



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 14 ta' Frar, 2017

Numru 2

Rikors Guramentat Nru. 340/2014

Y Plan Events Limited

vs

Wow Ltd, Andrew Selvagi u Martina Selvagi

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tal-24 ta' April, 2014 li jghid hekk:

DIKJARAZZJONI U RAGUNI TAT-TALBA

1. Illi l-istanti hija proprjetarja tal-markju «Sarah Young: 'I Do' Weddings - Since 2001» liema markju jigi uzat in konnessjoni ma thejjijiet u/jew cerimonji ta' tiegijiet u oggetti relatati.
2. Illi l-markju «Sarah Young: 'I Do' Weddings - Since 2001» gie rregistrat fir-Registru tal-Markji ta' Malta mad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprjeta Industrijali u dan taht in-numri 52079 u 52080 liema registrazzjoni ghandha effett mis-16 ta' Jannar, 2013.
3. Illi l-istanti, qabel ma gie rregistrat il-markju hawn fuq imsemmi, kienet tuza l-isem/markju «Sarah Young: 'I Do' Weddings» konsistentement u b'mod prominenti sa minn ta' lanqas rnis-sena 2001 in rigward ta' avvenimenti ta' tighien u bhala konsegwenza ta' dan l-uzu u l-fama li giet iggenerata, dan il-markju sar ukoll markju rinomat u maghruf f'Malta.
4. Illi l-istanti saret taf illi l-intimati Andrew u Martina konjugi Selvagi huma l-unika diretturi u azzjonisti fis-socjeta li qieghda topera fl-istess qasam/settur kummercjali u liema socjeta issemmiet «iDo Weddings Malta Limited» bin-numru ta' registrazzjoni

(C-52474 u li giet registrata fl-4 ta' April, 2011. In oltre, is-socjeta mharrka qed tirreklama s-servizzi taghha, inter alia, fuq l-internet taht l-isem «I Do' Weddings».

5. Illi ta' min jghid ukoll li fil-passat l-imharrkin konjugi Selvagi kienu klijenti tal-istanti u din tal-ahhar kienet prestat is-servizzi taghha sabiex thejji ghat-tieg taghhom.

6. Illi huwa inkoncepibbli illi l-intimati Andrew u Martina konjugi Selvagi, ai finijiet tal-kummerc taghhom u addirittura ghall-isem tal-kumpannija taghhom, qed juzaw ukoll isem/identifikazzjoni li huwa identiku ghall-markju tal-istanti.

7. Illi l-ghemil tal-imharrkin qed isehh b'nuqqas ta' bona fidi u bi skorrettezza, sabiex isir negozju a skapitu tal-'goodwill' u, inter alia, tad-drittijiet ta' proprjeta industrijali tal-istanti.

8. Illi dan l-agir da parti tal-imharrkin jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-istanti fuq il-markju taghha skond il-prowedimenti tal-"Att dwar it-Trademarks" (Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta), u jammonta ukoll ghal konkorenza zleali a dannu tal-istanti skont id-disposizzjonijiet relattivi tal-"Kodici tal-Kummerc" (Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta).

9. Illi l-uzu tal-isem «iDo Weddings Malta Limited» ghall-kumpannija u kif ukoll l-uzu kontinwat mill-istess socjeta mharrka tas-sinjal «I Do' Weddings», manifestament johloq konfuzjoni fil-mohh tal-pubbliku konsumatur u barra minn hekk jaghti l-impressjoni falza u/jew distorta illi s-servizzi tas-socjeta mharrka huma, b'xi mod, assocjati ma', u/jew approvati u/jew sanzjonati mill-istess istanti, mentri fil-fatt dan mhux minnu.

10. Illi fis-6 ta' Frar, 2014 l-istanti ressqet protest gudizzjarju [nru. 51/2014 u notifikat fit-12 ta' Frar, 2014] kontra l-imharrkin illi permezz tieghu, inter alia, interpellathom sabiex minnufih u minghajr ebda dewmien l-imharrkin jiehdudaw il-passi u daww il-mizuri idoneji u necessarji sabiex jirrettifikaw is-sitwazzjoni, u dan billi immedjatament in kwantu jirrigwarda l-konjugi Selvagi jbiddu l-isem tal-kumpannija taghhom bin-numru ta' registrazzjoni (C-52474 sabiex ma jibqax identiku ghall-markju tal-istanti, u in kwantu jirrigwarda is-socjeta mharrka biex tieqaf milli tkompli tippromwovi u tutilizza, fil-kors tal-kummerc taghha, is-sinjal «I Do' Weddings» u/jew kwalunkwe verzzjoni ohra ta' sinjalji derivanti minn jew simili ghall-indikat isem/markju u sabiex ma tkomplix tikkontravvjoni bi kwalunkwe mod it-trademarks registrati f'isem l-istanti. Fl-istess protest gudizzjarju, l-istanti zammet lill-imharrkin responsabbli ghad-danni u wkoll poggiehom in mora, culpa et dolo ghal finijiet u effetti kollha tal-ligi.

