QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
PRESIDENT

ONOR. IMĦALLEF TONIO MALLIA

ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL

Seduta ta' nhar il-Ħamis, 3 ta' Marzu, 2022.

Numru 3

Rikors maħluf numru 827/2015/1 MCH

***Easylife TV Direct Company Limited* (C56215) u**
***Easylife Service Co. Limited* (C29145)**

v.

***Omajco Cleaners Limited* (C 20894) u**
***Eximus Services Limited* (C 48**

1. Dan huwa appell tas-soċjetajiet konvenuti minn sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-15 ta' Novembru 2016 li ikkundannat-hom iħallsu lis-soċjetajiet attriċi danni minħabba konkorrenza illeċita u ksur ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali tal-atturi. Il-fatti relevanti huma dawn:

2. L-atturi jgħidu illi ilhom bosta snin imexxu n-negozju tagħhom taħt id-ditta *Easylife* li hija magħrufa sew partikolarment fil-qasam ta' *tele-shopping*. L-isem *Easylife* huwa wkoll reġistrat bħala markju (*trade-mark*). Igħidu wkoll illi l-konvenuti bdew ibigħu prodotti ta' tindif bl-isem *Easylife.* Dan mhux biss qiegħed joħloq konfużjoni fis-suq mad-ditta tal-atturi iżda wkoll jagħmel ħsara għall-isem tal-atturi għax il-prodotti mibjugħa mill-konvenuti huma ta' kwalità inferjuri.

3. L-atturi għalhekk fetħu din il-kawża u talbu illi l-qorti:

> »1. tiddikjara u tiddeċiedi illi s-soċjetajiet intimati jew min minnhom bl-aġir illegali tagħhom … illedew id-drittijiet intellettwali u patrimonjali tas-soċjetajiet rikorrenti meta għamlu użu tal-marka *Easylife*, reġistrata din il-marka esklussivament f'isimhom *ai termini* tal-Kap. 146 [*recte*, 416] tal-Liġijiet ta' Malta u b'hekk ġew li kisru l-provvedimenti kemm tal-Kap. 488 kif ukoll tal-Kap. 416 b'dan il-ksur jarreka danni inġenti lis-soċjetajiet rikorrenti;
>
> »2. tiddikjara u tiddeċiedi illi s-soċjetajiet intimati huma unikament responsabbli għad-danni kollha li soffrew u għadhom issofru s-soċjetajiet rikorrenti minħabba l-użu illegali da parti tagħhom, għal madwar 16-il sena, billi l-istess isem *Easylife ossia Easy Life* liema isem ilu jiġi użat esklussivament mis-soċjetajiet rikorrenti *oltre* illi ġie wkoll irreġistrat kif għadu bħala *trademark* taħt il-provvedimenti tal-Kap. 488 u 416 tal-Liġijiet ta; Malta;
>
> »3. tillikwida dawn id-danni, fosthom danni konsistenti f'telf ta' bejgħ u kwindi telf profitti, fi spejjeż ta' *advertising*, spejjeż oħra inkorsi mis-soċjetajiet rikorrenti konsistenti f'telf tal-isem minnhom stabbilit għal madwar 15-il sena u magħruf għal prodotti ta' kwalità tajba fis-suq, *oltre* danni oħra … … …;
>
> »4. konsegwentement tikkundana lis-soċjetajiet intimati jħallsu lil dawk rikorrenti in linja ta' danni dak l-ammont li jiġi hekk likwidat.«

4. Talbu wkoll l-ispejjeż.

5. L-ewwel qorti laqgħet it-talbiet tal-atturi u ikkundannat lill-konvenuti jħallsuhom danni ta' ħmistax-il elf euro (€15,000), flimkien mal-ispejjeż tal-kawża. Ir-raġunijiet li wasslu lill-qorti għal din id-deċiżjoni ġew imfissra hekk fis-sentenza appellata:

»Mill-provi jirriżulta li *Easy Life Services Co. Ltd* hija l-proprjetarja tat-*trade mark Easy Life* u għalhekk hija tgawdi protezzjoni fuq dina l-marka anke jekk, skond l-intimati, dawn huma kliem komunament użati.

