QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

S.T.O. PRIM IMĦALLEF SILVIO CAMILLERI
ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMĦALLEF NOEL CUSCHIERI

Seduta ta' nhar il-Ġimgħa 25 ta' Novembru 2016

Numru 19
Rikors maħluf numru 676/2011 MCH

Mark A. Attard Trading Company Limited (C28446)

v.

Shoemarket Retail Stores Limited (C35727)

1. Dan huwa appell tas-soċjetà konvenuta minn sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fit-28 ta' Mejju 2011 dwar *trademark*.

2. Is-soċjetà attriċi tgħid illi għandha *trademark* tal-isem *ShoeMark* li ilha tinqeda bih sa mill-2003 fin-negozju tagħha ta' bejgħ ta' żraben. Is-soċjetà konvenuta, li għandha negozju ta' ġeneru li jixbah lil dak tal-attriċi, qiegħda tinqeda bl-isem *ShoeMarket* fin-negozju tagħha u b'hekk, fil-fehma tal-attriċi, qiegħda tagħmel konkorrenza illeċita u toħloq konfużjoni fis-suq billi tagħti x'tifhem li hemm xi rabta bejn in-

negozju tal-attriċi u dak tal-konvenuta. L-attriċi għalhekk fetħet il-kawża tallum u qiegħda titlob illi l-qorti:

> »1. tiddikjara lis-soċjetà *Shoemarket Retail Stores Ltd* responsabbli għal kontravvenzjoni ta' *trademark* reġistrata, u dan skond l-artikolu numru għaxra tal-Att Dwar it-*Trademarks*, Kapitolu 416 tal-Liġijiet ta' Malta;
>
> »2. *ai termini* tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta, tiddikjara lis-soċjetà *Shoemarket Retail Stores Ltd* responsabbli ta' konkorrenza slejali fil-konfront tas-soċjetà [attriċi], bl-użu tal-kelma '*ShoeMarket*';
>
> »3. tikkundanna lis-soċjetà *Shoemarket Retail Stores Ltd* sabiex minnufih tieqaf milli taghmel użu mill-kelma '*ShoeMarket'* għan-negozju taghha.«

3. Il-konvenuta ma weġbitx għat-talbiet tal-attriċi u l-ewwel qorti bis-sentenza li minnha sar dan l-appell, laqgħet dawk it-talbiet għal raġunijiet li fissrithom hekk:

> »… … … din hi kawża dwar vjolazzjoni ta' drittijiet intellettwali senjatament id-dispost tal-artikolu 10 tal-Kapitolu 416 tal-Liġijiet ta' Malta u artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta.
>
> »L-artikolu 10 tal-Kap. 416 igħid hekk:
>
> > »"**10.** (2) Persuna tikkontravvjeni *trademark* reġistrata meta fil-kors tal-kummerċ tuża sinjal li minħabba -
> >
> > »"… … …
> >
> > > »"(*b*) li s-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, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbiltà ta' assoċjazzjoni mat-*trademark.*
> >
> > »"(4) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu persuna tuża sinjal jekk, b'mod partikolari, hija -
> >
> > > »"(*a*) twaħħalha mal-oġġetti jew mal-ippakkettjar tagħhom;
> > >
> > > »(*b*) toffri jew tesponi oġġetti għal bejgħ, toħroġhom fis-suq jew taħżinhom għal dawk l-għanijiet taħt is-sinjal, jew toffri jew tforni servizzi taħt is-sinjal;
> > >
> > > »"(*ċ*) timporta jew tesporta oġġetti taħt is-sinjali;"
>
> »L-artikolu 32 tal-Kap. 13 igħid hekk:
>
> > "**32**. 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."

»… … …

»Il-provi li jirriżultaw huma s-segwenti.