11. Illi nonostante l-imsemmi protest gudizzjarju, l-imharrkin baqghu passivi u inerti, bi ksur tad-drittijiet tal-istanti.

12. Illi l-istanti qed issofri danni ingenti kagun ta' dan l-agir li ghalih huma unikament responsabbli l-imharrkin.

13. Illi ghalhekk kellha tinfetah il-prezenti kawza ghalbiex jinghata rimedju.

TALBIET

Ghaldaqstant is-socjeta attrici umilment titlob lil din l-Onorabbli Qorti, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja u opportuna u moghtija l-provvedimenti kollha mehtiega u/jew necessarji biex tintlaqa' l-prezenti lanjanza, joghghobha:

I. Tiddikjara u tiddeciedi li l-imharrkin, jew min minnhom, kisru d-drittijiet appartenenti lill-istanti, bhala trademark holder tal-markju bin-numri 52079 u 52080, taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Att dwar it-Trademarks [Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta] u dan a rigward l-uzu mill-imharrka tas-sinjal «I Do' Weddings» fil-kors tal-kummerc taghha;

II. Tiddikjara u tiddeciedi wkoll li l-imharrkin, Andrew u Martina konjugi Selvagi, jew min minnhom, kisru d-drittijiet appartenenti lill-istanti, bhala trademark holder tal-markju bin-numri 52079 u 52080, taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Att dwar it-Trademarks [Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta] u dan a rigward l-uzu tal-isem «iDo Weddings Malta Limited» ghall-kumpannija minnhom registrata fl-4 ta' April, 2011 bin-numru ta' registrazzjoni C-52474;

III. Tiddikjara u tiddeciedi li l-uzu tas-sinjal «I Do' Weddings» u tal-isem tal-kumpannija «iDo Weddings Malta Limited» da parti tal-imharrkin, jew min minnhom, jikkostitwixxi konkorenza zleali fil-konfront tal-istanti u dan skont, inter alia, l-artikoli 32 et sequitur tal-Kodici tal-Kummerc [Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta];

IV. Tillikwida d-danni kkagunati lill-istanti derivanti minn dan l-imsemmi ksur u/jew a bazi tal-ewwel tlett talbiet, jew wahda minnhom, tenut kont tal-artikolu 12 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali [Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta] u, jekk ikun il-kaz, arbitrio boni viri, u tal-artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc [Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta] u, jekk ikun il-kaz, fuq bazi ta' arbitrio boni viri;

V. Tikkundanna lill-imharrkin, jew min minnhom, ihallsu lill-istanti d-danni hekk likwidati;

VI. Tordna illi l-imharrkin, jew min minnhom, jiddesistu milli jkomplu jwettqu kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-istanti, partikolarment:

- illi l-kumpannija imharrka tiddezisti milli tikkummercjalizza servizzi et similia bis-sinjal «I Do' Weddings» fuqhom, jew kwalunkwe verzzjoni ohra ta' sinjali derivanti minn jew simili ghall-markju «Sarah Young: 'I Do' Weddings - Since 2001» tal-istanti u tordna t-tehid ta' kull mizura li tista' tqis li tkun adattata ghar-rigward ta' oggetti li jinsabu li jkunu bi ksur ta' dritt ta' proprjeta intellettwali kif ukoll ghar-rigward ta' kull materjal u taghmir li jigi uzat fil-produzzjoni jew il-manifattura ta' dawk l-oggetti skond il-provvedimenti tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali [Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta] u/jew tal-Att dwar it-Trademarks [Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta] u/jew tal-Kodici tal-Kummerc [Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta]; u