»Ir-rikorrenti jilmentaw li l-intimati għamlu żmien ibigħu bramel bil-*mop* simili għal tagħhom li fuq il-kaxxa kellhom imniżżel l-isem *Easy Life* bħall-marka reġistrata tagħhom. Dan wassal biex inħolqot konfużjoni fis-suq tant li kien hemm min xtara minn dana l-prodott importat u mibjugħ mill-intimati u marru għandhom jilmentaw li l-prodott kien difettuż li riedu l-flus lura għax kien taħt garanzija jew talbuhom biex jirrangawhulhom b'xejn meta fil-fatt dan il-prodott ma kienx tagħhom. Dawn il-persuni kienu anke hedduhom li jagħmlulhom reklam ħażin. Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li kien hemm differenza sostanzjali fil-kwalità tal-prodott impurtat mill-intimati u dana għamel ħsara lir-reputazzjoni tar-rikorrenti.

»Ir-rikorrenti, bħala prova u konferma ta' x'kienu qed ibigħu l-intimati, xtraw huma stess minn dawn il-bramel mingħand l-intimati u ikkonfermaw li kienu l-intimati li qed ibigħuhom. Ir-rikorrenti mhumiex qed jikkontestaw li l-intimati jew kompetituri oħra tagħhom jistgħu jbigħu bramel bil-*mop* b'isem differenti minn tagħhom, iżda l-oġġezzjoni tagħhom hija li l-intimati kienu qed ibigħuhom f'kaxxi li fuqhom kien hemm l-isem *Easylife* li faċilment u effettivament kien qed jikkawża konfużjoni fis-suq u jikser id-drittijiet intellettwali tagħhom.

»Jirriżulta li l-kliem użati mill-intimati huma prattikament identiċi u li attwalment wassal biex konsumaturi ġew konfużi kif jirriżulta mill-provi.

»Ir-rikorrenti fetħu dina l-kawża biex jipproteġu d-drittijiet intellettwali tagħhom u sabiex l-intimati ma jibqgħux jiksru d-drittijiet tagħhom u anke talbu d-danni li sofrew.

»L-intimati esebew awtorizzazzjoni mill-esportatur tal-prodott biex huma jużaw it-*trademark* tagħhom *ISPINMOP*. Ir-rikorrenti però, kif ġà ngħad, mhux qed joġġezzjonaw li jiġu impurtati moppijiet u bramel b'isem ieħor, bħal *ISPINMOP*, imma li dawn ma jiġux spaċċjati bħala li huma tal-kumpannija tagħhom *Easylife* kif jidher li sar billi tniżżel l-isem *Easylife* fuq il-kaxex kontenenti dawn il-bramel u moppijiet.

»L-intimati jsemmu ukoll li hemm kompetituri oħra li jużaw il-kliem *Easylife* fuq il-prodott tagħhom … … … Ir-rikorrenti wieġbu li huma ma jafux min qed jimporta dawn il-prodotti, imma, anke kieku, dan ma jiskolpax lill-intimati minn dak li għamlu. Fil-fatt l-intimati ma komplewx ipoġġu l-kliem *Easy Life* fuq il-prodott impurtat minnhom wara li nfetħet il-kawża kontra tagħhom.

»Il-qorti għalhekk qed tilqa' l-ewwel talba tar-rikorrenti.

»Danni

»Ir-rikorrenti qed jitolbu danni konsistenti f'telf ta' bejgħ u kwindi telf ta' profitti, spejjeż ta' *advertising*, spejjeż oħra konsistenti f'telf ta' isem, *oltre* danni oħra.

»Kwantu għat-talba dwar id-danni xehed Charles Cassano, l-*accountant* tas-soċjetà rikorrenti, dwar il-prospett tad-danni li qed tirreklama s-soċjetà rikorrenti. Mill-provi jirriżulta li s-soċjetà rikorrenti kienet impurtat dana l-prodott fis-sena 2010, imbagħad ma komplietx timpurtah billi, skond hi, kienet intlaqtet ħażin minħabba l-aġir tal-

intimati u l-bejgħ tagħha naqsilha u ma riditx tkompli tgħarraq ir-reputazzjoni tagħha. Jgħid li fis-sena 2010 kienu għamlu qligħ nett ta' €14,106 u kieku l-intimati ma għamlux dak li għamlu huma kienu jagħmlu l-istess qligħ fis-snin 2011-2013, sakemm l-intimati ma komplewx jużaw l-isem *Easylife*. Is-soċjeta rikorrenti tgħid li barra t-telf ta' qligħ hija trid terġa' takkwista l-fiduċja tal-kljenti li kellha qabel.