»Is-soċjetà rikorrenti rregistrat l-isem *ShoeMark* mad-Direttorat għar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali ġewwa d-Diviżjoni għall-Kummerċ b'effett mit-18 ta' Marzu 2003. Mario Attard, proprjetarju tan-negozju *ShoeMark*, jixhed li dan l-isem ilu jintuża mit-12 ta' Mejju 2003, liema negozju jinvolvi primarjament il-bejgħ taż-żraben. Xi sentejn wara ċertu Mark Micallef avviċinah billi xtaq jixtri żraben minn għandu għax kien ser jiftaħ ħanut taż-żraben u Attard beda jis-suplixxih. Micallef semma l-ħanut '*Shoemarket'* u għalkemm għal xi żmien Attard baqa' jissuplixxi lil Micallef kien talbu wkoll ibiddel l-isem tal-ħanut billi kien simili wisq għal tiegħu. Attard issuspetta li Micallef kien qed jipprova jitkixxef minn fejn Attard kien qed jimporta ż-żraben u għalhekk waqaf jissuplixxih. 'Il quddiem Attard sar jaf li Micallef kien skopra min hu s-*supplier* ta' Attard u ordna *container* xogħol. Però dan is-*supplier* waqaf jissuplixxi lil Micallef wara li Attard spjegalu x'kien qed jiġri u peress li marka partikolari ta' żraben kien iġibha Attard biss.

»Attard iżid li Micallef kien qed jirriklama l-ħanut u ż-żraben b'mod simili għar-riklamar ta' Attard tant li n-nies kienu jitfixklu ħanut ma' ieħor billi l-istess klijenti ġieli ġew fil-ħanut tas-soċjetà attriċi b'riklam tas-soċjetà konvenuta u *vice versa*. L-istess kien jiġri anki bil-korris-pondenza postali. Attard iżid li dan l-aħħar Micallef mhux qed jagħmel riklami u jissuspetta li Micallef qed jinqeda bir-riklami ta' Attard billi n-nies mhux tiddistingwi bejn iż-żewġ markji.

»Xehdu diversi impjegati tas-soċjetà attriċi … … … li kollha ikkonfermaw li n-nies li jiġu fil-ħanut ġieli jirreferu għalihom bħala *Shoemarket* mhux *ShoeMark*, u anki kien hemm okkażjonijiet fejn klijenti ħalltu l-offerti tagħhom ma' dawk ta' *Shoemarket*, u anki l-*outlets* bħala appartenenti lill-istess ditta.

»Bħala punti ta' dritt li huma rilevanti rigward din il-vertenza din il-qorti tidentifika s-segwenti ġurisprudenza rigward din il-materja.

»Fil-każ tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropeja *<u>02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited</u>* (C-533/06) il-qorti qalet hekk:

> »"The Court of Justice points out that a proprietor of a mark may prevent the use of a sign which is similar to his mark if four conditions are satisfied: that use must be in the course of trade; it must be without the consent of the proprietor of the mark; it must be in respect of goods or services which are identical with, or similar to, those for which the mark is registered; and it must affect or be liable to affect the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, by reason of a likelihood of confusion on the part of the public.

»Illi l-Qorti tal-Appell (Ċiv. Sup.) fil-kawza <u>Dr Pio Valletta *noe v.* Joseph Busuttil *et noe*</u> deċiża fil-19/11/2001 rigwardanti żewġ marki simili l-qorti semmiet is-segwenti punt:

> "The answer to the question whether the sound of one word resembles too nearly the sound of another ... must nearly always depend on the first impression for obviously a person who is familiar with both words will neither be deceived nor confused ... Likelihood of deception is not disproved by showing that a careful person knowing both the plaintiff's and defendant's goods or business would not be confused. The impression that a trademark or device will make will also depend on whether the mark or device is descriptive, whether if is local or geographical in name and whether it contains elements which are common to the trade.[1]

»… … …

»Illi l-azzjoni naxxenti taħt il-Kap. 416 (*ex* artikoli artt. 80-81 tal-Kap. 29) hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza sleali *a termini* tal-artikolu 32 (sa 37) tal-Kap. 13 u dana 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.

»Dan jirrizulta ċar mill-istess artikolu 32 tal-Kap. 12:

> »"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."