- illi l-imharrkin l-ohra jiddezisti milli jkomplu jaghmlu uzu, fir-rigward tal-kumpannija taghhom, tal-isem «iDo Weddings Malta Limited» jew kwalunkwe verzzjoni ohra ta' isem derivanti minn, prossimu jew simili ghall-markju «Sarah Young: 'I Do' Weddings - Since 2001» tal-istanti u tordna t-tehid ta' kull mizura li tista' tqis li tkun adattata f'dan ir-rigward skond id-disposizzjoni applikabbli tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali [Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta] u/jew tal-Att dwar

it-Trademarks [Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta] u/jew tal-Kodici tal-Kummerc [Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta];

VII. Tordna kull rimedju iehor li tista' temetti skond it-termini tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Propjeta Intellettwali [Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta] u/jew tal-Art dwar it-Trademarks [Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta] u/jew tal-Kodici tal-Kummerc [Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta];

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest gudizzjarju tas-6 ta' Frar, 2014 [nru. 51/2014] u bl-imghaxijiet skond il-ligi kontra l-imharrka, li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni; b'rizerva ghal kull azzjoni ohra li tikkompeti lill-istanti skond il-ligi, jew l-aventi kawza taghha, kontra l-imharrkin, jew min minnhom, jew l-aventi kawza taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenuti li tghid hekk:

1. Illi l-intimati Andrew u Martina Selvagi ghandhom jitnehhew minnufih mill-osservanza tal-gudizzju f'dina l-kawza u dana ghaliex l-intimati ma jwettqu l-ebda attivita kummercjali jew juzaw xi markju fil-kapacita taghhom personali u ghalhekk se mai hija s-socjeta intimata wahedha li ghandha tirispondi ghal dawna t-talbiet odjerni;

2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost it-talbiet tas-socjeta rikorrenti huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra taghha u dana ghas-segwenti ragunijiet:

3. Illi jidher illi l-pretensjoni tas-socjeta rikorrenti tikkoncerna l-kliem "I Do Weddings" u li hija qed tippretendi li ghandha xi uzu esklussiv ghal tali kliem a bazi tal-markji numri 52079 u 52080 mentri fil-fatt dawn il-markji espressament jindikaw illi s-socjeta rikorrenti ma ghandiex uzu esklussiv ta' dawn il-kliem u ghalhekk l-ewwel zewg talbiet ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra taghha;

4. Illi lanqas ma huwa minnu illi s-socjeta rikorrenti ottjeniet xi dritt ta' uzu esklussiv fuq il-kliem "I Do Weddings" qabel tali registrazzjoni (liema registrazzjoni carament lanqas ma rikonoxxiet dan) u dana hekk kif se jkollhom l-opportunita li jippruvaw l-intimati waqt it-trattazzjoni ta' dina l-kawza;

5. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost is-socjeta rikorrenti li bdiet tuza il-kliem "I Do Weddings" fil-brand name taghha wara li dan beda jintuza mis-socjeta intimata, liema brand name beda jintuza mis-socjeta rikorrenti biss minn Jannar 2013 u cioe snin wara l-inkorporazzjoni tas-socjeta intimata u wara li l-istess intimata bdiet tuzaha hi stess. Ghalhekk huwa car illi qabel is-sena 2013 il-kliem "I do Weddings" qatt ma kienu inkluzi fil-brand name tas-socjeta rikorrenti hekk kif qed tipprova tallega l-istess socjeta rikorrenti;

6. Illi ghalhekk ukoll jirrizulta car ukoll illi mhemmx lok ghal konkorenza zleali da parti tal-intimati, u ebda sanzjoni ma ghandha tigi applikata fil-konfronti taghhom;

7. Illi l-intimati qatt ma agixxew in mala fede, anzi huwa car illi r-rikorrenti hija in mala fede u dana hekk kif se jirrizulta fit-trattazzjoni ta' dana l-kaz;

8. Illi ghalhekk konsegwentement, is-socjeta attrici ma subiet l-ebda danni, u ebda danni ma ghandhom jigu likwidati a favur taghha;

9. Illi ghalhekk ukoll l-intimati ma ghandhom jigu ordnati jiddezistu minn xejn li ghandu x'jaqsam mal-uzu tal-kliem "I Do Weddings";

10. Illi it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom ikunu kollha michuda bl-ispejjez kontra taghha;

Salv difizi ulterjuri hekk kif permessi mil-ligi.

Rat l-atti u noti ta' sottomissjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Din hi kawza fejn is-socjeta attrici qed titlob dikjarazzjoni li s-socjeta konvenuta kisret id-drittijiet tas-socjeta attrici naxxenti mit-trade marks 52079 u 52080 a rigward tal-uzu mis-socjeta konvenuta tas-sinjal 'I do' Weddings u tal-isem registrat tal-kumpanija iDo Weddings Malta Limited registrata mis-socjeta konvenuta fl-4 ta' April 2011 u dan kontra li jiddisponi l-Kapitolu 416.