»Bħala prova r-rikorrenti ġabu l-ammont ta' qligħ nett li daħħlu fil-2010 u *projection* ta' kemm jikkalkolaw li kienu jagħmlu kieku huma komplew ibigħu minn dak il-prodott mingħajr il-konfużjoni u l-kompetizzjoni inġusta li l-intimati ħolqu.

»Din il-qorti tosserva illi huwa aċċettat, f'ċertu ċirkostanzi, illi d-danni jiġu stabbiliti *arbitrio boni viri*. Huwa paċifiku illi l-prova tad-danni tispetta lil min jallega li soffriha (artikolu 562 tal-Kap. 12). Iżda huwa daqshekk ieħor stabbilit illi likwidazzjoni ta' danni *arbitrio boni viri* hija mistennija u f'waqtha meta jkun diffiċli għall-attur li jipprova, b'mezzi ordinarji, id-danni effettivament sofferti (ara <u>Margaret Camilleri *et v.* *The Cargo Handling Company Limited*</u>, PA, 13/10/2004 u <u>Joseph Attard *v.* Direttur Generali tas-Sahha</u>, App 30/05/2014).

»Fil-fehma ta' dina l-qorti f'dan il-każ ir-rikorrenti impurtaw dan il-prodott f'sena waħda u mbagħad ma komplewx, skond huma, tort tal-intimati. L-ammont ta' danni reklamati huwa *projection* fuq tliet snin u mhux bejgħ attwali, apparti li f'dina l-kawża Charles Cassano talab danni wkoll fuq seba' snin u mhux tlieta kif oriġinarjament xehed. Barra minn hekk il-qorti tosserva li fis-suq kien hemm diversi ditti jbigħu l-istess prodott u anke bi prezz irħas; għalhekk id-danni li setgħu batew ir-rikorrenti jrid jigi ċirkoskritt anke taħt dana l-aspett.

»Fiċ-ċirkostanzi għalhekk il-qorti, wara li ħadet in konsiderazzjoni l-aspetti kollha tal-każ, tasal sabiex, *arbitrio boni viri*, tiffissa s-somma ta' €15,000 bħala danni li għandhom jitħallsu mill-kumpanniji intimati lir-rikorrenti minħabba l-ksur tad-drittijiet intellettwali tagħha kif fuq imsemmi.«

6. Il-konvenuti appellaw b'rikors tal-5 ta' Diċembru 2016 li għalih l-atturi wieġbu fil-15 ta' Diċembru 2016.

7. L-ewwel aggravju jolqot il-konklużjoni illi kien hemm ksur tal-markju tal-atturi, u ġie mfisser hekk:

»L-ewwel onorabbli qorti kien legalment u fattwalment żbaljata meta sabet li l-esponenti kienu kisru d-drittijiet intelletwali tal-atturi.

»Jidher biċ-ċar illi t-*tradename* tas-soċjetà attriċi appellata *Easylife Services Co Ltd* huwa … il-*logo* EASY*life* bil-kulur blu u aħmar u kif ukoll illi tali *trademark* huwa limitat għall-klassi 35 u senjatament "*The bringing together for the benefit of others of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase these goods in a store selling household goods, toys, gifts and tools*".

»L-esponenti bl-ebda mod ma irriproduċew dan il-*logo* u di fatti ma nġabet l-ebda prova f'dan is-sens. *Di più* n-negozju tal-esponenti mhuwiex fl-istess klassi indikata fil-klassi li fiha ġie reġistrat it-*trademark* ta' *Easylife Services Co. Ltd*. Huwa ċar li l-mod kif ġie reġistrat it-*trademark de quo* huwa limitat għal isem ta' ħanut minfejn jinbigħu l-oġġetti u mhux fuq l-oġġetti nnifishom. F'dan is-sens issir referenza għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tad-19 ta' Ġunju 2012 (każ nru C-307/10) fl-ismijiet Chartered Institute of Patent Attorneys *v.* Registrar of Trademarks fejn intqal proprju hekk:

»"It follows that the registration of a sign as a trade mark must always be applied for in relation to certain goods or services. Although the function of the graphic representability requirement is, in particular, to define the mark itself in order to determine the precise subject of the protection afforded by the registered mark (see Sieckmann, paragraph 48), the extent of that protection is determined by the nature and the number of goods and services identified in that application."

»Fil-każ *de quo*, it-*trademark Easylife* ġie reġistrat limitament bħala isem ta' ħanut u mhux ukoll bħala indikazzjoni ta' isem fuq prodott impurtat mill-esteru. Għalhekk anke fuq din il-bażi kellha tfalli l-azzjoni attrici.

»*Di più* il-kliem *EASY LIFE* stampati fuq il-kaxxa ta' xi prodotti impurtati mill-esponenti kien biss indikazzjoni u spjegazzjoni ta' kif dan il-prodott partikolari suppost għandu jagħmillek ħajtek iktar faċli tant li ġie segwit mill-ispjega '*Make Housework Much Easier*' u għalhekk bħala tali kien biss qed jintuża bhala spjegazzjoni u bl-ebda mod ma ġie ikkupjat il-*logo* li fuqu għandha protezzjoni s-soċjetà attrici *Easylife Services Co. Ltd.*

»Di fatti l-artikolu 11 tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta jistipula bl-iktar mod ċar u manifest illi:

»"Ma ssirx kontravvenzjoni ta' *trademark* reġistrata billi -

»"… … .

»"(*b*) jsir użu ta' indikazzjonijiet li jkunu jirrigwardaw … l-iskop intiż, … jew karatteristiċi oħra ta' oġġetti jew servizzi, jew

»"(*ċ*) jsir użu tat-*trademark* meta jkun meħtieġ li jiġi indikat l-iskop intiż ta' prodott jew servizz …"

»Għaldaqstant l-esponenti huma tal-fehma konvinta illi, bir-rispett kollu dovut, l-ewwel onorabbli qorti waslet għal konklużjoni żbaljata meta sabet illi l-użu tal-kliem *EASY LIFE* fuq prodotti importati minn barra minn Malta kien leżiv id-drittijiet intelletwali tal-atturi.«

8. L-argument tal-appellanti illi d-dritt ta' *trademark* tal-atturi kif reġistrat huwa "limitat għal isem ta' ħanut minfejn jinbigħu l-oġġetti u mhux fuq l-oġġetti nnifishom" ma jfisirx illi dak l-isem jista' jintuża fuq prodotti li ma humiex tal-atturi, għax b'dak il-mod il-prodotti li juru fuqhom dak l-

isem jiġu erronjament assoċjati mal-ħanut tal-atturi. Barra minn hekk, id-dritt invokat mill-atturi ma huwiex biss dak ta' *trademark* iżda wkoll dak li ma jsirx użu ta' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor li jistgħu jġibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati minnhom. L-isem *Easy Life* ma huwiex biss markju iżda wkoll ditta (*trade name*).

9. Lanqas ma hu korrett dak li jgħidu l-appellanti illi l-użu tal-kliem "*easy life*" huwa maħsub biss biex jagħti "indikazzjoni jew spjegazzjoni" ta' kif għandu jintuża l-prodott sabiex "jagħmillek ħajtek iktar faċli". Il-kliem "*easy life*" ma jagħti ebda indikazzjoni jew spjegazzjoni ta' kif għandek tħaddem il-prodott u ma jgħinek xejn jekk ma tkunx taf tuża l-prodott; iservu biss biex f'moħħ il-konsumatur joħolqu rabta bejn il-prodott u n-negozju tal-atturi. Dan l-ewwel aggravju huwa għalhekk miċħud.

