QORTI TAL-APPELL

IMHALLFIN

S.T.O. PRIM IMHALLEF SILVIO CAMILLERI
ONOR. IMHALLEF TONIO MALLIA
ONOR. IMHALLEF JOSEPH AZZOPARDI

Seduta ta' nhar il-Gimgha 28 ta' April 2017

Numru 46

Rikors numru 399/11 MCH

A.M.A. Company Limited (C-20734)

v.

Tat-Taljan Company Limited (C-17125)

Il-Qorti:

Rat ir-rikors guramentat tas-socjetà attrici A.M.A. Company Limited, tad-19 ta' April, 2011 fejn gie premess hekk:

> "(1) Illi s-socjetà rikorrenti A.M.A. Company Limited hija proprjetarja ta' diversi markji popolari f'Malta fosthom il-markji 'JUBILEE FOODS' u 'NANNA's RAVIOLI' liema markji jigu wzati fuq diversi prodotti tal-ikel manifatturati minnha, fosthom prodotti tar-ravjul;
>
> "(2) Illi l-markju 'NANNA'S RAVIOLI' gie rregistrat fir-Registru tal-Markji ta' Malta mad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprjeta' Industrijali u dan taht in-numru 44378 (Estratt originali mahrug mill-

Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali mir-Registru tal-Markji ta' Malta hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'A');

"(3) Illi s-socjetà rikorrenti uzat l-imsemmi markju 'NANNA'S RAVIOLI' konsistentement u b'mod prominenti sa minn tal-anqas is-sena 2002 in rigward ta' "*pastry and frozen pastry goods, in particular ravioli containing either Maltese cheese, Gozo cheese, spinach and cheese, mushrooms, pumpkin, meat or poultry*" u prodotti relatati, u bhalakonsegwenza ta' dan l-uzu u l-fama li giet iggenerata, dan il-markju sar ukoll markju rinomat u maghruf f'Malta;

"(4) Illi s-socjetà ntimata Tat-Taljan Company Limited hija produtrici u importatrici ta' diversi prodotti tal-ikel fosthom ir-ravjul;

"(5) Illi s-socjetà rikorrenti saret taf illi s-socjetà ntimata qieghda timmanifattura u/jew timporta u/jew tbiegh u/jew tiddistribwixxi prodotti tal-ikel konsistenti primarjament fi prodotti tal-ghagin fosthom ir-ravjul u dan taht l-isem jew sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' u dan kif jidher minn ritratti mehuda ta' kampjuni minn dawn l-imsemmija prodotti tas-socjetà intimata (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. 'B') kif ukoll mill-boroz li fihom qeghdin jigu kummercjalizzati fis-suq Malti l-prodotti in kwistjoni (kampjun ta' borza minn dawn imsemmija qieghda tigi annessa u mmarkata bhala Dok. 'C' flimkien ma' kopja ta' rcevuta fiskali relatata mal-istess – hawn annessa u mmarkata bhala Dok. 'D'), u kif jidher minn reklami li s-socjetà ntimata ghadha taghmel ghall-bejgh tal-prodotti taghha taht l-isem 'RAVIOLI DELLA NONNA' (ara kopja tar-reklam f'pagna 16 li gie riprodott fuq il-product catologue, Issue 45, tal-entita' Pavi Shopping Complex – hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'E');

"(6) Illi tenut li l-markju 'NANNA'S RAVIOLI' huwa rinomat f'Malta, huwa inkoncepibbli illi s-socjetà intimata ma kenitx taf bl-uzu u bl-ezistenza tieghu u, ghaldaqstant, l-uzu mis-socjetà intimata tal-imsemmi sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA', li huwa kwazi identiku ghall-markju 'NANNA'S RAVIOLI' tas-socjetà rikorrenti, qed isir b'mala fede u sabiex isir negozju a skapitu tal-'goodwill' u tad-drittijiet ta' proprjeta industrijali tas-socjetà rikorrenti;

"(7) Illi dan l-agir da parti tas-socjetà intimata jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tar-rikorrenti fuq il-markju taghha NANNA'S RAVIOLI' skont il-provvedimenti tal-Att dwar it- Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), u jammonta ukoll ghal konkorrenza zleali ghad-danni tas-socjetà rikorrenti skond il-provvediment tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

"(8) Illi dan l-uzu kontinwat mis-socjetà intimata tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' manifestament johloq konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur u barra minn hekk jaghti l-impressjoni falza illi l-prodotti tas-socjetà intimata b'xi mod huma assocjati ma', jew approvati u sanzjonati mis-socjetà rikorrenti;

"(9) Illi nhar is-7 ta' Jannar, 2011 is-socjetà rikorrenti pprezentat protest gudizzjarju kontra s-socjetà intimata (kopja annessa u mmarkata bhala Dok. 'F') illi permezz tieghu, inter alia, interpellat lis-socjetà intimata sabiex minnufih tieqaf milli tuza fil-kors tal-kummerc taghha s-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' sinjal/i derivanti minn jew simili ghall-Markju 'NANNA'S RAVIOLI' tas-socjetà rikorrenti u sabiex ma tkomplix tikkontravvjeni bi kwalunkwe mod it-trademarks registrati f'isem is-socjetà rikorrenti, filwaqt illi qieghdet lill-intimata f'dolo, mora u culpa ghall-effetti u l-finijiet kollha tal-ligi;

"(10) Illi nonostante l-imsemmi protest gudizzjarju, is-socjetà intimata baqghet tuza s-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' u dan bi ksur tad-drittijiet imsemmija tas-socjetà rikorrenti;

"(11) Illi s-socjetà rikorrenti qed issofri danni ingenti kagun ta' dan l-agir li ghalih hija unikament responsabbli s-socjetà intimata;

"GHALDAQSTANT, is-socjetà rikorrenti talbet li, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja u opportuna, din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

"(i) Tiddikjara u tiddeciedi li s-socjetà ntimata Tat-Taljan Company Limited kisret id-drittijiet appartenenti lis-socjetà rikorrenti, bhala *trademark holder* tal-markju bin-numru 44378, taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar it-Trademarks) u dan a rigward l-uzu mis-socjetà ntimata tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' fuq prodotti tal-ikel fosthom prodotti tar-ravjul;

"(ii) Tiddikjara u tiddeciedi li l-uzu tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' da parti tas-socjetà intimata jikkostitwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tas-socjetà rikorrenti u dan skont l-artikoli 32 et seq. tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

"(iii) Tillikwida d-danni kkagunati lis-socjetà rikorrenti derivanti minn dan l-imsemmi ksur u/jew a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba, tenut kont tal-artikolu 12 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u jekk ikun il-kaz *arbitrio boni viri*, u tal-Artiku 37 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta) u jekk ikun il-kaz *arbitrio boni viri*.

"(iv) Tikkundanna lill-intimata Tat-Taljan Company Limited thallas lir-rikorrenti d-danni hekk likwidati.

"(v) Tordna illi l-intimata tiddesisti milli tkompli twettaq kwalunkwe ksur tad-drittijiet tas-socjetà rikorrenti, partikolarment illi l-intimata tiddezisti milli tikkumercjalizza prodotti bis-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' fuqhom, jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' sinjal/i derivanti minn jew simili ghall-markju 'NANNA'S RAVIOLI' tas-socjetà rikorrenti 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-artikolu 9 u/jew 10 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u/jew l-artikolu 15 u/jew 16 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta);

"(vi) Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u/jew tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta) u/jew tal- Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

"Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest gudizzjarju tas-7 ta' Jannar 2011 u bl-imghaxijiet kontra s-socjetà intimata, li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni."

