanzialmente giusta e da` adito alla ritrattazione*”⁵⁹;

Illi ngħad ukoll li “*Konċettwalment, din l-eċċezzjoni tippresupponi difett ta’ legittimazzjoni proċesswali. Permezz tagħha s-soċjeta` appellata qegħda tissottometti li m’hijjex il-litiskonsorju idoneu di fronte għat-talba attriċi. Il-prova tal-allegata ineżistenza ta’ dan ir-rapport organiku neċessarjament tinkombi fuq is-soċjeta` appellata in kwantu hi din li eċċepietha. Hi kellha taċċerta u tipprova għall-konvinċiment tal-Qorti li ma kellha ebda rabta mal-causa petendi tal-avviż fil-konfront tagħha. Dan hu bil-wisq loġiku għaladarba hi proprju s-soċjeta` appellata li qegħda tikkontendi li hi ma għandha, u qatt ma kellha, ebda kollegament mas-suġġett meritu tal-kawża u, allura wkoll, mar-riżultat li s-soċjeta` appellanti tispetta li tottjeni bil-provdiment ta’ kundanna minnha proposta*”⁶⁰;

Illi mill-provi ħareġ li Casapinta ma kellhom x’jaqsmu xejn mal-kwestjoni tal-għażla tal-isem li bih kellha tissejjaħ l-istruttura migjuba f’Malta minn Sign It u lanqas mal-promozzjoni tagħha jew tal-attivitá li kellha ssir minn go fiha. Fit-trattazzjoni tal-għeluq, l-għaref difensur ta’ Eden stqarr li Casapinta ma kienx għad fadlilhom interess fil-kwestjoni. Il-Qorti tqis li Casapinta qatt ma kellhom interess ġuridiku fir-rigward tax-xiljiet li Eden għamlet f’din il-kawża u dan sa minn żmien qabel infetħet il-kawża. F’dan ir-rigward, il-Qorti ssib li s-sottomissjonijiet li għamel l-għaref difensur ta’ Casapinta huma tajbin u jixirqilhom jintlaqgħu;

Illi fid-dawl ta’ dawn il-konsidrazzjonijiet, il-Qorti sejra tilqa’ l-eċċezzjoni ulterjuri mqajma minn Casapinta u sejra teħlishom mill-ħarsien tal-ġudizzju;

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi l-kawża billi:

Tilqa’ l-eċċezzjoni ulterjuri mqajma mill-imħarrkin Tonio Casapinta u minn Casapinta Design Group Limited u tqis li ma humiex il-kontraditturi legittimi tal-azzjoni attriċi u qiegħda teħlishom mill-ħarsien tal-ġudizzju;

⁵⁸ App. Kumm. 3.2.1950 fil-kawża fl-ismijiet *Dacoutros vs Petrocochino noe* (Kollez. Vol: XXXIV.i.321)

⁵⁹ App. Inf. PS 12.11.2003 fil-kawża fl-ismijiet *Mary Grace Farrugia vs Stephen Farrugia et*

⁶⁰ App. Inf. PS 1.3.2006 fil-kawża fl-ismijiet *Atlas Insurance Limited v Air Cargo Logistics Limited*

Tiċhad l-ewwel talba attriċi billi ma ntweriex li l-imħarrkin Sign It Limited u Paul Reuben Caruana tassew wettqu konkorenza żleali għall-finijiet tal-artikolu 32 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta bl-użu tal-kliem "*Arena One*" fir-rigward tal-istruttura li ngabet f'Malta għall-użu ta' attivitajiet pubbliċi minnhom maħsuba;

Tiċhad it-talbiet attriċi l-oħrajn, billi dawn huma sussegwenti u marbuta mal-ewwel talba;

Tilqa' l-eċċezzjonijiet fil-mertu tal-imħarrkin Sign It Limited u Paul Reuben Caruana billi mistħoqqa fil-fatt u fid-dritt; u

Tordna li l-kumpannija attriċi tħallas l-**ispejjeż kollha** tal-kawża.

Moqrija

**Onor. Joseph R. Micallef LL.D.,
Imħallef**

5 ta' Lulju, 2016

**Carmen Scicluna
Deputat Registratur**

5 ta' Lulju, 2016