In oltre qed jitolbu dikjarazzjoni li l-uzu tas-sinjal 'I Do' Weddings u tal-isem tal-kumpanija mharrka iDo Weddings Malta Limited mis-socjeta konvenuta qed jikkostitwixxi konkorenza sleali fil-konfront tas-socjeta attrici ai termini tal-attikolu 32 tal-Kap. 13.

Oltre d-danni s-socjeta attrici qed titlob li s-socjeta konvenuta tieqaf taghmel kummerc bis-sinjal jew bl-isem 'I Do' Weddings jew simili ghal markju Sarah Young: 'I Do' Weddings – since 2001.

Fatti

Il-fatti li taw lok ghal din il-vertenza huma s-segweni. Sarah Young bdiet tahdem ghal rasha bhala wedding planner u torganizza parties u events mill-2001. Bdiet pero tistabilixxi ruhha fl-2003 billi dan kien servizz gdid f'Malta. Ghamlet kumpanija bl-

isem ta' Y Plan Events Limited izda ssostni li kellha slogan li kienet tuza cioe 'I Do' Weddings and ... Minn dejjem kienet tuza dan l-islogan u kienet maghrufa b'dan l-islogan. Hi esebiet diversi riklami li ghamlet tul is-snin fuq diversi magazines bejn l-2003 u l-2013 li juru dak li xehdet (ara fol. 32 et seq. tal-process). Tghid li n-nies ma kienux jafuha bl-isem tal-kumpanija izda bl-islogan 'I Do' Weddings ... Meta kienet ilha stabbilita f'dan il-qasam xi seba' snin fejn hi tixhed li l-islogan kien jitqies parti minn isimha, giet avvicinata mill-konvenuti fl-ahhar xhur tal-2010 biex tippjanalhom it-tieg taghhom. Il-konvenuta hi Croata u l-konvenut Malti, u dak iz-zmien kienu jahdmu barra minn Malta. Ikkorrispondew b'emails u telefonati u Sarah Young tistqarr li fl-emails ma kienx jidher is-slogan 'I Do' Weddings izda biss isimha u n-numri ta' kuntatt. Dan is-slogan ma kienx jidher fuq il-website anqas. Tixhed ukoll illi sar kuntratt bejn il-partijiet liema kuntratt intbaghat fl-email biex jigi ffirmat mill-konvenuti. Dan ukoll ma kienx fih il-logo jew slogan izda kellha l-logo fuq il-letterheads u l-intenzjoni kienet li malli jkunu Malta l-konvenuti jiffirmaw formalment il-kuntratt meta jkunu iffinalizzaw kollox. Fil-fatt il-kuntratt b'email gie iffirmat biss mir-ragel u ntbaghat bil-posta. F'Marzu 2011 il-konvenuti gew Malta biex jintwerew xi swali tat-tieg. F'din l-okkazzjoni l-attrici Sarah Young u l-assistenti li kellha maghha dak iz-zmien Lisa Galea jinsistu illi l-konvenuta inghatat card li kien juri car l-isem 'I Do' Weddings u anki l-faccata tal-istabbiliment tas-socjeta attrici kien juri l-istess logo. Il-konvenuta biddlet fehmita fuq id-data tat-tieg u anke l-post li fih kellu jsir ir-riceviment u billi l-attrici ma setghetx takkomodaha fid-data maghzula mill-konvenuta, ir-relazzjoni professonali waqfet hemm.

Skond Sarah Young l-ewwel li semghet dwar il-fatt li l-konvenuta kienet bdiet attivita bhal taghha kien ghal habta tal-2012 minn nies li kienu jahdmu fl-istess sfera ta' attivita. Hi zzid li kien hemm zmien fejn terzi kienu qed jirkbu fuq il-promozzjoni taghha u tal-konvenuta u kienet il-konvenuta stess li qaltilha b'dan. Ghalkemm kienet taf u konsapevoli li l-isem li kienet qed tuza l-konvenuta kien qed johloq certa konfuzjoni ghax gieli cemplulha nies jahsbu li hi d-ditta konvenuta, hi ma tatx kaz partikolarli u ma xtaqitx tidhol f'polemika legali. Dan sakemm hi ghamlet rebranding tad-ditta u nefqet hafna flus f'website gdida u promozzjoni u ghalhekk hi inkorporat l-isem 'I Do' Weddings – Since 2001 bhala trade mark ghal rasha. Kien f'dan il-kuntest

illi s-socjeta konvenuta intimatha biex tieqaf tuza l-islogan li bih hi kienet maghrufa u ma kellhiex triq ohra hlief li tiftah il-kawza.