Rat ir-risposta guramentata tas-socjetà konvenuta Tat-Taljan Company Limited, ipprezentata fis-26 ta' Mejju, 2011, li tghid hekk:

"1. Illi preliminarjament, it-talbiet tas-Socjeta attici huma infondati fil-fatt u fid-dritt, u dan ghar-ragunijiet segwenti, u kif se jirrizulta ulterjorment waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza;

"2. Illi fl-ewwel lok, il-markju uzat mis-socjeta rikorrenti 'NANNA'S RAVIOLI' u s-sinjal uzat mis-socjeta intimata 'RAVIOLI DELLA NONNA', huma ghal kollox kjarament differenti, kif ukoll distinti, u dan jidher car minn l-istess sinjali uzat fuq il-boroz rispettivi taghhom illi minnhom jinbiegh il-prodott u cioe r-ravjul;

"3. Illi filwaqt illi l-prodott tas-socjeta intimata jinbiegh minn borza trasparenti ta' dimensjoni zghira, bi strixxa hamra fuq u ohra isfel, u l-kliem 'Nanna's Ravioli' huma miktubin b'ittri bi kliem maqghud ta' kulur isfal, is-sinjal tas-socjeta intimata huwa rapprezentat bi kliem ahmar kbir, fuq sfond bajdani. Inoltre, l-istess sinjal tas-socjeta intimata ghandu ukoll stampa ta' mara xiha. Is-sinjal tas-socjetà intimata huwa inoltre akkumpanjat minn sticker bajda bi kliem iswed li jindika illi l-prodott jappartjeni ghal Tat-Taljan. Ghalhekk zgur m'hemm l-ebda lok ta' konfuzjoni bejn il-markju tas-socjeta intimata u dak tas-socjeta rikorrenti anke peress illi l-forma u n-numru tar-ravjul kontenuti fl-istess borza huwa ghal kollox differenti;

"4. Illi ghalhekk is-sinjal jew isem uzat mis-socjeta intimata, m'ghandu assolutament l-ebda l-ebda xebh mal-markju tas-socjeta rikorrenti;

"5. Illi dan jidher car mir-ritratti ezebiti mis-socjeta rikorrenti stess;

> "6. Illi jirrizulta ghalhekk illi dawn iz-zewg sinjali, u cioe s-sinjal 'Nanna's Ravioli' u 'RAVIOLI DELLA NONNA' ma jistghux ikunu konfondibbli f'mohh il-konsumatur; u lanqas hemm lok illi l-istess konsumatur jahseb illi l-prodott tas-socjetà rikorrenti, huwa b'xi mod assocjat ma' dak tas-socjetà intimata, approvat jew sanzjonat minnha;
>
> "7. Illi s-sinjal/isem uzat mis-socjeta intimata ukoll ilu jintuza b'mod konsistenti fuq il-prodott tal-ikel taghha u senjatament ir-ravjul, u huwa sinjal rinomat u maghruf gewwa Malta u Ghawdex, u dejjem kien assocjat mas-socjeta intimata;
>
> "8. Illi l-agir tas-socjeta intimata, bl-uzu tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' ma jikkostitwixxiex ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti tal-markju taghha 'NANNA'S RAVIOLI' skont il-provvedimenti tal-Att dwar it-Trademarks;
>
> "9. Illi s-socjeta intimata qatt ma agixxiet in mala fede;
>
> "10. Illi ghalhekk jirrizulta car illi m'hemmx lok ghal konkorrenza zleali da parti tas-socjeta intimata, u ebda sanzjoni m'ghandha tigi applikata fil-konfronti taghha;
>
> "11. Illi ghalhekk konsegwentement, is-socjeta attrici ma subiet l-ebda danni, u ebda danni m'ghandhom jigu likwidati a favur taghha;
>
> "12. Illi ghalhekk it-talbiet tas-socjeta intimata ghandhom ikunu kollha michuda;
>
> "Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz, u bl-ispejjez kontra s-socjeta rikorrenti;".

Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-11 ta' Dicembru, 2012, li in forza taghha ddecidiet il-kawza billi filwaqt li cahdet l-eccezzjonijiet tas-socjetà konvenuta, laqghet it-talbiet attrici u konsegwentement:

(1) Iddikjarat li s-socjetà konvenuta Tat-Taljan Company Limited kisret id-drittijiet appartenenti lis-socjetà attrici, bhala trademark holder tal-markju bin-numru 44378, taht il-provvediment tal-Artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar it-Trademarks) u dan a rigward l-uzu

mis-socjetà intimata tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' fuq prodotti tal-ikel fosthom prodotti tar-ravjul;

(2) Iddikjarat li l-uzu tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' da parti tas-socjetà konvenuta jikkostitwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tas-socjetà attrici u dan skont l-Artikoli 32 et seq tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

(3) Ordnat li s-socjetà konvenuta tieqaf immedjatament milli tkompli tikkommercjalizza l-prodotti taghha bl-isem 'Ravioli della Nonna', b'dan illi nghatat esenzjoni ghal dak il-prodott li ga jinsab fl-outlets kummercjali li ghandu shelf life limitat u ghalhekk ma jkunx opportun li jigi elevat mis-suq, liema eccezzjoni pero nghatat sa tlett xhur mid-data tas-sentenza u wara l-prodott li jkun fadal kellu jigi mnehhi definittivament mis-suq. Biex jaghmel tajjeb ghal vjolazzjoni sofferta u ghad-danni sofferti u li kienet ser issofri s-socjetà attrici, sakemm il-prodott li jinsab fis-suq jinbiegh jew jitnehha, is-socjetà konvenuta giet ikkundannata thallas lis-socjetà attrici s-somma ta' €5,000 li jikkomprendu danni taht l-Artikolu 12 tal-Kap. 488 u penali taht l-Artikolu 37 tal-Kap. 13.

Il-Qorti ordnat ukoll illi verzjoni qasira ta' dak deciz jigi pubblikat fil-gazzetti lokali mis-socjetà attrici a spejjez tas-socjetà konvenuta, liema spejjez gew kwantifikati fis-somma ta' €600, liema spejjez tqiesu wkoll

bhala parti mid-danni li gew likwidati favur is-socjetà attrici u li wkoll kellhom jithallsu mis-socjetà konvenuta lil dik attrici. Bl-ispejjez kontra s-socjetà konvenuta.