»… … …

»Jirriżulta mill-provi mressqa mis-soċjetà rikorrenti illi hija rreġistrat l-isem *ShoeMark* mad-Direttorat għar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali ġewwa d-Diviżjoni għall-Kummerċ u dan b'effett mit-18 ta' Marzu 2003 … … …

»Min-naħa l-oħra mill-atti proċesswali ma jirriżultax li s-soċjetà intimata għandha xi *trademark* reġistrat fuq l-isem *Shoemarket* mal-istess direttorat.

»Illi s-soċjetà' rikorrenti mexxiet b'dina l-kawża billi qed tippretendi li bl-użu li qed tagħmel is-soċjetà intimata bl-isem *Shoemarket* qed tikser il-markju reġistrat minnha, kif ukoll qed toħloq konkorrenza sleali.

»Minn ħarsa anke ta' malajr wieħed mill-ewwel jinduna bis-somiljanza qawwija bejn iż-żewġ kelmiet jew markji *ShoeMark* u *Shoemarket* u wieħed jintebah li l-unika differenza bejn iż-żewġ kelmiet jew markji hija biss biż-żieda taż-żewġ ittri '*et'*. *Inoltre* anke fonetikament iż-żewġ markji jixtiebhu u kważi jinstemgħu l-istess, Għalhekk huwa ovvju li hemm probabilità kbira li xerrej ordinarju faċilment jista' jitfixkel u jaħseb li dawn huma l-istess markju għal negozju wieħed.

»Punt ieħor importanti ta' somiljanza huwa li ż-żewġ markji jirrigwardaw l-istess ġeneru ta' oġġetti ċjoè żraben. Apparti dana, hu importanti li wieħed jinnota li Mark Micallef bħala sid tas-soċjetà intimata *Shoemarket* qabel kien jiġi fornit minn Marco Attard sid is-*ShoeMark* bl-istess żraben li hu kien jinnegozja bihom. Għalhekk kien

[1] »*Passing Off, by David Young, Third Edition, Longmann's Commercial Series 1994.*«

hemm somiljanza mhux biss fil-ġeneru tal-merkanzija iżda wkoll fit-tip ta' żraben li s-soċjetà intimata qed tbigħ miż-żewġt iħwienet. Jirriżulta mill-provi attriċi li Micallef kien skopra minn kien il-fornitur ta' Attard u saħansitra ordna *container* xogħol mingħand dan il-fornitur bi preġudizzju għal Attard. Wara li sar jaf b'dan, Attard informa lill-fornitur biex ma jibqax iforni lil Micallef.

»Barra minn hekk hemm fatturi oħra li jkomplu jsaħħu l-fehma ta' dina l-qorti li hemm konkorrenza sleali da parti ta' Micallef, billi Attard jixhed li s-soċjetà konvenuta kienet qed tagħmel reklamar u offerti li kienu simili għal dawk ta' *ShoeMark*.

»L-impjegati tal-ħanut *ShoeMark* xehdu u kkonfermaw dana u jsemmu numru ta' eżempji fejn in-nies iħawwdu l-offerti tax-*Shoemarket* ma' dawk tas-*ShoeMark*.

»Prova oħra ta' dana t-taħwid minhabba li ż-żewġ ħwienet għandhom ismijiet simili jagħtiha Marco Attard meta jgħid:

> »"li kien hemm drabi fejn anki rċevejt xi posta li tkun bl-isem *Shoemarket* imma bl-indirizz tal-ħanut tiegħi, liema posta tkun tiegħi, u drabi oħra fejn irċevejt posta bl-isem *Shoemarket*, bl-indirizz tas-*Shoemarket* ukoll però xorta tasal għandi. Posta bħal din tkun għal *Shoemarket* u mhux għalija."

»… … …

»Finalment għandu jingħad li Marco Attard kemm-il darba wera d-disapprovazzjoni u l-opposizzjoni tiegħu li Mark Micallef juża l-markju *Shoemarket* peress li din kienet simili u qed tikkreja konfużjoni u fl-istess ħin konkorrenza sleali. Attard igħid li:

> »"matul dan il-perijodu jien kemm-il darba wrejtu li xtaqtu jbiddel l-isem tal-ħanut tiegħu minħabba li kien wisq simili għal dak tiegħi."