Xehdu in sostenn tat-tezi attrici tlett klijenti u hbieb taghha cioe Elisa Zammit, Schevon Camilleri u Anouschka Farrugia li zzewwgu rispettivament fl-2004 u 2003 u t-tlieta kkonfermaw li s-servizzi tal-attrici gew rakkomandati minn terzi u li kienu jafuha bil-logo 'I Do' Weddings.

Il-konvenuta Martina Selvagi tixhed li ltaqghet mar-ragel taghha fuq xoghol barra minn Malta. Iddeciedew li jizzewgu Malta. Sabu l-website tal-attrici u kkuntattjawha fl-ahhar ta' 2010 permezz ta' emails u telefonati u anki hallsuha deposit. Kienet tafha bhala Sarah Young u fil-fatt hekk kien il-logo. Anki l-ftehim li baghtitilhom jiffirmaw kien fih biss l-isem Sarah Young, wedding planner, Y Plan Events Limited, email address u numru tat-telephone u mobile. Giet Malta f'Marzu 2011 biex Sarah Young iddawwarha swali tat-tigijiet. Ltaqghet maghha barra l-ufficcju u tichad li l-assistententa kienet maghha jew li nghatat xi visiting card. Hi ma ghogbuhiex is-swali murija u marret tfittex ghal rasha u sabet post iehor li kien liberu f'certa data li l-attrici ma setghetx takkomodaha fiha ghax kellha impenji ohra. Ghalhekk inghataw parti mid-depozitu lura u hadet hsieb it-tieg hi stess peress li hi organizzatur ghalkemm mhux ta' tigijiet. L-unika darba li ltaqghet mal-assistententa ta' Sarah Young kien meta marret tinghata c-cheque tar-rifuzjoni tad-depozitu. Sakemm kienet qed torganizza t-tieg taghha, zewgha ipproponielha li tibda taghmel dan in-negozju ghal rasha u fil-fatt fil-15 ta' Marzu 2011 gabet software mill-Amerika jismu iDo Wedding and Event Professional. Il-logo kien 'I Do Weddings' u minn hemm gietha l-idea li ssemmi l-kumpanija taghha 'I Do Weddings Malta Limited'. Setghet taghmlu ghax l-MFSA ma kellhomx dan l-isem gia registrat, u l-istess sehh rigward website u facebook. Xi xhur wara indunat li kien hemm xi ftit konfuzjoni bejn isimha u isem ta' magazine lokali 'I Do Weddings'.

Hi tixhed li qatt ma kellha klijenti barranin li kkonfondewha ma haddiehor. Bdiet topera f'Lulju 2011. Kienet ghamlet ftehim ma kumpanija Amerikana ghal advertising. Hi ssemmi kumpaniji ohra bl-isem I Do Events Weddings, I Do Knot, I do Wedding Photographer minghajr ma kellha ebda konflitti. Fis-sajf tal-2012 ikkuntattjat lil attrici

ghax terzi kienu qed juzaw materjal taz-zewg kumpaniji a skapitu taghhom. Hi tghid li f'dak iz-zmien l-attrici kienet taf dwarha u hi stess rat reklam tal-attrici f-avviz lokali bil-kliem 'I Do' Weddings. Pero fl-2013 saret taf li l-attrici bidlet il-logo ghal 'I Do Weddings – Since 2001 u ghamlitu brand name. Hi ma haditx passi kontriha kemm minhabba z-zmien u spejjez legali involuti u ghaliex qatt ma kellha tfixkil fl-isem li kienet tuza l-konvenuta.

B'verbal quddiem il-Qorti tat-2 ta' Novembru 2015 is-socjeta konvenuta ddikjarat li l-isem tas-socjeta I Do Weddings Malta Limited inbidel ghal Wow Limited izda xorta baqghet tuza l-kliem 'I Do Weddings' bhala parti mill-brand.

