PRIM'AWLA QORTI CIVILI
ONOR IMHALLEF ANNA FELICE

Illum 10 ta' Ottubru, 2016

Citazzjoni Nru: 918/2006 AF

Grace Borg

vs

Mermaid Media Entertainment Limited (C-38665)

Il-Qorti:

Rat ir-rikors ġuramentat ta' Grace Borg li permezz tiegħu wara li ġie premess illi:

Ir-rikorrenti hija proprjetarja ta' trademark flimkien ma' logo li jakkumpanja l-istess trademark, ossia il-marka numru 44498 li ggib l-isem "National Television Awards", gja debitament registrata mir-rikorrenti skond id-dokument datat l-24 ta' Mejju, 2006, hawn anness u immarkat bhala "Dok. A", u intitolat "notification of Registration", mahrug mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali.

Ai termini tad-dokument hawn fuq imsemmi, ir-registrazzjoni tat-trademark "National Television Awards" sar effettiv minn

nhar is-7 ta' Novembru, 2005, b'dan illi ghalhekk l-istanti ghandha d-dritt esklussiv li tuza din il-marka kummercjalment u relattivament ghall-oggett deskritt esklussiv li tuza din il-marka kummercjalment u relattivament ghall-oggett deskritt fl-anness dokument u dan kif jistabilixxi l-istess dokument bis-segwenti kliem: *"Registration gives right to the exclusive use of the words 'National', 'Television' and 'Awards'; only when these are used together, and in the sequence as shown in the mark*."

Ukoll ai termini tal-istess dokuemnt hawn anness, it-trademark "National Television Awards" gie registrat ghall-uzu mir-rikorrenti f'kuntest ta' 'cultural event, entertainment'.

Skond kif kien qed jigi reklamat ghal dawn l-ahhar xhur fuq il-mezzi kollha tax-xandir, inkluz permezz tal-internet, is-socjetà intimata ghamlet promozzjoni tramite l-uzu tal-isem "Malta Television Awards" ta' avveniment ta' intratteniment u/jew avveniment kulturali, liema avveniment sehh nhar is-16 ta' Settembru 2006 gewwa l-Mediterranean Conference Centre, il-Belt Valletta (vide "Dok. B" – "Dok. G").

L-isem "Malta Televison Awards" hekk kif uzat mis-socjetà intimata mhux biss huwa simili hafna u kwazi identiku ghall-isem uzat u debitament registrat mir-rikorrenti, izda l-uzu tal-isem "Malta Television Awards" gie wzat u qed jintuza ghal <u>skop identiku</u> ghal dak li ghalih gie registrat it-trademark tar-rikorrenti u senjatament sabiex jintuza in relazzjoni ma' avvenimenti kulturali u ta' intratteniment.

Tenut kont ic-cokon tas-suq tal-intratteniment u spettaklu gewwa Malta, l-uzu da parti tas-socjetà intimata tal-isem "Malta Television Awards", qed johloq konfuzjoni u tahwid fl-imhuh, partikolarment ta dawk illi jsegqu ix-xena tal-intratteniment Maltija, u dan peress illi persuna ta' intelligenza ordinarja ma taghmilx distinzjoni bejn avveniment kulturali u/jew ta' intratteniment organizzat taht l-isem "National Television Awards" u iehor organizzat taht l-isem "Malta Television Awards", b'dan illi, l-agir tas-socjetà intimata b'hekk jikkostitwixxi att ta' konkorrenza zleali u illecita fil-konfront tar-rikorrenti kif previst fl-artiklu 32 et seq tal-Kodici tal-Kummerc.

Mhux biss hekk, izda f'kaz illi s-socjetà intimata tibqa' tithalla taghmel uzu mill-isem "Malta Television Awards", mhux ser ikun possibbli ghar-rikorrenti illi qatt taghmel uzu mit-trademark proprjetà esklussiva taghha, "National Television Awards", ghall-organizzazzjoni ta' avvenimenti kulturali u ta' intratteniment gewwa Malta.

Dan l-agir da parti tas-socjetà intimata jammonta wkoll ghal vjolazzjoni tad-drittijiet tar-rikorrenti bhala sid registrat ta' trademark ai termini tal-Att tal-2000 dwar it-Trademarks kif jista' jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni ta' dan ir-rikors.

Is-socjetà intimata ghalkemm mitluba tieqaf mill-agir illegali u abbuziv taghha baqghet inadempjenti.