»Fil-fehma tal-qorti t-talbiet tas-soċjetà attriċi huma ġustifikati kemm a rigward il-Kapitolu 416 u anki l-Kap. 13 u għandhom jiġu milqugħa.

»Għal dawn il-motivi l-qorti tiddeċiedi billi:

»1. tiddikjara li s-soċjetà konvenuta qed tagħmel kontravvenzjoni ta' *trademark* reġistrata u dan skond l-artikolu 10 tal-Kap. 416;

»2. tiddikjara lis-soċjetà *Shoemarket Retail Stores Ltd* responsabbli ta' konkorrenza sleali fil-konfront tas-soċjetà attriċi, bl-użu tal-kelma *Shoemarket ai termini* tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta;

»3. tikkundanna lis-soċjetà *Shoemarket Retail Stores Ltd* sabiex minnufih tieqaf milli tagħmel użu mill-kelma *Shoemarket* għan-negozju;

»Bl-ispejjeż ta' dina l-istanza kontra s-soċjetà konvenuta.«

4. Is-soċjetà konvenuta appellat minn din is-sentenza b'rikors tat-18 ta' Ġunju 2012 li għalih l-attriċi wieġbet fid-9 ta' Lulju 2012. Il-konvenuta fissret l-aggraju hekk:

»Illi t-talbiet tas-soċjetà rikorrenti appellata … huma msejsa fuq żewġ argument prinicpali u *cioè* li s-soċjetà intimata appellanti qed tagħmel kontravvenzjoni ta' *trademark* reġistrata u dan skond l-artikolu 10 tal-Kap. 416 kif ukoll qed issir l-allegazzjoni li hemm konkorrenza sleali taħt l-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta da parti tas-soċjetà intimata appellanti proprju bl-użu tal-isem *ShoeMarket* liema talbiet ġew milqugħa fis-sentenza li qed tiġi hawn appellata.

»Illi s-soċjetà intimata appellanti umilment tissottometti illi t-talbiet kif dedotti u milqugħa fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili ma jirriżultawx *stante* illi ma nħoloq u mhu qed jinħoloq ebda konfużjoni f'moħħ il-konsumatur li tista' twassal għal każ ta' konkorrenza sleali. Kif anki imtenni mid-deċiżjoni fil-mandat ta' inibizzjoni nru. 772/07RCP, iż-żewġ ismijiet – kemm *ShoeMark* kif ukoll *ShoeMarket* – ilhom fis-suq *presso a poco* l-istess żmien, it-tnejn jirreklamaw b'mod estensiv u huma magħrufin mal-pubbliku in ġenerali. *Inoltre* anki l-kuluri tal-*logos* tal-ismijiet u l-*artwork* huma ferm differenti minn xulxin. Illi anki l-ismijiet huma wkoll ben distinti minn xulxin għaliex filwaqt li *ShoeMark* iġib l-isem tas-sid 'Mark', il-kelma *ShoeMarket* tirreferi għal 'suq' u anke l-istess stabbilimenti tas-soċjetà intimata appellanti dejjem ingħażlu ta' dimensjonijiet kbar u x-xogħol u l-prodotti huma mqassmin b'mod qisu għandek 'suq taż-żraben' Din hija l-filosofija wara l-isem *ShoeMarket* u l-istess isem huwa intiż biex jattira l-pubbliku għaliex huwa fatt risaput illi l-pubbliku in ġenerali, kemm lokali u kif ukoll it-turisti, iħobbu ħafna jixtru minn ġos-swieq, u ż-żraben li tbigħ is-soċjetà intimata appellanti tbigħhom bi prezzijiet baxxi u kompetitivi ħafna, l-istess prezzijiet illi wieħed jippretendi illi isib minn ġo suq;

»Illi kien biss fl-2007 u *cioè* tliet (3) snin wara li beda n-negozju tas-soċjetà intimata appellanti, li s-soċjetà rikorrenti appellata kienet ippreżentat rikors għall-ħruġ ta' mandat ta' inibizzioni fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fl-ismiiiet <u>*Mark A. Attard Company Ltd v. Shoe Market Retail Shops Limited*</u> (mandat inibizzioni nru. 772/2007RCP) sabiex tinibixxi lis-soċjetà intimata appellanti milli tagħmel użu mill-isem *ShoeMarket*, proprju peress li s-soċjetà rikorrenti appellata sostniet li dan jista' joħloq konfużjoni u taħwid f'moħħ il-konsumatur mal-isem *ShoeMark*.