Konsiderazzjonijiet legali

Is-socjeta attrici qed tallega illi s-socjeta konvenuta bdiet tuza l-islogan jew brand name 'I Do Weddings' fl-2011 meta s-socjeta attrici kienet ilha tuza l-istes slogan jew brand name mill-2003 u kienet maghrufa b'dak l-isem u bniet ir-reputazzjoni taghha b'dak l-isem, dan kollu in kontravvenzjoni tal-artikolu 32 tal-Kap. 13, cioe jikkostitwixxi konkorrrenza sleali. L-artikolu 32 jghid hekk:

Il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skont il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Kif inghad fis-sentenza **Stephen Petroni noe vs Maria Luisa Montalto noe**, (PA 26/05/2000):

Biex ikun hemm konfuzjoni fil-jridu jsehhu certu elementi cioe l-isem jew marka tad-ditta konvenuta huwa l-istess jew simili u li l-uzu ta' tali isem jew marka jista' johloq konfuzjoni f'mohh il-konsumatur ordinarju. Barra minn hekk irid jirrizulta li l-konkorrenza qed issir fl-istess sfera t'attivita, fl-istess kuntest ta' zmien u spazju u ghalhekk, fl-istess suq.

Illi skont is-sentenza fil-kaz bl-isem **Dr P. Valletta noe vs Joseph Tanti**, deciza fil-11 ta' Marzu 1992, il-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita, fl-istess kuntest ta' zmien u spazju. Tant li "min jadotta insenja, jekk ikun l-ewwel wiehed li jaddottaha, isir b'titolu ta' okkupazzjoni, il-proprietarju legittimu

taghha, u jkollu d-dritt li juzaha esklussivament ghal dejjem fil-postijiet fejn hija testendi il-forza taghha ta' attrazzjoni ... f'dik iz-zona ta' territorju fejn mill-uzu tal-istess tista' tidderiva konfuzjoni" (**Chircop v Galea**, Kollezz. XXXIX.I.401. F'dan is-sens ukoll huma d-decizjonijiet moghtija mill-Qrati taghna fil-kawzi **Av. Dr Stefan Meilaq nomine vs Anthony Hammett et**, KF 24/02/1994 - LXXVIII.III.117; **Petroni nomine vs Montebello nomine**, PA 26/05/2000; **Clamus Limited vs Mark Vella Gera**, PA 29/03/2004.

Ghar-rigward tal-element ta' konfuzjoni, intqal fil-kawza **Page vs Tanti Bellotti**, deciza mill-Onorabli Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, "non si deve badare aile singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contrafezione non si puo' sostenere che isingoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri".

Il-Qorti tirreferi wkoll ghal kawza **Burberrys v Cording (1909)** (ara Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names) fiha jinstab fil-fehma tal-Qorti l-iskop ahhari wara l-artikolu 32:

The principles of law applicable to a case of this sort are well known. On the one hand, apart from the law as to trade marks, no one can claim monopoly rights in the use of a word or name. On the other hand, no one is entitled by the use of any word or name or indeed in any other way to represent his goods as being the goods of another to that other's injury. If an injunction be granted restraining the use of a word or name it is no doubt granted to protect property, but the property, to protect which it is granted is not property in the word or name, but property in the trade or goodwill which will be injured by its use. If the use of a word or name be restrained, it can only be on the ground that such use involves a misrepresentation, and that such misrepresentation has injured, or is calculated to injure, another in this trade or business.

Applikati dawn il-principji ghal ezami l-Qorti hi tal-fehma illi s-socjeta attrici ma rnexxielhiex tipprova l-konfuzjoni minnha allegata. Bla dubju s-socjeta attrici ilha fil-mestjier tal-organizazzjoni ta' tigijiet u avvenimenti socjali oħra mill-2003. Dan jixhduh numru konsiderevoli ta' reklami li gew esebiti mis-socjeta attrici. Pero qabel kollox is-socjeta attrici trid turi illi hi bniet ir-reputazzjoni taghha fuq isem partikolari cioe 'I Do' Weddings. Is-socjeta attrici tinsisti li hi maghrufa b'dak l-isem ghal xoghol li taghmel u l-uzu tal-istess isem mis-socjeta konvenuta kkreja konfuzjoni tant li laqat

jew hemm il-potenzjal li jolqot hazin l-isem li bniet is-socjeta attrici. Din hi prova purament ta' fatt. Il-Qorti fliet il-provi li ressqet l-attrici u ghalkemm issib li tista' taqbel mal-attrici li l-kliem 'I Do' Weddings jiffirma parti mill-get-up tal-gharfien tas-socjeta attrici pero dan ma hux predominant u anqas esklussiv ghall-gharfien tas-socjeta attrici u tidistingwiha minn operaturi ohra fl-istess qasam.