Intalbet din il-Qorti sabiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-uzu tal-isem "Malta Television Awards" mis-socjetà intimata jikkostitwixxi ghar-ragunijiet premessi, konkorrenza sleali u illecita a tenur tal-artikolu 32 et seq tal-Kodici tal-Kummerc u/jew kontravvenzjoni tad-drittijiet tar-rikorrenti bhala sid registrat tat-trademark numru 44498 li ggib l-isem "National Television Awards" hawn fuq imsemmi u dan a tenur tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta.

2. Tinibixxi lis-socjetà intimata milli bi kwalunke mod jew mezzi taghmel iktar uzu mill-istess isem "Malta Television Awards", fir-reklamar u promozzjoni ta' avvenimenti kulturali u/jew ta' intratteniment.

3. Tordna kull rimedju iehor li jista' skond ic-cirkostanzi inehhi l-effetti tal-att li bih saret konkorrenza sleali.

4. Tikkundanna lis-socjetà intimata thallas penali li ma teccedix hames mitt lira Maltin (Lm500) li tigi stabbilita minn dina l-Onorabbli Qorti gha-ttenur tal-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc.

Bl-ispejjez kontra s-socjetà intimata li hija minn issa ingunta in subizzjoni.

Rat id-dokumenti annessi.

Rat ir-risposta ġuramentata tas-soċjetà konvenuta li permezz tagħha eċċepiet illi:

Hija giet notifikata bir-rikors li ghalih qed issir din ir-risposta fil-19 ta' Ottubru 2006.

It-talbiet tas-socjetà rikorrenti huma infondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu rigettati bl-ispejjes.

Ir-rikorrenti ghandha registrat f'isimha it-trade mark b'dawn il-kondizzjonijiet u cioè "Registration gives right to the exclusive use of the words "National", "Television" and "Awards" *only when these are used together, and in the sequence as shown in the mark."* – ara f'dan ir-rigward it-tieni premessa tar-rikors promotur u id-dokument "A" esibit mar-rikors promotur.

Wiehed mill-ghanijiet tas-socjetà esponenti huwa l-ghoti ta' awards annwali ghall-programmi tat-televizjoni – fuq liema attività hadd ma jista' jkollu esklussività.

Ir-rikorrenti, kuntrarjament ghas-socjetà esponenti, ghadha sa issa ma zammet ebda event ta' premjazzjoni ta' television awards li gie organizzat minnha u ghandha biss semplicement ir-registrazzjoni tal-imsemmija trade mark, kif fuq spjegat.

Is-socjetà esponenti sejjer ikollha ir-registrazzjoni ta' trade mark fil-kliem uzat minnha u din iggib in-numru 45183 debitament approvat mill-Ufficcju tal-Proprieta Industrijali fl-10 ta' Ottubru 2006 (Dok. VJB1 hawn anness) u infatti gia zammet event fis-16 ta' Settembru 2006 u ghalhekk biz-zamma tas-socjetà esponenti milli torganizza eventi ohra jigu kawzati inutilment u illegalment danni qawwija lis-socjetà intimata.

Bir-rispett kollu, mhux minnu illi iz-zewg ismijiet jistghu jithalltu daqstant li jivvjolaw dak previst fl-artiklu 32 tal-Kodici tal-Kummerc u dan billi kemm il-logo taz-zewg socjetajiet kontendenti huwa differenti (kopja tal-istess logo tas-socjetà esponenti qed jigi hawn anness ghall-ahjar istruzzjoni ta' dawn il-proceduri u markat VJB2) kif ukoll minhabba li l-istess

rikorrenti qatt ma zammet ebda event li hija seta' kellha f'rasha li izzomm, partikolarment ebda premjazzjoni ta' television awards. Sallum kull ma ghandha ir-rikorrenti huwa BISS ir-registrazzjoni tal-imsemmi trade mark u logo, kif definit hawn fuq. Huwa sottomess bl-akbar rispett illi kwalunkwe persuna ta' intelligenza medja kapaci taghmel distinzjoni bejn il-kelma "National" u il-kelma "Malta" uzati qabel il-kliem "Television Awards". Jinghad ukoll illi qabel il-kelma "Malta" is-socjeta esponenti ghandha il-kelma "The".

Jigi rilevat illi it-trade mark li ghandha ir-rikorrenti jirriferixxi biss ghall-logo taghha u akkompanjata bil-kliem kif fuq indikati u cioè fis-sekwenza li huma u meta dawn huma uzati kollha flimkien. L-esponenti ma qed taghmel ebda uzu la tal-logo tar-rikorrenti u lanqas ma qed tuza il-kliem registrat mir-rikorrenti. L-esponenti ghandha il-logo taghha, li ma johloq assolutament ebda konfuzjoni mal-logo u il-kliem uzati mir-rikorrenti u qed taghmel uzu minn isimha, kif debitament accettat.