»… … … l-ewwel qorti fis-sentenza mogħtija flt-28 ta' Mejju 2012 naqset milli tagħmel referenza għal konsiderazzjonijiet enunċjati fid-digriet illi permezz tiegħu kien ġie miċħud il-fuq imsemmi rikors għall-ħrug ta' mandat ta' inibizzjoni li jirrigwarda l-istess żewġ soċjetajiet u dan minkejja li l-qorti b'sentenza mogħtija fit-12 ta' Ġunju 2007 anki tanalizza l-ilmenti mressqa mis-soċjetà appellata u dan minkejja l-fatt illi l-ewwel qorti kellha kull dritt u opportunità li tieħu konjizzjoni ġudizzjaria ta' dawk il-proċeduri minkejja l-kontumaċja tas-soċjetà intimata appellanti. Fl-imsemmi digriet il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-konsiderazzjonijiet tagħha kienet tenniet illi "... il-qorti tħoss li bejn iż-żewġ ismijiet hemm differenza tali li meta wieħed jippreżenta l-istess għar-reazzjoni tal-*average man in the street* ta' intelliġenza ordinarja dan kapaċi jara, jifhem u jiddistingwi bejn isem u ieħor, u allura kapaċi jiddistingwi bejn iż-żewġ ismijiet, b'dan jagħaraf wieħed mill-ieħor".

»… … …

»Illi l-isem utilizzat mis-soċjetà intimata appellanti *ShoeMarket* illum huwa rinomat fis-suq daqs kemm huwa l-isem *ShoeMark* u s-soċjetà intimata appellanti ilha tagħmel użu mill-isem *ShoeMarket* fil-ħwienet kollha tagħha għal iżjed minn tmien (8) snin u saret magħrufa sew mal-pubbliku in ġenerali anke bis-saħħa ta' investiment ta' għexieren ta' eluf ta' euro f'reklamar u kien biss fl-2007 (3 snin wara li n-negozju *ShoeMarket* daħal fis-suq) li s-soċjetà rikorrenti appellata ressqet l-ewwel darba l-ilment tagħha u dan, kif fuq espost, kien ġie miċħud.

»illi għaldaqstant f'dan ir-rigward issir referenza għas-sentenza Gino *sive* John Cutajar *nomine v.* Kevin Caruana (App. Ċiv. 23 ta' Jannar l998) liema sentenza ġiet ikkwotata anki fid-digriet mogħti fil-fuq imsemmija proċeduri għall-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni 772/07, fejn il-Qorti tal-Appell enunċjat illi "il-konfużjoni u l-konfondibilità li l-liġi trid tevita jridu joriġinaw u jkunu relatati mar-reazzjoni tal-*average man in the street* ta' intelliġenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaċi jiddistingwi bejn kelma u oħra, bejn disinn u ieħor, bejn ħoss u ieħor. Il-qorti trid tkun konvinta illi, kif inhuma l-fatti, l-ismijiet użati mill-konvenuti setgħu jingannaw l-għajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk iġibu konfużjoni fil-konsumaturi". … … …

»Illi bir-rispett kollu meta teżamina l-ħames (5) xiehda bl-*affidavit* prodotti mis-soċjetà rikorrenti appellata jirrakkuntaw li 'xi nies' u 'frekwentament' imorru u jsaqsu fir-rigward tan-negozju li ma jkunx ta' *ShoeMark* iżda jkun ta' *ShoeMarket* iżda minn dawn 'in-nies' kollha ma hemmx lanqas xiehda waħda ta' konsumatur li jikkonferma din l-allegata konfużjoni tal-klijenti li l-impjegati tas-soċjetà rikorrenti appellata qed tallega li qed jirriskontraw u lanqas ma nġabet prova tar-reklamar tal-ħanut u ż-żraben li skond ix-xiehda ta' Marco Attard hija 'b'mod simili' għar-reklamar tiegħu meta din hija prova faċli biex tinġieb minn *magazines* jew gazzetti li kieku kien il-każ. Tali prova ma nġibitx għax fir-realtà ma teżistix.