Dik il-Qorti tat is-sentenza taghha wara li ghamlet is-segwenti konsiderazzjonijiet:

> "Alexander Scicluna, Direttur ta' A.M.A. Company Limited fl-affidavit tieghu jispjega ghaliex ihoss li bl-uzu tal-isem 'RAVIOLI DELLA NONNA' ghall-prodotti tar-ravjul tas-socjetà konvenuta qed jinkisru d-drittijiet illi l-kumpannija A.M.A. Company Limited ghandha fuq l-isem u l-markju 'NANNA'S RAVIOLI' u qed johloq konfuzjoni u jikkostitwixxi konkorrenza sleali.
>
> "Hu jghid li dan johrog minn bosta fatturi:
>
> "1. Il-prodotti tas-socjetà attrici u dawk tas-socjetà konvenuta huma identici ghal xulxin (mhux fil-kwalita') peress li t-tnejn li huma jikkonsistu semplicement f'ravjul;
>
> "2. L-isem tal-prodott tar-ravjul huwa prattikament identiku;
>
> "3. Il-prodotti tar-ravjul tal-kumpanija konvenuta tpoggew fis-suq recentement u dan ferm wara l-prodotti tar-ravjul tas-socjetà attrici.
>
> "Jirrizulta mill-provi illi s-socjetà attrici irregistrat il-logo bil-kliem 'Nanna's Ravioli' b'effett mt-13 ta' Ottubru 2005. Jirrizulta mid-dokument ta' registrazzjoni esebit (fol. 11 tal-process) illi l-markju registrat kien soggett ghad-dritt esklussiv tal-uzu tal-kelma 'Nanna's' biss. Ma jidhirx illi s-socjetà konvenuta irregistrat il-logo u l-isem mal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali izda fix-xhieda taghha Rita Gianetti, direttur tas-socjetà konvenuta tghid illi l-prodotti tat-Taljan ilhom fis-suq ghal diversi snin u maghrufin mill-pubbliku.
>
> "Jirrizulta bhala fatt illi l-prodotti huma tal-istess generu cioe ravjul, pero' hemm differenzi notevoli bejniethom. Il-forma tar-ravjul hija kompletament differenti peress illi tas-socjetà konvenuta huma zghar u kwadri mentri tas-socjetà attrici huwa x'aktarx tond u kbir qisu il-qis ta' pastizz. Ir-ravjul tas-socjetà konvenuta huwa mimli bl-irkotta mentri tas-socjetà attrici bil-gbejniet u ghandu indikazzjoni li huwa prodott ta' Ghawdex, mentri tat-Taljan m'ghandux dik il-konnotazzjoni imma kjarament jindika li huwa Tat-Taljan.

“Ir-ravjul tas-socjetà konvenuta jinbiegh fi kwantita’ ta’ 72 f’kull borza, mentri tas-socjetà attrici jinbiegh f’pakkett zghir ta’ 8 kull pakkett. Inoltre l-prodott tas-socjetà konvenuta jinbiegh bil-massa, mentri tas-socjetà attrici jinbiegh bhala savoury item, gourmet food (fol. 42) u delicacy. Kif jidher mic-cit li gie ezibit a fol. 60, Dok. RG3 apparti li z-zewg prodotti huwa itemized separatament id-differenza fil-prezz hija ukoll sostanzjali tenut kont tal-kwantita li fih kull pakkett. Wiehed ghalhekk jinduna li qed jixtri delicacy jew item tal-ikel ta’ kuljum.

“Anke il-get up taz-zewg prodotti huwa differenti u facilment rikonoxxibbili. Il-prodott tas-socjetà attrici jinbiegh minn borza trasparenti ta’ qis zghir bi strixxa hamra fuq u ohra isfel, bil-kliem ‘Nanna’s Ravioli’ miktubin b’ittri bi kliem maqghud kulur isfar, mentri tas-socjetà konvenuta huwa rapprezentat bi kliem ahmar kbir, fuq sfond bajdani, ghandu stampa ta’ mara xiha, u tahta ghandha sticker bajda bi kliem iswed li jindika li l-prodott huwa Tat-Taljan. Fuq il-borza hemm il-kuluri tal-bandiera Taljana. Iz-zewg prodotti huma distingwibbli ukoll bil-fatt li fuq il-get up hemm ukoll l-isem taz-zewg kumpaniji li qed jipproducu l-prodott.

“Ma ngabet ebda prova dokumentata minn beda jpoggi fis-suq l-ewwel il-prodott tar-ravjul. Is-socjetà attrici tghid pero li l-prodotti tar-ravjul tal-kumpanija konvenuta tpoggew fis-suq recentement u dan ferm wara l-prodotti tar-ravjul tas-socjetà attrici. Mill-banda l-ohra s-socjetà konvenuta tghid li hija ilha snin stabbilita fis-suq lokali f’dan il-generu tal-ikel, inkluz ravjul, hafna qabel is-socjetà attrici. Hi kienet tipproduci r-ravjul taht l-isem Tat-Taljan qabel ma gie introdott il-prodott tas-socjetà attrici. Imbaghad hija dahhlet tip ta’ ravjul differenti xi 8 jew 9 snin ilu taht l-isem Ravioli della Nonna. Jirrizulta ukoll li s-socjetà attrici ottjeniet it-trademark taghha b’effett mill-13 ta’ Ottubru 2005 ghalkemm tghid li kienet tbigh dan it-tip ta’ ravjul gja mit-2002. Jirrizulta ukoll li l-art work bil-kliem ‘Nanna’s Ravioli’ sar fit-2004.

“Is-socjetà attrici tghid illi l-prodott taghha jinbiegh f’xi tmenin retail outlet u jitpogga fi freezer komuni ma’ prodotti ohra ta’ ditti ohra. Alexander Scicluna pero izid illi fi tlett supermarkets rinomati r-ravjul qieghed fi freezer apposta bl-isem tal-kumpanija Jubilee Foods li giet kostitwita wara s-socjetà attrici li hi proprjetarja tat-trademark tar-ravjul in kwistjoni.

“**Ligi**

“Bhala punti ta’ dritt li huma rilevanti rigward din il-vertenza din il-Qorti tidentifika s-segwenti gurisprudenza rigward din il-materja.

“Fil-kaz tal-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited 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.[1]

“Illi l-Qorti tal-Appell (Civ. Sup.) fil-kawza **Dr. Pio Valletta noe vs Joseph Busuttil et noe** deciz fil-19/11/2001 rigwardanti zewg 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.[2]

“Fil-kaz **Dr. Luigi Sansone bhala mandatarju ta' Ferrero SpA vs Philip Cassar Torreggiani et noe** (Nutella - Chocotella), App Civ Sup, 15/11/2005 intqal illi jekk l-impressjoni generali ta' kull marka hija identika, tista' tirrizulta l-konfuzjoni, nonostante d-differenzi fid-dettalji.

“Fil-kawza **Manduca Philip Dr. vs Consolidated Biscuit Co. Ltd**, PA 30/03/2011, il- Qorti kkummentat hekk:

> “Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iz-zewgt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghall zball (**'Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et'** - 23 ta' Frar 2001) u f’dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfuzzjoni hija bizzejjed (**'Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine**' - Vol. XLIX.iii.1099) u f’dan il-kuntest irid issir ezami tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni - la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant - u ghalhekk dak li jigi kkunsidrat bhala persuna komuni u normali, jew dawk li issejhu bhala '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 jigi indott sabiex inter alia jahseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services … A court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable - the idea of the mark as is sometimes

[1] Press Release No. 37/08 12 June 2008 re. Judgment of the Court of Justice in Case C-533/06 in the name: 02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited.
[2] 'Passing Off, by David Young, Third Edition, Longmann's Commercial Series 1994.

> called' (**W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights**) Illi dan ifisser li sabiex timexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjema u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki, b'dan li ghal dak li huwa il-kaz odjem ikun hemm il-probababilita' li l-markju uzat mis-socjetà konvenuta jkun konfondibbli mal-markju uzat u registrat mis-socjetà attrici (**'Vassallo vs Caruana'** - 7 ta' Gunju 1950), u f'dan il-kuntest huwa bizzejjed li l-istess marka 'mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor ' (**'G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine'** - 30 ta' Gunju 1936).
>
> “Illi dawn il-principji gew adottati fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **'A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine'** (A.C. 16 ta' Marzu 2009 - Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghall dan kollu 'illi persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra'. (Bently & Sherman - Intellectual Property Law – pagna 820). L-istess principji gew applikati fis-sentenza **'Dr. Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg'** (P.A. (RCP) - 26 ta' Novembru 2010) fejn inghad 'illi persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk din tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li xxerrej jemmen illi wahda tkun affiljatajew licencee ta' lohra Bently & Sherman - Intellectual Property Law - pagna 820).