Huwa risaput illi sabiex jista' jinholoq konfuzjoni bejn iz-zewg ismijiet tas-socjetajiet kontendenti u l-eventi minnhom organizzati li jista' potenzjalment jaghti lok ghat-talba tar-rikorrenti abbazi tal-imsemmi artiklu 32 tal-Kodici tal-Kummerc irid ikun hemm, almenu il-possibilità li jinhalaq tali konfuzjoni. Bil-fatt biss li is-socjetà rikorrenti ghandha il-kelma "National" u is-socjetà esponenti ghandha il-kelma "The Malta" qabel il-kliem "Television Awards" u bil-fatt li is-socjeta rikorrenti qatt ma zammet ebda event u lanqas ma jidher, sa issa, li sejra izzomm xi event fil-futur qarib ta' premjazzjoni ta' television awards, ma jista jinghad li jista' jinholaq il-konfuzjoni allegata mis-socjetà rikorrenti. Sabiex jista' jinhalaq tali konfuzjoni irid jkun hemm similarità qawwija fl-isem. X'konfuzjoni jista' jinholoq minn event mizmum minn socjetà ma' socjetà ohra li qatt ma zammet ebda event kummercjali?.

Ghal dawn il-motivi it-talbiet tar-rikorrenti ma ghandhomx jigi milqugha u ghandhom jigu respinti bl-ispejjes kontra is-socjetà rikorrenti.

Rat id-dokumenti annessi.

Semgħet ix-xhieda prodotti.

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet tal-partijiet.

Rat li l-kawża tħalliet għas-sentenza.

Rat l-atti kollha tal-kawża.

Ikkunsidrat illi din hija azzjoni dwar konkorrenza sleali ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ u kontravvenzjoni ta' trademark reġistrata ai termini tal-artikolu 10 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta).

L-artikolu rilevanti tal-Kap 416 huwa l-artikolu 10(2) li jgħid hekk:

> "*(2) Persuna tikkontravvjeni trademark reġistrata meta fil-kors tal-kummerċ tuża sinjal li minħabba –*
>
> *(a) li s-sinjal ikun identiku mat-trademark u jkun użat għar-rigward ta' oġġetti jew servizzi simili għal dawk li dwarhom it-trademark tkun reġistrata, u*
>
> *(b) is-sinjal ikun simili għat-trademark u jintuża għar-rigward ta' oġġetti jew servizzi identiċi ma', jew simili għal dawk li dwarhom it-trademark tkun reġistrata,*
>
> *jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trademark:*
>
> *Iżda assoċjazzjoni waħidha mingħajr il-probabbiltà ta' konfużjoni ma għandhiex titqies bħala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni."*

L-attriċi qiegħda titlob lill-Qorti ssib illi l-użu tal-isem 'Malta Television Awards' mis-soċjetà konvenuta jikkostitwixxi konkorrenza sleali skont l-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ u kontravvenzjoni tad-drittijiet tal-attriċi bħala s-sid tat-trademark reġistrat 'National Television Awards' skont il-Kap. 416. Għaldaqstant hija qiegħda titlob illi l-konvenuta tiġi

inibita milli tagħmel użu mill-isem 'Malta Television Awards' fir-reklamar u promozzjoni ta' avvenimenti kulturali u/jew ta' intratteniment. Talbet ukoll penali ai termini tal-artikolu 37 tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Is-soċjetà konvenuta laqgħet għat-talbiet attriċi billi eċċepiet illi l-attriċi għandha dritt fuq il-kliem 'National', 'Television' u 'Awards' biss meta dawn huma użati flimkien kif ukoll illi fuq l-attività ta' għotja ta' awards ħadd ma jista' jkollu esklussività. Hija teċċepixxi wkoll illi l-attriċi ma żammet ebda avveniment ta' premjazzjoni ta' *awards* ta' programmi televiżivi u li l-konvenuta għandha reġistrata f'isimha t-trademark tal-kliem użati minnha. Finalment hija eċċepiet illi mhijiex tinħoloq ebda konfużjoni bejn it-trademarks rispettivi tal-partijiet.