10. It-tieni aggravju jolqot il-likwidazzjoni tad-danni u ġie mfisser hekk:

> »L-ewwel onorabbli qorti kienet żbaljata meta fin-nuqqas ta' prova konvinċenti da parti tal-atturi dwar in-ness tal-kawżalità bejn l- import-azzjoni da parti tal-esponenti tal-prodotti *de quo* u l-allegati danni sofferti u l-*quantum* tal-istess hija għaddiet biex tillikwida ammont *arbitrio boni viri*.
>
> »Fis-sentenza tagħha l-ewwel onorabbli qorti irrikonoxxiet il-fatt illi fis-suq Malti, fiż-żmien relevanti, kien hawn bosta importaturi u bejjigħa li kienu qed jimportaw u jbigħu prodotti simili għal dawk mibjugħa mis-soċjetajiet attriċi u li bosta minnhom kellhom, f'verżjoni jew oħra, il-frażi *Easy Life*, jew varjanti oħra li jagħtu l-istess idea.
>
> »Di fatti fis-sentenza appellata jingħad proprju hekk: "Barra minn hekk il-qorti tosserva li fis-suq kien hemm diversi ditti jbigħu l-istess prodott u anke b'prezz irħas; għalhekk id-danni li setgħu batew ir-rikorrenti jrid jigi ċirkoskritt anke taht dana l-aspett".
>
> »… … …
>
> »Is-soċjetajiet attriċi jilmentaw mill-'fatt' illi kien hemm numru ta' klijenti tas-soċjetajiet esponenti illi marru jilmentaw għand is-soċjetajiet attriċi għaliex ħasbu illi l-prodott kien tas-soċjetajiet attriċi. Però f'dawn il-proċeduri ma tressaq biex jixhed ebda wieħed minn dawn il-persuni … … …

»F'dan il-każ ma kienx impossibbli għas-soċjetajiet attriċi li jippruvaw id-dannu effettiv li kieku kien proprju dan il-każ però jidher li kull ma għamlu kien eżerċizzju superfiċjali għall-aħħar u dan f'tentattiv ċar li jonfħu it-talba tagħhom għad-danni.

»Il-mod xejn xjentifiku ta' kif saret il-likwidazzjoni tad-danni joħroġ ċar mix-xiehda tal-*accountant* tas-soċjetajiet attriċi Charles Cassano … … … fejn hu stqarr proprju hekk:

»"Xhud:	Le le jien m'għamiltx dan l-*exercise* mill-għadd tal-irċevuti fiskali, għax biex toħroġ l-irċevuti fiskali ta' dawn is-snin huwa daqsxejn diffiċli għar-raġuni li kellna *breakdown* fil-memorja tal-*computer* u ma nistax noħroġlok l-irċevuta waħda waħda.
»"Mistoqsija:	Inti qed tgħidilna li jista' jkun li l-figuri li tajtna mhux realment inbigħu bramel, *it is simply a projection* fuq l-importazzjoni.
»"Xhud:	Dan huwa *projection* fuq l-importazzjoni però bramel m'għandix sa fejn naf jien."

»… … …

»Issir referenza wkoll għad-deċizjoni ta' dina l-onorabbli qorti tat-30 ta' Settembru 2016 (ċit. numru 24/02 fl-ismijiet Joanna u Francis konjuġi Camilleri *v. Paulmid Developments Limited*:

> »"Il-qorti għandha tasal għad-deċiżjoni tagħha abbażi tal-prinċipju *iuxta allegata et probata* u m'għandhiex tirrikorri għall-fakoltà li tiddeċiedi *arbitrio boni viri* meta min jallega l-fatt kellu l-opportunità kollha li jressaq provi in sostenn ta' dak il-fatt u tali provi kienu disponibbli għalih".

»*Inoltre* issir referenza għas-sentenza mogħtija mill-onorabbli Prim' Awla tal-Qorti Ċivil fl-ismijiet Joseph Muscat *et v.* Alfred Baldacchino *et* deċiza fit-8 ta' Jannar 2016:

> »"Il-qorti hi tal-fehma li mhuwiex kompitu tagħha li tillikwida d-danni sofferti u dana għaliex … l-atturi naqsu li jipprovdu dokumentazzjoni apposita sabiex din il-qorti tillikwidahom. Il-qorti tillikwida d-danni *arbitrio boni viri* meta jkun impossibbli għall-attur li jressaq il-provi preċizi dwar l-entità tagħhom u mhux meta jonqos li jressaq il-provi dwarhom."

»Għalhekk l-esponenti huma tal-umili fehma illi … l-atturi appellati naqsu milli jġibu provi suffiċjenti li jirradikaw it-talba tagħhom għad-danni u li għalhekk l-ewwel onorabbli qorti ma kellhiex tissuplixxi hi għal dan in-nuqqas billi tillikwida ammont *arbitrio boni viri.*«

11. L-aħħar sena li l-atturi biegħu minn dawn il-prodotti kienet l-2010, għax, kif xehed ir-rappreżentant tal-atturi, wara li nqala' l-episodju tal-konkorrenza illeċita l-atturi ma baqgħux ibiegħuhom għax bdew jiksbu isem ħażin minħabba l-prodotti inferjuri li kienu jbiegħu l-konvenuti. Fis-sena 2010 l-atturi kienu għamlu qliegħ ta' madwar erbatax-il elf

euro (€14,000) mill-bejgħ ta' dawn il-prodotti, kif jidher mill-prospett[1] imħejji u konfermat mill-*accountant* tal-atturi. Il-konvenuti waqfu jbiegħu dawn il-prodotti wara ordni tal-qorti mogħtija b'sentenza tal-11 ta' Diċembru 2014 fl-istess ismijiet bħall-kawża tallum[2], li jfisser illi sakemm waqfet il-konkorrenza tal-konvenuti l-atturi tilfu l-profitti għal xi erba' snin, mill-2011 sal-2014, bejn wieħed u ieħor sitta u ħamsin elf euro (€56,000), jew forsi aktar ukoll jekk in-negozju tagħhom kien ikompli jikber minn sena għal sena. Billi iżda ma nġibitx prova ta' x'kien il-qligħ minn dawn il-prodotti fis-snin ta' qabel, u għalhekk ma hemmx prova dwar jekk in-negozju kienx qed jikber u b'kemm, l-istima ta' telf – jew, aħjar, nuqqas ta' qligħ – proġġettat ta' sitta u ħamsin elf euro (€56,000) hija aktar xieraq. Fil-fatt l-*accountant* tal-atturi f'*affidavit* maħluf fil-25 ta' April 2016[3] xehed illi "*until the present day*" it-telf hu proġettat li jkun madwar sebgħin elf euro (€70,000). Meta tqis li bejn l-2011 u April tal-2016 hemm ħamsa u sittin xahar, waqt li t-telf attribwibbli għall-konkorrenza tal-konvenuta huwa ta' erba' snin, jiġi li t-telf għal dawn l-erba' snin jiġi madwar wieħed u ħamsin elf u seba' mitt euro (€51,700), li huwa anqas milli jekk jinħadem fuq il-qligħ tal-2010.

12. Il-konvenuti jgħidu iżda illi ma hemmx prova tar-rabta ta' kawża u effett bejn il-konkorrenza tagħhom u t-telf tal-atturi. Dan sa ċertu punt hu minnu għax kien hemm ukoll terzi li għamlu konkorrenza mal-prodott tal-atturi bl-istess isem u għalhekk huwa biss parti mit-telf li

[1] *Fol.* 26 tal-proċess 975/2013

[2] Rikors maħluf nru 975/2013

[3] *Fol.* 26

jista' jiġi attribwit għall-konkorrenza illeċita tal-konvenuti. L-ewwel qorti iżda dan il-fattur qisitu espressament, tant illi illikwidat id-danni fis-somma ta' ħmistax-il elf (€15,000) euro biss. Meqjusa dawn il-fatturi, il-qorti hija tal-fehma illi l-ewwel qorti nqdiet sew u bil-qies bid-diskrezzjoni tagħha meta ġiet biex tillikwida d-danni u għalhekk ma tarax illi għandha tidisturba dik id-diskrezzjoni.

13. It-tieni aggravju wkoll huwa għalhekk miċħud.

14. Il-qorti għalhekk tiċħad l-appell. L-ispejjeż tal-appell iħallsuhom is-soċjetajiet konvenuti.

Giannino Caruana Demajo President	Tonio Mallia Imħallef	Anthony Ellul Imħallef

Deputat Reġistratur
gr