“Illi l-azzjoni naxxenti taht il-Kap. 416 artikolu 10 (ex artikoli art. 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 intiza sabiex tipproteggi r-registrazzjoni ta’ trademark, mentri t-tieni azzjoni hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom.

“Dan jirrizulta car 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.

“Skond is-sentenza **Dr. P. Valletta noe vs Joseph Tanti** deciza fil-11 ta’ Marzu 1992 l-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta’ attivita’, fl-istess kuntest ta’ zmien u spazju. Ghalhekk persuna li tinnegozja barra minn Malta biss, biex tkun intitolata li titlob li anki f’Malta l-proprjeta industrjali taghha tigi protetta, hija obbligata li titlob ir-registrazzjoni ta’ dik il-proprjeta skond il-Kap. 416. F’dak il-kaz il-Kap. 416 jipprotegi dik il-proprjeta industrijali anke jekk m’hemmx

konkorrenza (ara ukoll **Dr. P. Valletta vs P. Muscat Scerri**, App 15/2/1995; **Dr. S Meilak noe vs Salamone**, App 9/1/1995.

"Hu minnu illi l-kelma protetta bir-registrazzjoni tal-markju hi 'Nanna's' u l-kelma uzata mis-socjetà konvenuta hi 'nonna'. Huma zewg kelmiet li jfissru l-istess b'zewg lingwi differenti. Wiehed jista' ghalhekk jargomenta illi ghalkemm simili iz-zewg kelmiet mhux identici. Din il-Qorti tqis li wiehed ghandu jara l-uzu fil-kuntest tal-prodott manifatturat u kummercjalizzat, l-arja geografika li fiha qed jinbiegh, il-post mnejn jinbiegh, u anki f'dan il-kaz tal-konsumatur li qed jixtri l-prodott, il-kuntest socio kulturali. Il-Qorti tqis li l-identita tal-isem ghalkemm f'zewg kazijiet differenti hu bizzejjed biex johloq fil-mohh tal-konsumatur konfuzjoni dwar jekk hux qed jixtri prodott tal-istess ditta jew jekk hemmx xi assocjazzoni bejn iz-zewg ditti.

"Hi l-fehma tal-Qorti illi l-kelma nanna u nonna huma sinjifikattivi tal-istess kelma b'zewg lingwi li huma parti mill-kultura recenti ta' pajjizna. Il-kelma 'nonna' akkompanjata mal-kelma ravioli kemm uzata bit-Taljan jew bl-Ingliz huma rikonoxxuti b'tifsira cara w unika ghal poplu Malti f'Malta fejn jinbiegh il-prodott.

"Il-prodott hu 'ravjul' u kemm jekk uzata bit-Taljan u bl-Ingliz hi cara ghal poplu Malti. Ma jistax ikun hemm ebda dubju li mhix ser tiftiehem bhala l-istess kelma.

"Fonetikament ukoll, kemm jekk uzata bil-Malti, Taljan jew Ingliz, Ravioli della Nonna u Nanna's Ravioli huma tant simili li l-konsumatur jista' jigi indott jahseb li hu l-istess prodott b'differenza biss ghal kontenut tar-ravjul u ghalhekk id-distinzjoni fil-lingwa izda mhix fit-tifsira tal-isem. Fil-fatt ir-ravjul tas-socjetà attrici hu differenti mir-ravjul tas-socjetà konvenuta pero din id-differenza fil-forma u kontenut ma teskludix is-somiljanza cara w univoka li l-prodott hu wiehed ghalkemm il-kontenut hu differenti fejn jirrigwarda l-mili tar-ravjul.

"Ghalkemm hemm divergenza bejn il-partijiet, liema prodott kien jintuza qabel l-iehor, jibqa' bhala fatt illi r-ravjul bil-kliem 'Nanna's Ravioli' tas-socjetà attrici kien ilu jintuza mill-2002 u ma ngiebet ebda prova cara da parti tas-socjetà konvenuta li kienet tuza l-isem 'Ravioli della Nonna' qabel din id-data.

"Il-Qorti ma kienitx konvinta mir-ragunijiet moghtija mid-direttrici tas-socjetà konvenuta Rita Giannetti dwar ir-raguni ghalfejn ir-ravjul tas-socjetà konvenuta inghata l-isem 'Ravioli della Nonna'. Hi tixhed li zewgha hu Taljan u ghalhekk l-isem sar bit-Taljan. Ghalkemm tinnega li kienet taf bl-esistenza tal-isem 'Nann's Ravioli' uzat fuq il-boroz tar-ravjul tas-socjetà attrici, din il-Qorti mhix konvinta minn din ir-risposta. Fl-ewwel lok is-socjetà konvenuta tipproduci diversi prodotti ta' ghagin, inkluz ta' ravjul u fl-ebda wiehed minn dawn il-prodotti ma hemm l-isem 'Ravioli della Nonna'. It-trade name 'Tat-Taljan' hu dak li jiddistingwi l-prodott tas-socjetà konvenuta minn dak

ta' haddiehor. Ghalhekk il-Qorti tistaqsi ghalfejn is-socjetà konvenuta dehrilha li ssemmi ravjul partikolari bl-isem 'Ravioli della Nonna' li b'kumbinazzjoni hu l-istess isem li tuza s-socjetà attrici fuq ir-ravjul taghha ghalkemm b'lingwa differenti miftehma b'mod ugwali mill-poplu Malti. Rita Giannetti tirrispondi li ghandhom ravjul iehor bl-isem 'Tat-Taljan' bhal prodotti l-ohra kollha taghhom pero dan ir-ravjul riedu jiddistingwuh u dan avolja r-ravjul l-iehor mibjugh mis-socjetà konvenuta 'jimxi bhall-ilma'. Din ir-risposta ma tikkonvincix lil Qorti la darba hu l-isem tad-ditta 'Tat-Taljan' li jaghti l-popolarita lil prodotti tas-socjetà konvenuta. Inoltre hi inversomili ghal Qorti l-asserzjoni ta' Rita Giannetti illi ma kienitx taf bl-esistenza tar-ravjul tas-socjetà attrici. Iz-zewg kumpaniji ghandhom prodotti simili, qeghdin fl-istess sfera ta' bejgh ta' prodotti, u jissuplixxu t-tnejn l-istess supermarkets. Hu indubitat li kummercjanti ta' hila, kif inhuma z-zewg ditti, jkunu jafu x'inhu ghaddej u x'hemm prodotti fuq is-suq biex ma jithallewx lura mill-kompetizzjoni f'sahhitha li jrid il-kummerc ezercitat b'mod gust u korrett.

"Il-Qorti mhix tqis li konsumatur li juza dixxerniment u jaghrbel il-prodotti ma jiddistingwix bejn iz-zewg prodotti. Il-pakketti ghandhom 'get up' differenti u l-ismijiet tad-ditti cioe 'Tat-Taljan' u 'Jubillee Foods' jidhru fuq il-pakketti. Dak li jippreokkupa lil Qorti hi li l-isem tal-prodott hu migjub f'format li jigbed mill-ewwel l-ghajn fiz-zewg prodotti u jista' jinduci l-konsumatur minn harsa superficjali illi qed jixtri l-istess prodott cioe tal-istess ditta jew ditti assocjati pero qed ihallas skond il-kwalita u dak hu li jiddifferenzja z-zewg tipi ta' ravjul u mhux il-provenjenza.Dan hu dak li l-Qorti ma tridx li jsehh u dak hu l-fini ahhari tal-protezzjoni tat-trademark cioe l-garanzija tal-origini tal-prodott. Bl-istess mod l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc jipprotegi l-uzu ta' isem minn isem iehor li jista' jgib tahwid f'mohh il-konsumatur.

"Jinghad **f'Kerly's Law of Trademarks and Trade Names** 13th Ed. 16-36:

> "In relation to registered trade marks, the relevant standard is to be found in Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV Case C-342/97 [1999], which was considered and adopted by the Court of Appeal in Bach Flower Remedies v. Healing Herbs [2000 R.P.C. 513] (in the context of distinctiveness). The relevant person, according to Lloyd [In particular, para. 27 of the judgment], is the average consumer, who is considered to be 'reasonably well informed and reasonably observant and circumspect', although taking account of the fact that such a person will rarely have the opportunity to make a direct comparison, but rather has to rely on 'the imperfect picture of them that he has kept in his mind'. It is also relevant that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question'.

"Din l-osservazzjoni ta' **Kerly** tpoggi f'riljev dak li din il-Qorti tqis li ghandu jigi protett u x'ma ghandux jigi permess fin-negozju. Hu l-fehma tal-Qorti li l-konsumatur ordinarju ser jigi mfixkel bl-isem

identiku (ghalkemm f'lingwi differenti pero maghrufa sew mill-Maltin) u fonetikament simili meta jigi biex jixtri ravjul u minn harsa superficjali lejn il-prodott jista' jigi indott li qed jixtri prodotti konnessi ma' xulxin a bazi tal-provenjenza taghhom.

"Il-**Kerly** jkompli jzid:

> "When the question arises whether a mark so resembles another mark as to be likely to deceive or cause confusion, it should be determined by considering what is the leading characteristic of each. The one might contain many, even most, of the same elements as the other, and yet the leading, or it may be the only, impression left on the mind might be very different. On the other hand, 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. Thus it is clear that a mark is infringed if the essential features, or essential particulars of it, are taken [De Cordova v. Vick (1951) 68 R.P.C., PC].

"Il-Qorti ghalhekk wara li ezaminat dan kollu tasal ghal fehma illi s-socjetà konvenuta illediet id-drittijiet tas-socjetà attrici kemm taht il-Kap. 416 u taht il-Kap. 13. Ghalkemm dak li ntqal ghal prova ta' responsabilta taht il-Kap. 416 japplika wkoll fil-parti l-kbira tieghu ghal Kap. 13, il-Qorti tissenjala bhala prova favur is-socjetà attrici in kwantu l-Kap. 13, il-prior use tal-prodott taghha fuq dak tas-socjetà konvenuta, il-fatt li z-zewg socjetàjiet jahdmu fl-istess settur ta' kummerc u jikkompetu direttament fl-istabbilimenti li jbieghu l-ikel u l-prodott jinxtara mill-konsumatur normali.

"**Danni u rimedji mitluba**

"Is-socjetà attrici talbet li jigu likwidati danni favoriha in konnessjoni mal-lezjoni ta' drittijiet u dan taht l-artikolu 12 tal-Kap. 488 u l-artikolu 37 tal-Kap. 13. Talbet inoltre illi s-socjetà konvenuta tieqaf milli tkompli tikkummercja l-prodott 'Ravioli della Nonna' b'dan l-isem jew verzjoni simili tieghu u tiehu provvedimenti dwar dawk il-prodotti u materjal uzat ghall-oggetti li jkunu bi ksur skond l-artikolu 9 u 10 tal-Kap. 488 u l-artikolu 15 u 16 tal-Kap. 416. Talbet ukoll li tinghata kull rimedju iehor skond il-ligi. Alexander Scicluna, direttur tas-socjetà attrici jixhed li l-kawza saret ftit wara li sar jaf li bl-isem tal-prodott tas-socjetà konvenuta cioe ghall-ahhar tal-2010 u ghalhekk ma kienx ghadda bizzejjed zmien biex isir market analysis tal-bejgh tal-prodott tas-socjetà attrici minhabba l-uzu tal-isem li s-socjetà konvenuta kienet qed tuza fuq xi prodotti tar-ravjul taghha.

"Hu car ghal Qorti li hemm prodott bl-isem ta' Ravioli della Nonna li gia jinsab fis-suq. Jirrizulta pero ukoll ghal Qorti illi ma ngiebet ebda prova da parti tas-socjetà attrici ta' danni li sofriet bl-uzu tal-isem fuq il-prodott tas-socjetà konvenuta.

> "Il-Qorti tqis illi r-rimedju li ghandu jinghata irid ikun kommensurat mal-vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjetà attrici konsegwenti ghal tali vjolazzjoni.
>
> "Il-Qorti ma tarax illi jkun opportun li s-socjetà konvenuta tigi mgeghla tnehhi mis-suq dak il-prodott li gia qieghed ghal bejgh pero tordna li minnufih tieqaf tuza l-isem Ravioli della Nonna jew verzjoni simili fi kwalunkwe mod fuq il-prodotti taghha. Stante li l-prodotti gia fis-suq ser jibqghu fis-suq sakemm jinbieghu jew jiskadu (hi l-fehma tal-Qorti li s-shelf life ta' prodott ta' din il-generu mhux qasir), is-socjetà konvenuta ghandha taghmel tajjeb ghal hsara li kkommettiet u li qed tikkommetti u ghal dan il-ghan qed tillikwida d-danni fis-somma ta' €5,000. Il-Qorti ser tordna wkoll illi verzjoni qasira ta' dak deciz b'din is-sentenza ghandu jigi ppublikat fil-gazzetti kollha lokali a spejjez tas-socjetà konvenuta li ghal finijiet ta' valur ma ghandhomx jeccedu €600".

Rat ir-rikors tal-appell tas-socjetà Tat-Taljan Company Limited, li ghar-ragunijiet hemm imsemmija, talbet ir-revoka tas-sentenza fl-ismijiet premessi, tal-11 ta' Dicembru, 2012, u dan billi tilqa' l-eccezzjonijiet taghha, filwaqt li tichad it-talbiet tas-socjetà rikorrenti.

Rat ir-risposta tal-appell tas-socjetà A.M.A. Company Limited fejn ghar-ragunijiet minnha indikati, talbet illi r-rikors tal-appell ghandu jigi michud, bl-ispejjez kollha kontra l-istess appellanti.

Rat il-verbal tas-6 ta' Dicembru, 2016, li permezz tieghu, id-difensur tas-socjetà appellanti informat lill-Qorti li fil-frattemp, il-prodott tas-socjetà patrocinata minnha gie irtirat mis-suq.

Rat il-verbal tas-seduta tal-31 ta' Jannar, 2017, li permezz tieghu, l-appell gie differit ghas-sentenza, wara li l-avukati difensuri tal-partijiet dehru quddiem il-Qorti u trattaw l-appell.

Rat l-atti tal-kawza, inkluz ix-xhieda u d-dokumenti mressqa mill-partijiet.

Ikkonsidrat:

Illi filwaqt li s-socjetà appellanti tghid li qeghda tressaq l-appell taghha minhabba li hasset ruhha aggravata, hija taghmel dan billi tressaq diversi ilmenti minghajr ma telenkahom b'mod car fl-appell taghha. Din il-Qorti ser tindirizzahom hekk kif pprezentati fir-rikors tal-appell in ezami.

Is-socjetà appellanti qeghda principalment tikkontesta l-apprezzament tal-provi maghmul mill-ewwel Qorti, billi hija qeghdha ssostni li ma jezistux dawk il-fatturi materjali u li huma fattwalment riskontrabbli li jiddeterminaw probabbilita` ta' konfuzjoni f'mohh il-konsumatur ordinarju. Hija tishaq illi kemm il-fatt li tezisti differenza kbira fl-ammont ta' ravjul offrut fil-pakkett, il-*packaging* innifsu, kif ukoll it-tahlita tal-prodott innifsu in kwantu taghha huwa ravjul fuq stil Taljan mimli bl-irkotta, filwaqt tas-socjetà appellata huwa stil Ghawdxi mimli bil-gbejniet,

fil-fehma taghha m'ghandux jirrizulta l-konfuzjoni bejn il-prodotti tal-kontendenti fil-kawza.

Hija tkompli tghid illi l-kwistjoni kollha hija jekk l-isem uzat mis-socjetà konvenuta jikkrejax jew jistax jikkreja konfuzjoni mal-isem uzat mis-socjetà attrici, b'dan li tant jixxiebhu li hemm possibilita` ta' konfuzzjoni bejn it-tnejn, u dan il-punt hija "*kwistjoni ta' fatt u l-gudikant ghandu jara hu stess, bhala gudizzju proprju, b'astrazzjoni anke ta' dak li dwar daqshekk jixdhu ix-xhieda jekk hemm 'deceptive resemblance'*". (Vol. XXXIX. i. 401).

Wara li tislet diversi principji rizultanti mit-taghlim gurisprudenzjali ta' x'jikkostitwixxi konfuzjoni li jwassal ghal konkorrenza zleali, is-socjetà appellanti tishaq li fil-fehma taghha l-ismijiet RAVIOLI DELLA NONNA u NANNA'S RAVIOLI huma zewg marki distinti li ma jistghu qatt joholqu l-konfuzjoni u tahwid lill-konsumaturi li jmorru jixtru dawn il-prodotti.

Certament, fil-fehma tal-Qorti, l-ezami komparattiv li jrid isir f'dan il-kaz, sabiex jigi determinat jekk jezistix dan ix-xebh bejn l-ismijiet adoperati miz-zewg kontendenti fil-kawza fil-bejgh tal-prodott taghhom, humiex tali li jistghu joholqu konfuzjoni lill-pubbliku, irid isir fid-dawl tal-fatturi kollha li komplessivament jaghtu l-karatteristici principali liz-zewg prodotti in kwistjoni.

In tema legali, huwa ritenut li fl-ewwel lok ikun opportun, li ssir referenza ghas-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-10 ta' Gunju, 2004, fil-kawza fl-ismijiet **Martin Spiteri v. Emanuel Cachia et**:

> "…*kif qalet din il-Qorti fil-kawza "Petroni noe vs Montebello noe", deciza fis-26 ta' Mejju, 2000, biex ikun hemm konfuzjoni:*
> "*(a) l-isem jew marka tad-ditta konvenuta irid ikun l-istess jew simili;*
> *(b) li din il-marka jew isem jistghu jikkrejaw konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur normali;*
> *(c) il-konfuzjoni tista' ssehh biss jekk il-kummercjanti jkunu fl-istess sfera ta' kummerc jew simili ta' xulxin;*
> *(d) il-konkorrenza trid issehh fl-istess arja geografika".*
>
> "*Fuq bazi ta' dawn il-principji, din il-Qorti, f'dik il-kawza, qalet li hemm konfuzzjoni bejn l-isem tad-ditta attrici, Phoenix (Domestic Appliances) Ltd; u d-ditta konvenuta, Phoenix Co. Ltd.*
>
> "*Ghar-rigward tal-element ta' konfuzjoni, intqal fil-kawza "Page vs Tanti Bellotti", deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, "non si deve baddare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contrafezione non si puo' sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri". Hekk ukoll, fil-kawza "Pulis vs Tabone", deciza minn din il-Qorti fis-27 ta' Gunju, 1921, intqal illi:*
>
>> "*e' di massimo in tema di concorrenza sleale, generate l'imitazione di marchio o di fabbrica, che la concorrenza e' illecita quando la imitazione, quantunque incompleta e parziale sia cio' non di meno di tale natura in seguito ad una identita' nella pratica destinazione e nella abituale denominazione dell'oggetto rapresentato, da indurre in inganno o d'errore i compratori inesperti o inattenti ovvero quando in sia riproduzione dell'elemento essenziale del marchio e d'ancora della somiglianza di due marchi e' sufficiente per creare una confusione quando l'elemento che sopratutto atrae l'attenzione e' lo stesso nei due marchi".*
>
> "*Fil-kawza "Chircop vs Galea", deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fis-27 ta' Gunju, 1955, intqal li "l-imitazzjoni ma hemmx bzonn tkun servili, preciza, tali li tinganna anki kompratur intelligentissimu, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelligenza u diligenza ordinarja*".

Meta din il-Qorti tadotta dawn il-principji ghall-kaz in ezami, tabilhaqq issib li l-isem uzat mill-kontendenti fil-kawza, ghalkemm f'lingwa differenti, dik Ingliza/Maltija fil-kaz tal-prodott tas-socjetà appellata, bl-isem "Nanna's Ravioli" u dik Taljana, fil-kaz tal-prodott tas-socjetà appellanti bl-isem "Ravioli della Nonna", huwa bil-wisq simili u effettivament jista' johloq konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur Malti. Kif sewwa qalet l-ewwel Qorti, l-kliem biss taz-zewg prodotti huwa bizzejjed biex johloq konfuzjoni f'mohh il-konsumatur, dwar jekk hux qieghed jixtri prodott tal-istess ditta jew jekk hemmx assocjazzjoni bejn iz-zewg ditti. Mhux mehtieg li issir prova li verament kien hemm xi kazijiet ta' konfuzjoni, izda bizzejjed li tezisiti l-potenzjalità ta' konfuzjoni. Inoltrè, din il-Qorti trid tqis iz-zewg prodotti fl-assjem taghhom, kif ukoll li effettivament tezisti l-konkorrenza bejn iz-zewg kontendenti fl-istess sfera t'attività, f'dak li ghandu x'jaqsam il-bejgh ta' ravjul, fl-istess zmien u spazju, peress li joffru l-prodott taghhom ghall-bejgh fl-istess suq Malti, (**Avukat Dr. Pio Valletta *nomine* v. Joseph Tanti** – deciza min din il-Qorti fil-11 ta' Marzu 1992 – Kollez. Vol. LXXVI. ii. 415).

Id-differenza fil-qies tar-ravjul, il-"*get-up*" tal-pakketti u l-kwantità fil-pakketti hija ta' ftit relevanza meta wiehed iqis ix-xebh esagerat fil-kliem uzat fit-tismija tal-prodott, minkejja li tintuza lingwa differenti. Kif inghad, m'hemmx ghalfejn li tkun saret konfuzjoni ghaliex il-potenzjalità hija

bizzejjed. (F'dan ir-rigward ara **Joseph Tanti Palmier v. Joseph Caruana Curran noe et**, Vol. XLIX.iii.1099).

Apparti minn hekk, gie wkoll stabbilit li "*biex tinholoq din il-kunfuzzjoni m'hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illi mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor*". (ara f'dan is-sens il-kawza fl-ismijiet **G. Vella Zarb *nomine* v. G. Portelli et nomine**, deciza minn din il-Qorti fit-30 ta' Gunju 1936).

Hekk ukoll din il-Qorti, fis-sentenza taghha tas-16 ta' Marzu, 2009, fil-kawza fl-ismijiet **Dr. Luigi Sansone noe. v. Dr. Joseph P. Bonnici noe** rriteniet illi:

> "*din il-Qorti hi tal-fehma li fl-apprezzament tal-imsemmija fatturi, kif ukoll tac-cirkostanzi l-ohra kollha relevanti, mhux eskluz li l-gudikant ikollu jaghmel ukoll ezercizzju ta' diskrezzjoni, ghaliex l-ezami li jrid isir mhuwiex wiehed ibbazat fuq xi formola matematika jew xjentifika. Kif irrimarkat din il-Qorti fis-sentenza taghha tad-19 ta' Novembru 2001 fil-kawza fl-ismijiet Dr. Pio Valletta v. Joseph Busuttil et noe:*
>
> > "*Jekk hemmx jew le fil-marki dik is-somiljanza li tirrendi konfondibbli z-zewg marki, hija kwistjoni li tiddependi mill-gudizzju tal-gudikant, li fl-ezami li ghandu jaghmel ghandu jzomm proprjament bhala test mhux dak li wiehed ihares lejn iz-zewg marki hdejn xulxin biss, imma li jikkonsidra l-effett tal-markju oggezzjonat fuq xerrej li jkollu fil-hsieb tieghu il-markju ... [l-iehor] bla ma jkollu quddiemu dak il-markju, imma jkollu quddiemu biss il-markju oggezzjonat. Ma hemmx bzonn li z-zewg markji jkunu identici imma huwa bizzejjed li jkun hemm il-possibbilita` tal-konfuzjoni taz-zewg markji ghal nies ta' intelligenza medja u ragjonevoli.*"
>
> "*10. Hija relevanti wkoll l-osservazzjoni maghmula mill-Imhallef Evershed in re Smith, Hayden and Co's Application (1946) 63 RPC 97 f'pagna 102 fejn inghad hekk:*

> "*When all is said, the question is in truth, as observed by Lord Justice Luxmoore and the House of Lords in the ARISTOC case, one of first impression, on which no doubt different minds may reach different conclusions. It is not profitable in such a case to indulge in a minute analysis of letters and syllables a process indeed notoriously productive of confusion in regards to words*".

F'dan il-kuntest din il-Qorti ma ssib xejn x'ticcensura f'dak ritenut mill-ewwel Qorti, u fl-ezercizzju tad-diskrezzjoni mwettaq minnha, anzi ssib li l-gurisprudenza citata mill-istess socjetà appellanti ma tistax toffrilha ebda serhan il-mohh, izda pjuttost tikkomplimenta dak ritenut mill-ewwel Qorti li studjat il-kaz dettaljatament fil-kuntest proprju tieghu. Isegwi li dan l-ilment tas-socjetà appellanti ma jimmeritax l-akkoljiment tieghu.

Huwa importanti li jigi precizat ukoll li l-azzjoni tas-socjetà attrici tissejjes primarjament fuq zewg binarji distinti: fuq l-Artikolu 10 tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta) li jipprovdi:

> "*10. (1) Persuna tikkontravvjeni 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 tikkontravvjeni 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 probabbilita' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita' ta' assocjazzjoni mat-trademark:*

"*Izda assocjazzjoni wahedha minghajr il-probabbilita' ta' konfuzjoni m'ghandhiex titqies bhala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni.*

"*(3) Persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li:*
(a) Jkun identiku jew jixbah it-trademark, u
(b) Jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li ma jkunux simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, meta t-trademark ikollha reputazzjoni f'Malta u l-uzu tas-sinjal, li jsir minghajr kawza gusta, jiehu vantagg mhux gust fuq, jew ikun detrimentali ghax-xorta distintiva jew ir-reputazzjoni tat-trademark.

"*(4) Ghall-ghanijiet ta' dan l-artikolu persuna tuza sinjal jekk, b'mod partikolari, hija:*
(a) Twahhalha ma' l-oggetti jew ma' l-ippakkettjar taghhom;

"*(b) Toffri jew tesponi oggetti ghal bejgh, tohroghom fis-suq jew tahzinhom ghal dawk l-ghanijiet taht is-sinjal, jew toffri jew tforni servizzi taht is-sinjal;*

"*(c) Timporta jew tesporta oggetti taht is-sinjali; jew*

"*(d) Tuza s-sinjal fuq kartolerija kummercjali jew fir-reklamar.*

"*(5) Persuna li tapplika trademark registrata ghal materjal mahsub li jintuza ghall-ittikkettjar jew l-ippakkettjar ta' oggetti, bhala kartolerija kummercjali, jew ghar-reklamar ta' oggetti jew servizzi, ghandu jitqies bhallikieku parti fl-uzu tal-materjal li jikkontravvjeni t-trademark registrata jekk meta huwa jkun applika t-trademark kien jaf jew kellu ghaliex jahseb li l-applikazzjoni tat-trademark ma kinitx debitament awtorizzata mill-proprjetarju jew minn persuna licenzjata.*

"*(6) Ebda haga fid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu m'ghandha tiftiehem bhala li tipprevjeni l-uzu ta' trademark registrata minn xi persuna bil-ghan li jigu identifikati oggetti jew servizzi bhal dawk tal-proprjetarju jew tal-persuna licenzjata.*

"*Madankollu, kull uzu bhal dak xort'ohra milli skond kull prattika onesta fi hwejjeg industrijali jew kummercjali ghandu jitqies bhala li jikkontravvjeni t-trademark registrata jekk l-uzu minghajr kawza gusta jkun jiehu vantagg mhux gust fuq, jew ikun detrimentali ghax-xorta distintiva jew reputazzjoni tat-trademark*".

Kif ukoll fuq l-Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta) li jipprovdi illi:

> "*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 skond il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skond l-att sabiex jirregola t-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 gustament osservat mill-ewwel Qorti, l-azzjoni taht l-Artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza zleali ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc u dan billi l-ewwel talba attrici hija intiza sabiex tipprotegi r-registrazzjoni ta' *trademark* taghha, (kif jirrizulta mill-estratt mir-registru tat-*trademarks* mahrug mid-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali), mentri t-tieni talba attrici hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom (ara f'dan is-sens is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili fil-kawza fl-simijiet **Eden Leisure Group Limited v. Tonio Casapinta et**, deciza fil-5 ta' Lulju 2016).

Is-socjetà appellanti targumenta wkoll illi l-uzu tal-kelma "ravjoli" hija wahda komuni li m'ghandhiex tintitola lis-socjetà appellata d-dritt li tarroga ghaliha biss, ad eskluzjoni ta' haddiehor, l-uzu taghha, tant li meta wiehed jezamina t-*trademark* mahrug lis-socjetà appellata, jinghad illi "*Registration gives no right to the exclusive use of any words appearing on the label except the words Nanna's*".

Ghalkemm huwa minnu illi l-uzu ta' kliem komuni fil-vokabolarju in generali ma jistghux jitqiesu l-monopolju ta' hadd, però wiehed irid jaghti kaz ukoll li certu kliem bl-uzu taghhom ma' prodott partikolari jkunu assumew "*indikazzjoni mhux biss tal-kwalita' tal-merkanzija izda wkoll ta' l-origini taghha bhala spaccata minn determinat kummercjant, u hija maghrufa bhala tali fil-kummerc lokali, ma jistax negozjant iehor juzaha fl-istess generu tal-kummerc*". (ara f'dan is-sens is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-15 ta' Marzu, 2001, fil-kawza fl-ismijiet **Road Servicing Limited v. General Road Services Limited**).

Ghandu jinghad ukoll illi mill-atti tal-kawza ma jirrizultax li qatt giet attakkata r-registrazzjoni tat-*trademark* tas-socjetà rikorrenti, u ghalhekk din il-Qorti hija marbuta bil-parametri ta' kif gew impostati t-talbiet tas-socjetà attrici appellata, fid-dawl tal-eccezzjonijiet tas-socjetà konvenuta appellanti u ma jistghux jigu investiti eccezzjonijiet godda li ma kenux jifformaw il-mertu tal-kawza quddiem l-ewwel Qorti. F'kaz li s-socjetà appellanti riedet li t-*trademark* tas-socjetà appellata tigi dikjarata invalida, kellha taghmel dan permezz ta' talba appozita ghal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' *trademark* billi ssir kawza *ad hoc* li biha jkun notifikat il-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, *ai termini* tal-Artikolu 63 tal-istess Kap. 416, li jkollu d-dritt jintervjeni u/jew jikkontesta t-talba. (ara f'dan is-sens sentenza citata qabel tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-

10 ta' Gunju, 2004, fil-kawza fl-ismijiet **Martin Spiteri v. Emanuel Cachia et**.)

Ghalhekk isegwi li lanqas dan l-ilment tas-socjetà appellanti ma jimmerita li jintlaqa'.

Is-socjetà appellanti tilmenta wkoll illi s-socjetà appellata rregistrat u bdiet tuza l-isem attwali taghha mit-13 ta' Ottubru, 2005 (data tar-registrazzjoni tat-*trademark* numru 44378) filwaqt li s-socjetà appellanti kienet diga qeghda tuza l-markju taghha fis-suq sa minn qabel din id-data.

Minn ezami tal-provi in atti, pero`, ghajr ghax-xhieda ta' Rita Giannetti, din il-Qorti ma jirrizultalhiex dak li tghid is-socjetà appellanti li hija effettivament kienet taghmel uzu ta' dan il-prodott qabel is-socjetà appellata. Anzi hija s-socjetà attrici appellata li ressqet l-ahjar prova, li effettivament hija kienet harget fuq is-suq il-prodott taghha Nanna's Ravioli qabel ma giet registrata t-*trademark* taghha fit-13 ta' Ottubru, 2005, peress li mill-fattura minnha esebita, jirrizulta li kienet hadet hsieb l-*artwork* tal-*packaging* tal-prodott taghha, sa mill-1 ta' Gunju, 2004. Izda jibqa' l-fatt illi s-socjetà attrici ghandha *trademark* registrata u ma hijiex qeghda ssejjes l-azzjoni fuq prijorità ta' uzu biss.

Fl-ahhar, is-socjetà appellanti tilmenta wkoll dwar id-danni likwidati mill-ewwel Qorti, in kwantu targumenta li hija qatt ma setghet tasal biex tillikwida somma peress li skont ix-xhieda tar-rapprezentant tal-istess socjetà appellata ma setax jghid jekk effettivament soffriex xi dannu konsegwenza tal-bejgh tal-prodott tas-socjetà appellanti. Is-socjetà appellanti targumenta li meta l-Qorti ordnat li l-prodott li hija kellha fis-suq ma jigix migbur ma setghetx tghid fl-istess hin li dan kellu valur ta' €5000, peress li ma saret ebda prova kemm inbiegh mill-prodott u din il-figura likwidata *arbitrio boni viri* ma tirriflettix ir-realtà tal-prodott li ghandu *shelf life* qasira hafna.

Hawn ukoll l-aggravju tas-socjetà appellanti jfalli in kwantu l-ewwel Qorti taht it-tielet kap tas-sentenza appellata kkundannat lis-socjetà attrici sabiex thallas is-"somma ta' €5,000, **li jikkomprendu danni taht l-artikolu 12 tal-Kap. 488 u <u>penali taht l-artikolu 37 tal-Kap. 13</u>**". Kif gustament rilevat mis-socjetà appellata fir-risposta taghha, ghalkemm ma tressqux provi dwar danni, l-ewwel Qorti setghet tillikwida d-danni *arbitrio boni viri* ghall-pregudizzju soffert mis-socjetà appellata u dan kif jipprovdi l-Artikolu 12 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intelletwali (Kap.488 tal-Ligijiet ta' Malta), kif ukoll danni u imghaxijiet jew kif jaghzel il-kummercjant dannegjat, ghal penali, kif provdut taht l-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc. Wara kollox, dan sar fil-parametri tat-talbiet attrici sabiex jigu likwidati d-danni ai termini tal-istess artikoli

tal-ligi appena citati, jekk ikun il-kaz *arbitrio boni viri,* kif ukoll, li tordna kull rimedju iehor li tista' skont il-ligi. Ghalhekk il-Qorti f'tali cirkostanzi tista' mhux biss tillikwida d-danni li jidrilha xieraq, izda tordna wkoll il-hlas ta' penali, kif tipprovdi l-istess ligi.

Ghalkemm huwa pacifiku li l-prova tad-danni tispetta lil min jallegah, din il-Qorti tosserva illi huwa accettat, f'certu cirkostanzi, illi d-danni jigu determinati *arbitrio bono viri.* Huwa stabbilit illi l-likwidazzjoni ta' danni *arbitrio boni viri* hija mistennija u f'waqtha meta jkun difficli li ssir il-prova, b'mezzi ordinarji, tad-danni effettivament sofferti. (ara f'dan is-sens is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili tat-13 ta' Ottubru, 2004, fil-kawza fl-ismijiet **Margaret Camilleri et v. The Cargo Handling Company Limited**, kif ukoll sentenza ta' din il-Qorti tat-30 ta' Mejju, 2014, fil-kawza fl-ismijiet **Joseph Attard v. Direttur Generali tas-Sahha**).

Ghalhekk lanqas dan l-aspett tal-aggravju tas-socjetà appellanti ma jimmerita li jintlaqa'.

Isegwi li l-aggravji tas-socjetà appellanti ma jimmeritawx li jintlaqghu peress li fil-fehma ta' din il-Qorti ma hemm ebda raguni gravi bizzejjed li bis-sahha taghha tista' validament tiddisturba d-diskrezzjoni uzata mill-

ewwel Qorti, in kwantu l-interpretazzjoni adoperata minnha hija wahda studjata u konsistenti.

Ghal dawn ir-ragunijiet kollha, din il-Qorti tiddisponi mill-appell interpost mis-socjetà konvenuta Tat-Taljan Company Limited, billi tichad l-istess u tikkonferma s-sentenza tal-ewwel Qorti, tal-11 ta' Dicembru, 2012, fis-shih.

Bl-ispejjez tal-kawza jithallsu mill-istess socjetà konvenuta appellanti.

Silvio Camilleri Prim Imhallef	Tonio Mallia Imhallef	Joseph Azzopardi Imhallef

Deputat Registratur
mb