Mill-provi prodotti jirriżulta li l-fatti tal-kawża huma dawn. L-attriċi għandha reġistrat f'isimha skont il-provedimenti tal-Att dwar it-Trademarks it-trademark bl-isem ta' 'National Television Awards' bil-logo distintiv tagħha iżda sa meta ġiet imressqa din il-kawża kienet għadha qatt ma użat dan l-isem fis-suq peress illi kienet għadha qatt ma organiżżat avveniment ta' awards ta' programmi televiżivi. Lanqas ma jirriżulta li din it-trade mark intużat għal xi avveniment fil-mori tal-kawża. Din ir-reġistrazzjoni hija effettiva mis-7 ta' Novembru 2005. Is-soċjeta konvenuta rreġistrat it-trademark u logo distnitiv tagħha bl-isem ta' 'The Malta Television Awards' b'effett mill-25 ta' Mejju 2006. Jirriżulta li s-soċjetà konvenuta filfatt organizzat l-ewwel avveniment b'dan l-isem f'Settembru tal-2006 u kompliet torġanizzah kull sena għal madwar ħames snin iżda llum il-ġurnata m'għadhiex torġanizzah għall-raġunijiet li m'għandhomx x'jaqsmu ma' din il-kawża. Kif diġà ngħad l-attriċi tgħid illi l-isem 'The Malta Television Awards' użat mill-konvenuta jammonta għal konkorrenza sleali u kontravvenzjoni ta' trademark reġistrata.

Il-Qorti kkunsidrat illi jirriżulta bħala statt ta' fatt illi ż-żewġ attivitajiet illi għalihom ġew reġistrati t-trademarks rispettivi tal-partijiet huma tal-istess ġeneru u ċioè l-orġanizzazzjoni ta' avvenimenti ta' premjazzjoni ta' awards ta' programmi televiżivi u filfatt it-tnejn huma reġistrati fir-rigward ta' '*cultural and entertainment activities*' kif jirriżulta minn notifika ta'

reġistrazzjoni rispettivi tal-partijiet maħruġa mill-Uffiċċju tal-Proprjeta Industrijali.

Dwar dan, il-Qorti tagħmel riferenza għall-Artikolu 11 tal-Kap. 416 li jgħid hekk:

> *"(1) Ma ssirx kontravvenzjoni ta' trademark reġistrata bl-użu ta' trademark reġistrata oħra għar-rigward ta' oġġetti jew servizzi li dwarhom it-trademark l-oħra tkun reġistrata."*

Din il-Qorti diversament presjeduta fis-sentenza tagħha fl-ismijiet Martin Spiteri vs Emanuel Cachia, deċiża fl-10 ta' Ġunju 2004 fejn ukoll irriżulta li ż-żewġ partijiet irreġistraw il-marka rispettiva tagħhom taħt l-istess settur - l-attur fil-konfront ta' '*Vehicle maintenance, vehicle repairs, vehicle roadworthines testers*' u l-konvenut fil-konfront ta' '*Car repairs, mechanical and electronic repairs for cars',* qalet hekk:

> *"Id-decizjoni li ha l-Kontrollur fil-kuntest tal-kelma "Leli Car Clinic", hija soggetta ghall-attakk minn min ghandu interess, inkluz l-attur, però, ghal fini ta' dawn il-proceduri, dik ir-registrazzjoni ghandha wkoll titqies valida, u sakemm jibqghu z-zewg marki registrati, ghandu japplika l-artikolu 11(1) tal-Kap. 416, li jiddisponi illi:*
>
> *"Ma ssirx kontravvenzjoni ta' trademark registrata bl-uzu ta' trademark registrata ohra ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li dwarhom it-trademark l-ohra tkun registrata".*
>
> *Kwindi l-uzu li l-konvenut jaghmel tal-marka "Leli Car Clinic" ma jistax jitqies li jivvjola d-dritt ta' uzu rizervat favur l-attur tal-kliem "Car Clinic", hlief jekk il-konvenut juza l-marka registrata favur tieghu fil-kuntest ta' "vehicle roadworthiness testers", ghax il-marka registrata favur il-konvenut ma tirreferix ghal dan is-servizz, kif, mill-banda l-ohra, tirreferi l-marka registrata mill-attur. F'dan il-kaz, ma jirrizultax li l-konvenut qed juza l-marka tieghu biex jippromwovi testijiet tal-vetturi ghal fini ta' roadworthiness, u l-uzu li qed jaghmel minnha huwa konformi mas-servizzi li dwaru l-marka tinsab registrata.*

Kwindi, in kwantu l-kawza hi bazata fuq ksur tad-drittijiet tal-attur derivanti mir-registrazzjoni tat-trademark "Car Clinic", din ma tistax aktar tintlaqa peress li kif inghad, il-konvenut ghad ghandu sallum irregistrat fuq ismu l-marka "Leli Car Clinic."'"

Il-Qorti taqbel perfettament mal-insenjament ta' dik il-Qorti in kwantu li tenut kont tal-fatt illi jirriżulta li l-marka tal-konvenuta hija reġistrata mal-Uffiċċju tal-Proprjeta Industrijali, l-attriċi ma setgħet qatt tipproponi azzjoni skont l-artikolu 10 tal-Kap. 416 billi titlob lill-Qorti ssib illi kien hemm kontravvenzjoni ta' trademark reġistrata għaliex f'każ ta' żewġ trademarks reġistrati fir-rigward tal-istess oġġett jew servizz japplika l-artikolu 11 li jgħid illi f'dan il-każ ma sseħħ ebda kontravvenzjoni. L-attriċi setgħet tattakka r-reġistrazzjoni tat-trademark tal-konvenuta skont l-artikolu 43 tal-Kap. 416 billi tressaq kawża *ad hoc* għal dan il-għan iżda mhux billi titlob lill-Qorti ssib kontravvenzjoni tad-drittijiet tagħha skont l-artikolu 10 tal-Att. L-azzjoni li kellha tressaq l-attriċi f'dan il-każ kienet ta' invalidità taħt l-artikolu 43(2) fir-rigward ta' drittijiet ta' proprjetarju preċedenti iżda bl-ebda mod ma jista' jingħad illi din hija azzjoni taħt dan l-artikolu għaliex l-attriċi mhijiex titlob dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trademark tal-konvenuta. Tant huwa hekk illi lanqas ma ġie notifikat bil-proċeduri il-Kontrollatur tal-Proprjeta Industrijali kif irid l-artikolu 63 tal-Att. Għaldaqstant, it-talba attriċi sabiex il-Qorti ssib li kien hemm kontravvenzjoni tad-drittijiet tagħha ser tiġi miċħuda.

Imbaghad l-Artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ jgħid hekk:

"*Il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jġibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn ħaddieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħaddieħor ma jkunux irreġistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil ħaddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta*."

L-azzjoni taħt l-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza sleali ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ u dan billi l-ewwel azzjoni hija intiża sabiex tipproteġi r-reġistrazzjoni ta' trademark, mentri t-tieni azzjoni hija intiża biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummerċjanti fil-ġestjoni tan-negozju tagħhom (Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta et, deċiża minn din il-Qorti diversament presjeduta fil-5 ta' Lulju 2016).

Rilevanti għall-kawża tal-lum hija s-sentenza tal-Qorti tal-Appell (Sede Kummerċjali) fl-ismijiet Avukat Dottor Pio M. Valletta noe vs Benjamin sive Benny Muscat pro et noe, deċiża fis-6 ta' Marzu 1995 fejn ingħad hekk:

> *"Ġie stabbilit minn din l-istess Qorti li biex teżisti dik it-tieni tip ta' azzjoni u ċjoe dik ibbażata fuq l-artikoli tal-Kodiċi tal-Kummerċ, biex għalhekk ikun hemm konkorrenza żleali, irid fl-ewwel lok ikun hemm konkorrenza. Din teżisti biss fejn żewġ negozjanti qegħdin jikkompetu fl-istess sfera ta' attività, fl-istess kuntest ta' żmien u spazju u għalhekk, fl-istess suq. Meta s-soċjeta estera fil-fatt m'hijiex qed tikkonkorri l-ebda attività fis-suq lokali, hija ma tistax tilmenta fuq konkorrenza żleali. Tista' tirreġistra l-marki distintivi tagħha taħt il-protezzjoni tal-Proprjeta Industrijali, u f'dak il-każ tkun tista' tipprojbixxi l-użu ta' l-istess proprjeta però abbażi li għandha r-reġistrazzjoni u mhux abbażi tal-konkorrenza. Dan huwa l-unika każ fejn soċjeta estera tista' tipproteġi marki distintivi tagħha mingħajr ma fil-fatt tidħol fis-suq biex tikkonkorri u tikkompeti."*

Għaldaqstant jirriżulta li t-talbiet tal-attriċi lanqas ma jistgħu jirnexxu taħt l-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ in kwantu li kif tispjega l-attriċi stess, it-trademark tagħha qatt ma ntużat fis-suq peress illi qatt ma ġie organiżżat xi avveniment taħt l-isem reġistrat tagħha u għalhekk ċertament ma jistax jinstab illi kien hemm konkorrenza sleali meta lanqas biss jirriżulta li kien hemm konkorrenza.

In vista tal-fatt illi ma jirriżultax illi kien hemm xi konkorrenza sleali jew kontravvenzjoni tad-drittijiet attriċi kif ġie spjegat, il-bqija tat-talbiet attriċi ser jiġu respinti wkoll.

Għar-raġunijiet premessi, l-Qorti taqta' u tiddeċiedi billi tiċħad it-talbiet attriċi bl-ispejjeż kontra tagħha.

IMHALLEF

DEP/REG