»Illi b'referenza għall-insenjamenti tal-ġurisprudenza hawn fuq ċitata, mill-assjem taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ in eżami, il-konsumatur ma jistax jiġi konfuż b'għajnejh meta jara l-emblemi, *logos*, disinni u l-kuluri kompletament differenti li jużaw iż-żewġ entitajiet u lanqas ma jista' jiġi konfuż b'widnejh meta jisma' l-ismijiet *ShoeMark* u *ShoeMarket'*, bil-konnotazzjonijiet kompletament differenti illi dawn iż-żewġ kelmiet effettivament għandhom kif iżjed 'il fuq spjegat.

»illi *oltre* minn hekk jiġi rilevat illi ż-żewġ attivitajiet kummerċjali ilhom iktar minn tmien (8) snin fis-suq kważi fl-istess żmien, bi ftit xhur bejniethom, u għalhekk it-tnejn li huma ilhom stabbiliti *presso a poco* indaqs fis-suq lokali. Illum il-ġurnata t-tnejn huma magħrufa mal-pubbliku lokali, bi klijentela regolari tagħhom u bl-isem tagħhom ben magħruf. Għaldaqstant lanqas ma jeżisti l-element tal-*prior in tempore potior in iure* meħtieġa għar-riuxxita tat-talba ġudizzjarja msejsa fuq il-kunċett ta' konkorrenza sleali.

»Illi s-soċjetà intimata appellanti umilment tissottometti illi s-soċjetà rikorrenti appellata oġġezzjonat biss għall-isem li jintuża mis-soċjetà intimata appellanti tliet (3) snin wara li kien infetaħ in-negozju permezz tal-mandat ta' inibizzjoni u issa ħames (5) snin wara li l-istess mandat ġie miċħud u dan juri li effettivament qatt ma kien hemm ix-xkiel li tipprova issa tallega s-soċjetà rikorrenti appellata u iktar minn hekk kif ġà spjegat kien hemm perjodu fil-bidu tan-negozju ta' *ShoeMarket* li s-

soċjetà rikorrenti appellata kienet tfornixxi żraben għall-bejgħ fil-ħwienet tas-soċjetà intimata appellanti tant kemm ma kienx hemm oġġezzjoni għall-użu ta' dan l-isem.«

5. Din il-qorti tosserva, qabel xejn, illi għalkemm huwa minnu illi l-atti tar-rikors għall-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni msemmi mill-konvenuta kienu aċċessibbli għall-ewwel qorti għax huma atti ġudizzjarji li ma hemm ebda ħtieġa li jiġu fiżikamant esebiti fl-atti tal-kawża, madankollu r-rikors għall-mandat ta' inibizzjoni ma ssemmiex waqt is-smigħ quddiem l-ewwel qorti, li għalhekk ma kellha ebda mezz biex tkun taf bih.

6. Barra minn hekk, id-dikriet fl-atti tar-rikors għall-ħruġ tal-mandat ma jorbotx lill-qorti meta tiġi biex tagħti s-sentenza fil-meritu. Għalhekk, il-fatt li t-talba għall-ħruġ tal-mandat ma ntlaqgħetx ma għandhiex bilfors twassal biex jiġu miċħuda wkoll it-talbiet magħmula fil-kawża tallum.