Harsa lejn ir-reklami kollha sal-2013 jidher illi l-predominanza assoluta hi lejn l-isem b'ittri cari u distingwibbli fuq kollox tal-attrici cioe Sarah Young u d-deskrizzjoni ta' dak li maghrufa ghalih cioe 'The Wedding Planner'. Fil-qiegh ta' kwazi kull reklam imbaghad hemm il-kliem 'I Do' Weddings and ... Il-Qorti taqbel mal-attrici illi dawn il-kelmiet jikkostitwixxu 'slogan' pero l-mod kif jidhru fir-reklami ma jaghtuhiex il-predominanza li l-Qorti tqis li d-ditta hi sinonima mal-kliem 'I Do' Weddings izda s-sahha tad-ditta gej mill-isem tal-persuna Sarah Young The Wedding Planner.

Fil-kawza fl-ismijiet **Dr George Hyzler noe vs Borg and Aquilina Limited**, (App 13/07/2011) jissema l-principju dwar l-ideja dominanti taz-zewg marki, independentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-ideja dominanti. Jekk l-ideja dominanti ma thalliex impressjoni tali li tista' ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg trademarks, l-opposizzjoni mhijiex permessa.

Anki l-istess xhieda prodotti mis-socjeta attrici wkoll jaghti x'jifhmu illi talbu s-servizzi ta' Sarah Young ghax jew kienu jafuha personalment jew ghax rakkomandati. Hu minnu li jirreferu ghal kliem 'I Do' Weddings li laqtithom meta rawha f'xi biljett jew dokument iehor moghti lilhom mis-socjeta attrici pero ma ngibitx il-prova illi Sarah Young u 'I Do' Weddings kienu haga wahda b'mod li wahda ma tezistx minghajr l-ohra u l-brand name jew slogan hu kif qed tissottometti l-attrici cioe haga wahda maqghuda flimkien. Dan imkien ma jidher mill-atti jew mill-provi. Anzi l-provi juru illi r-reputazzjoni tas-socjeta attrici inbena fuq isem l-attrici Sarah Young u l-kliem 'I Do' Weddings hu kliem deskrittiv li uzat wahdu ma johloq ebda konfuzjoni f'mohh il-konsumatur ghall-identifikazzjoni tal-prodott ghax il-prodott ghandu reputazzjoni b'isem ta' min imexxih cioe 'Sarah Young'.

Fil-kaz **Office Cleaning Services Ltd vs Westminster Window and General cleaners Ltd**, (1946), intqal hekk a propozitu ta' isem uzat bhala trade name:

It was held that in case of trade names, the Courts do not really assume confusion between one trader and another where commonplace names or descriptive terms (bhal personal name) are used. This means that the name or get-up must be distinctive.

Ma ngiebet ebda prova mill-attrici li n-negozju fl-istess sfera da parti tal-konvenuta bl-isem deskrittiv 'iDo Weddings' kien qed jigi konfuz ma' taghha u fil-fatt l-istess konvenuta lanqas tilmenta li hemm xi konfuzjoni bejn il-prodott taghha u dak tal-attrici, ghalkemm irid jinghad li kieku s-socjeta konvenuta ma istigatx din il-kwistjoni hi billi ppruvat izzomm lis-socjeta milli tuza l-isem, din il-kawza x'aktarx qatt ma kienet tfegg.

Ghalhekk il-Qorti tqis li l-azzjoni attrici bazata fuq l-artikolu 32 ma treggix.

Is-socjeta attrici qed tallega wkoll illi tal-kliem I Do Weddings Malta Limited mis-socjeta konvenuta u r-registrazzjoni tal-kumpanija 'ido Weddings Malta Limited fl-4 ta' April 2011 jikkontravvjenu d-drittijiet tas-socjeta attrici bir-registrazzjoni tat-trade marks favur taghha numri 52079 u 52080 li saru fl-14 ta' Jannar 2014 b'effett minn Jannar 2013 (fol. 8 et seq. tal-process bl-isem Sarah Yung u tahtha bi kliem izghar 'I do' Weddings - since 2001).