7. Huwa minnu wkoll illi fl-atti ma hemmx kopja tal-*logo* użat mill-konvenuta, b'mod li ma huwiex possibbli li tqabbel id-diżinn tal-*logo* użat mill-konvenuta ma' dak tat-*trademark* tal-attriċi. L-ewwel qorti iżda sabet ksur tad-dritt ta' proprjetà industrijali tal-attriċi mhux minħabba xebh fid-dehra iżda minħabba xebh fil-ħoss. Issa jista' jkun minnu illi meta tqabbel id-dehra ta' prodott ma' dik ta' prodott ieħor, u d-diżinn fuq it-tikketta ta' wieħed tkun differenti sew minn dak fuq it-tikketta tal-ieħor, m'intix sejjer tħawwad prodott ma' ieħor għalkemm it-tnejn ikollhom isem li jixxiebah. Fil-każ tallum iżda ma aħniex qegħdin inqabblu prodott ma' ieħor iżda negozju ma' ieħor, ġestiti f'postijiet differenti. Il-fatt illi l-*logos* ma jkunux jixtiebhu ma huwiex

bilfors biżżejjed biex tagħraf negozju minn ieħor għax differenza fil-*logos* tista' tiftehem li tagħraf prodott minn ieħor mibjugħ mill-istess nogozju, u mhux biex tagħraf negozju minn ieħor, aktar u aktar meta n-negozji jkunu ġestiti f'postijiet differenti u ma jkunx possibbli tqabbel wieħed ma' ieħor kif tista' tqabbel prodott ma' ieħor jekk ikunu t-tnejn f'idejk.

8. Għalhekk fiċ-ċirkostanzi tal-każ tallum ix-xebh fil-ħoss tal-isem jista' jkun biżżejjed u determinanti biex joħloq il-konfużjoni li minnha qiegħda tilmenta l-attriċi.

9. Il-qorti taqbel ukoll mal-ewwel qorti illi x-xebh fil-ħoss bejn *ShoeMark* u *ShoeMarket* huwa biżżejjed biex joħloq possibilità u anzi probabilità ta' konfużjoni. Meta tixtri żarbun mhux bħal meta tixtri karrozza, fejn in-nefqa tkun biżżejjed kbira biex iġġiegħelek toqgħod attent ukoll għad-dettalji. Meta tagħmel nefqa relativament żgħira l-ewwel impressjonijiet jistgħu jkunu biżżejjed biex iwassluk għal deċiżjoni. Imbagħad mix-xiehda ħareġ illi l-possibilità ta' konfużjoni seħħet b'mod konkret, kif juru l-episodji msemmija mix-xhieda mressqa mill-attriċi. Il-qorti tifhem illi, kif sewwa qalet il-konvenuta, kien ikun utli li kieku tressqu jixhdu xi konsumaturi fost dawk li effettivament fixklu negozju ma' ieħor; madankollu tifhem ukoll illi mhux dejjem in-negozjant ikun jaf l-isem u l-indirizz ta' min ikun xtara oġġett min-għandu biex jista' jħarrku bħala xhud. Ix-xhieda li fil-fatt tressqu taw xiehda kredibbli u konkreta ta' episodji relevanti, u din il-qorti bħall-ewwel qorti ma tarax li ma għandhiex toqgħod fuqhom.

10. Lanqas ma hu relevanti li ż-żewġ negozji twaqqfu bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien – il-konvenuta ftit xhur wara l-attriċi – u li l-attriċi damet xi żmien qabel ma oġġezzjonat għall-użu tal-isem mill-konvenuta. Fil-bidu li fetħet in-negozju l-konvenuta kienet tixtri ż-żraben mingħand l-attriċi u għalhekk, aktar milli kompetitriċi tagħha, kienet aktar kol-laboratriċi tagħha biex tkabbrilha n-negozju. Meta mbagħad il-konvenuta fittxet li timporta direttament il-prodotti li qabel kienet tixtri mingħand l-attriċi, is-sitwazzjoni nbidlet u x-xebh fl-isem ħoloq potenzjal ta' preġudizzju għall-attriċi li wassalha biex tfittex rimedji ġudizzjarji. Dan kollu barra l-fatt illi l-attriċi għandha *trademark* reġistrata u ma hijiex qiegħda ssejjes l-azzjoni fuq prijorità ta' użu biss.

11. Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti qiegħda tiċħad l-appell u tikkonferma s-sentenza li minnha sar l-appell. L-ispejjeż, kemm tal-ewwel grad kif ukoll tal-appell tħallashom il-konvenuta.

Silvio Camilleri President	Giannino Caruana Demajo Imħallef	Noel Cuschieri Imħallef

Deputat Registratur
mb