Il-Qorti hi marbuta ma' dak mitlub u xejn aktar. Dan jinghad ghaliex fl-atti gew esebiti, oltre dawn iz-zewg trade marks, zewg trade marks ohra registrati jumejn wara fis-16 ta' Jannar 2014 b'effett minn Ottubru 2013 (fol. 194 et seq. tal-process bil-kliem 'I do' Weddings - since 2001) billi r-registrazzjoni li saret fl-14 ta' Jannar 2016 ma tat ebda esklussivita lil dawn il-kliem skond id-dikjarazzjoni tar-Registratur tal-Markji Intellettuali.

It-trade marks li skont l-attrici qed issir vjolazzjoni taghhom ai termini tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 huma in konnessjoni ma' avvenimenti ta' tigijiet u jgibu l-isem Sarah Young u tahtha bi kliem hafna izghar 'I Do' Weddings – Since 2011. Ir registrazzjoni jaghti uzu esklussiv biss lil kliem 'Sarah Young'

L-artikolu 10 tal-Kap. 416 jghid hekk:

(1) Persuna tikkontravvjani trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li jkun identiku mat-trademark ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li jkunu identici ma' dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata.

(2) Persuna tikkontravvjani trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li minhabba -

(a) li s-sinjal ikun identiku mat-trademark u jkun uzat ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, u

(b) is-sinjal ikun simili ghat-trademark u jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi identici ma', jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, jkun hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mat-trademark:

Izda assocjazzjoni wahidha minghajr il-probabbiltà ta' konfuzjoni ma ghandhiex titqies bhala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni.

F'dan il-kaz is-socjeta attrici tfalli fil-pretensjoni taghha fuq zewg aspetti. Is-socjeta konvenuta irregistrat il-kumpanija 'iDo Weddings Malta Limited' fl-2011 mentri s-socjeta attrici rregistrat l-isem fuq imsemmi fl-2014 cioe tlett snin wara. Il-kliem uzat mis-socjeta attrici mhux l-istess bhal dak tas-socjeta konvenuta b'mod illi jista' jitqies li qed jaffettwa l-funzjoni essenzjali tat-trade mark u jikkreja konfuzjoni f'mohh il-konsumatur. Kif inghad fil-konsiderazzjonijiet tal-Qorti fuq l-artikolu 32 tal-Kap. 13 dak li hu predominanti u jiddistingwi s-servizzi moghtija mis-socjeta attrici hu isem l-istess attrici Sarah Young. Minghajr dak l-isem il-kliem 'I Do' Weddings ikollhom importanza relattiva billi l-kliem per se fic-cirkostanzi tal-kaz huma wzati b'mod komuni ghal min hu midhla u jinvolvi ruhu f'dan il-qasam ta' negozju u l-kliem per se huma aktar deskrizzjoni tal-operat milli markju distintiv. Fi kwalunkwe kaz kif gie relevat is-socjeta konvenuta fil-mori tal-proceduri bidlet l-isem tal-kumpanija ghal Wow Limited u kwindi kull percezzjoni ta' konfuzzjoni bazata fuq registrazzjoni ta' kumpanija bl-isem I Do Weddings Malta Limited hi eskluza. In oltre anki jekk is-socjeta konvenuta tuza slogan I Do Weddings, dan bl-ebda mod ma jistax jigi konfuz mal-isem Sarah Young – 'I Do' Weddings – since 2001.

Ghalhekk anki din it-talba attrici mhix misthoqqha.

Eccezzjoni preliminari tal-konvenuti

Irid jinghad li ghalkemm fl-isfond ta' dak deciz din l-eccezzjoni ma fihex relevanza izda ghal kpletezza l-Qorti tqis illi din l-eccezzjoni mhix misthoqqha ghax hu l-

operat tal-persuni fizici, cioe l-konvenuti personalment li bdew in-negozju ta' wedding planners u ffurmaw il-kumpanija u kien l-intervent personali taghhom li bih juzaw, jissoktaw jew jiddesistu milli juzaw l-isem. Kwindi hi rilevanti ghas-socjeta attrici li fil-gudizzju jkunu mdahhla l-persuni li effettivament ghandhom il-poter u diskrezzjoni li juzaw l-isem li juzaw u dan ghaliex il-kumpanija konvenuta hi f'din l-istanza l-mezz li bih jiggstixxu n-negozju pero d-decizjonijiet mehuda mis-socjeta konvenuta effettivament jiddependu mill-interess personali tal-konvenuti u ghalhekk l-eccezzjoni mhix misthoqqa.

Decide

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tichad l-eccezzjoni preliminari tal-konvenuti illi fil-vesti personali mhux legittimi kontraditturi, izda fil-mertu tichad it-talbiet attrici, bl-ispejjez.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur