FIL-PRIM AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

ONOR. IMĦALLEF
IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum, il-Ġimgħa, 12 ta' Jannar, 2024.

Kawża Nru. **1**

Rik. Nru. **107/2021 ISB**

Romano Cassar Limited (C 41051)

vs

Joseph Baldacchino (ID 406282M) eżerċenti l-kummerċ bħala "Flower Arts"

Il-Qorti,

Rat ir-**Rikors Ġuramentat** tas-soċjetà **Romano Cassar Limited**, intavolat fid-9 ta' Frar 2021, li permezz tiegħu hija talbet lill-Qorti sabiex:

1. *Tiddikjara li bl-użu da parti tal-konvenut ta' sinjali distintivi (ossia l-assjiem tal-ippakkjar tal-prodotti tal-konvenut) li jġib taħwid mal-assjiem tal-prodotti tar-rikorrenti (skond Dokument Komparattiv D), l-istess konvenut qiegħed*

iwettaq konkorrenza żleali fil-konfront tas-soċjeta rikorrenti, a tenur tal-ewwel parti tal-Artikolu 32 tal-Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta;

2. *Tiddikjara illi bl-użu fil-kors tal-kummerċ da' parti tal-konvenut, ta' prodotti li jinkorporaw sinjali distintivi (ossia l-assjiem tal-ippakkjar tal-prodotti tal-konvenut) li jġib taħwid mal-assjiem tal-prodotti tar-rikorrenti (skond Dokument Komparattiv D), il-konvenut huwa responsabbli għall-ħlas favur ir-rikorrenti ta' penali f'ammont ta' mhux inqas minn erba` mija u hamsa u sittin euro u sebgha u tmenin ċenteżmu (€465.87) u mhux iktar minn erbat elef sitt mija u tmienja u ħamsin euro u ħamsa u sebgħin centezmu (€4,658.75) ai termini tal-Artiklu 37 tal-Kap 13 tal-liġijiet ta' Malta;*

3. *Tikkundanna lill-intimat għall-ħlas favur ir-rikorrenti ta' penali f'ammont ta' mhux inqas minn erba` mija u hamsa u sittin euro u sebgha u tmenin ċenteżmu (€465.87) u mhux iktar minn erbat elef sitt mija u tmienja u ħamsin euro u ħamsa u sebgħin centezmu (€4,658.75) u dan ai termini tal-Artikolu 37 tal-Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta.*

4. *Tordna lil-konvenut sabiex fi żmien qasir u perentorju li jiġi lilu prefiss minn din l-Onorabbli Qorti, jeqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew taħt il-kontroll tiegħu li jkun jikkonsisti f'sinjal distintiv kontravvenjenti ai termini tal-Artikolu 37 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta;*

5. *Tordna kull rimedju ieħor li jista' skond iċ-ċirkostanzi jneħħi l-atti li bihom saret il-konkorrenza żleali ai termini tal-Artikolu 37 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta;*

U dan wara illi ppremettiet:

1. *Illi s-socjeta rikorrenti Romano Cassar Limited (C41051) hija socjeta li topera fis-suq tal-fjuri u l-pjanti ġewwa Malta u Ghawdex, liema soċjeta u l-aventi kawżi tagħha ilhom*

joperaw f'dan is-settur sa mill-1954 u b'hekk ġie ġenerat avvjament kbir ġewwa Malta fir-rigward ta' sensiela sħiħa ta' arranġamenti ta' fjuri u pjanti offruti b'dehera għal kollox orġinali u innovativa fuq is-suq konsistenti f'ismijiet, markji u sinjali distinttivi użati skond il-liġi ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, kollha assoċjati mar-rikorrenti;

2. *Illi s-socjeta' rikorrenti Romano Cassar Limited hija wkoll proprjetarja tal-markji:*

a. *numru (TM55194) dwar Arrangements of dried flowers for decorative purposes, Arrangements of natural flowers, Bouquets of fresh flowers, Cut flowers, Floral decorations [dried], Floral decorations [fresh], Live roses, Flowers (Wreaths of natural -), Live corsages fi klassi 31 tal-Arrangament ta' Nizza; u*

b. *numru (TM60190) dwar Arrangements of dried flowers for decorative purposes, Arrangements of natural flowers, Bouquets of dried flowers, Bouquets of fresh flowers, Cut flowers, Dried corsages, Dried flower arrangements, Dried flower wreaths, Dried flowers, Dried flowers for decoration, Floral decorations [dried], Floral decorations [fresh], Floral decorations [natural], Flowers, dried, for decoration, Flowers (Wreaths of natural -), Fresh flower arrangements, Live flower arrangements, Live corsages, Live flower wreaths, Live roses, Preserved flowers, Roses, Wreaths of natural flowers fi klassi 31 tal-Arranġament ta' Nizza;*

3. *Illi l-istess Romano Cassar Limited, tul dawn l-ahhar snin, u permezz ta' investiment strateġiku u sostanzjali fil-marketing u l-branding tagħha, inkluż branding diġitali intensiv fuq pjattaformi soċjali, fuq it-televizjoni u permezz ta' riklami stampati, stabbiliet ruhha bħala waħda mid-ditti*

l-aktar rinomati f'dan il-qasam, b'forniment ta' bouqets u flower arrangements ta' kwalita għolja;

4. *Illi bl-użu tal-markji, ismijiet u sinjali distinttivi użati skond il-liġi, ai termini tal-Artiklu 32 tal-Kap 13, ir-rikorrenti ħolqot assjiem bi stil ta' prodott li jinkludi flower arrangements ġewwa tophat container, assoċjati fil-moħħ tal-konsumatur mad-ditta 'Romano Cassar' illi sar, rinomat bħala marka ta' eċċellenza u prodott ta' kwalita gholja, u li jgawdi goodwill konsiderevoli fis-suq Malti;*

5. *Illi dan il-goodwill ma ġiex mix-xejn iżda b'investiment ġie mkabbar u żvillupat tul snin ta' marketing u customer care mill-aqwa u llum huwa markju u sinonimu ta' kwalita, li huwa abbinnat u assocjat mad-ditta 'Romano Cassar' u li qiegħed fl-aħħar irendi wara snin twal ta' investiment;*

6. *Illi id-ditta u l-goodwill ta' 'Romano Cassar' huma l-izjed assoċjati mal-ippakkjar ġo forma ċilindrika u ċioe t-tophat container bil-fjuri ġo fiħ, illi huwa s-signature product tad-ditta 'Romano Cassar'.*

7. *Illi kif juru r-ritratti annessi, dan l-assjiem bit-tophat container u s-sinjali distintivi (distinctive devices) li jinkorpora fiħ, jiġi fi tlett kuluri u ilu jintuża sa mill-2017 kif*

jixhed fl-affidavit tiegħu d-direttur tas-soċjeta rikorrenti hawn anness u mmarkat – ara dokument hawn anness u mmarkat ***Dok "A"****;*

8. *Illi l-bukketti tal-fjuri in kwistjoni jigu moghtija isem u tema, u jigu reklamati b'isem fantasjuż, per ezempju "Pink Delight"fejn fis-sit tal-internet tas-socjeta <www.romanocassar.com> jigi deskritt il-bukkett tal-fjuri u t-tip ta' fjuri kif jigu mqassma got-tophat container. Ara dokument hawn anness u mmarkat* ***Dok "B"***

9. *Illi lejn il-bidu tas-sena 2021, il-konvenut Joseph Baldacchino, eżerċenti fil-kummerċ bħala "Flower Arts" ppublika website bl-isem <www.flowerarts.net> fejn bl-aktar mod sfaċċat ikkopja l-assjiem tal-prodott tas-soċjeta rikorrenti, b'dana illi qiegħed jirreklama u joffri għal-bejgħ bukketti ta' fjuri (ara VAT Receipt anness u mmarkat* ***Dok "C"****) mogħtija wkoll isem fantasjuż (ez. Harlequin) illi jiġu preżentati lill-pubbliku f'assjem identiku għal dak tar-rikorrenti ara Dokument hawn anness u mmarkat* ***Dok "D" :***

10. *Illi kif dina l-Qorti tista ċertament tinnota, is-somiljanza mhix waħda li saret b'kumbinazzjoni, izda hija imitazzjoni skjava li saret b'mod kalkolat u preċiż fejn il-konvenut iddeċieda illi jikkopja kull aspett tal-assjiem tal-prodott signature tas-soċjeta Romano Cassar, illi huwa assoċjat fl-mħuħ tal-konsumaturi mal-istess Romano Cassar u jirkeb fuq ir-reputazzjoni tagħha a skapitu tas-soċjeta rikorrenti billi jigwadanja mill-avvjament tagħha u billi jġib taħwid mal-isem, markji u sinjali distintivi użati mir-rikorrenti b'mod illi jikkrea t-taħwid;*

11. *Illi l-imitazzjoni skjava (ara Dokument kume mparattiv hawn anness bħala Dok "E") tinkludi:*

a. ***Il-forma tat-tophat container ċilinru illi nhedew u introduċew ir-rikorrenti fis-suq Malti tal-fjuri;***

b. ***Iż-żewġ faxxex suwed illi jinsabu fil-qiegħ tal-kontenitur***

c. ***Il-kulur abjad tat-tophat container;***

d. ***Il-sinjal b'tipa zgħira sewda, fin-nofs tal-kontenitur, bis-simbolu iswed, fuq tipa sewda, fuq tipa iżgħar:***

12. *Illi dan kollu huwa aggravat bill-fatt illi parti kbira mill-brand tas-soċjeta rikorrenti huma r-ritratti tal-prodott illi jtellgħu l-konsumaturi fuq is-social media (ez. Facebook jew Instagram) bil-kontenitur illi huwa assoċjat kjarament mas-soċjeta rikorrenti, u liema kontenitur issa qiegħed jiġi kkupjat mill-konvenut;*

13. *Illi tenut kont tad-diversi tipoloġiji li kummerċjant in bona fede jista' juża meta wieħed iqis il-prodotti tal-konvenut Baldacchino, bilfors wieħed jasal għall-konklużjoni li dawn huma ntiżi sabiex manifestement, jikkupjaw dawk tas-socjeta Romano Cassar Limited, sabiex jirkbu fuq il-goodwill u l-avvjament tal-istess socjeta' u japprofittaw ruħhom mill-branding u r-reputazzjoni tal-istess 'Romano Cassar';*

14. *Illi dan kollu jammonta għall-ksur flagranti tal-Artikolu 32 tal-Kodici Kummercjali, Kap 13 tal-Ligijiet ta' Malta illi jipprovdi illi :*

"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, ukolljekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħaddieħor ma jkunuxirreġistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistgħujagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil ħaddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta"

15. *Illi l-użu kontinwu ta' dan il-kontenitur illi jqarraq u jikkonfondi il-konsumatur billi jġib taħwid ma' sinjali distintivi użati mir-rikorrenti konsistenti fl-assjiem tal-prodott tas-soċjeta rikorrenti qiegħed jikkawza mhux biss danni pekunarji lis-socjeta rikorrenti, izda wkoll* ***dannu irrimedjabbli*** *konsistenti f' dilution u/jew tarnishment inkluż konfużjoni fis-suq Malti rigward assoccjazzjoni bejn il-prodotti ta' Romano Cassar Limited u Joseph Baldacchino eżerċenti fil-kummerc bhala 'Flower Arts'. Dan għaliex la darba l-esklussivita' ta' sinjali distintivi tibda tiġi mittiekla permezz ta' użu qarrieqi li jġib it-taħwid u konfużjoni, kwalunkwe sforz u investiment li jkun sar sabiex jikkrea u jżomm f'postu dik il-pożizzjoni distinta tintilef u tisfuma fix-xejn bl-azzjonijiet tal-intimat ;*

16. *It-telf ta' reputazzjoni miksuba b'avvjament u nvestiment hija irreparabbli u ma tiġix sanata sempliċement b'risarċiment tad-danni fejn negozjant ikun ħadem u investa flejjes kbar sabiex jibni din ir-reputazzjoni u jkun jista' jtejjeb il-pożizzjoni tiegħu fis-suq ;*

17. *Illi għalhekk, tenut kont tal-artikolu 37 tal-Kap 13 ir-rikorrenti għandha rimedji spettanti lilha skont il-liġi u għalhekk kellha ssir din il-kawża;*

Rat id-**dokumenti** ppreżentati mar-rikors promotur (Dok A sa Dok E, fol 9 sa fol 52).

Rat id-**digriet** tagħha (kif diversament preseduta) tat-18 ta' Frar 2021 fejn ir-rikors kien appuntat għas-smigħ għall-udjenza tal-25 ta' Marzu 2021.

Rat illi Joseph Baldacchino ġie notifikat bir-rikors fl-10 ta' Marzu 2021 (ara tergo ta' fol 53A).

Rat **ir-risposta ġuramentata** ta' **Joseph Baldacchino** ppreżentata fit-22 ta' Marzu 2021 (fol 55), li permezz tagħha huwa eċċepixxa:

1. *Illi l-ewwel (1) talba għandha tiġi miċħudha u dana stante li mhux minnu li l-konvenut għamel użu minn xi sinjali distintivi (ossia l-assjem tal-ipparkjar tal-prodotti użati minnu) u wettaq konkorrenza żleali fil-konfront tas-soċjetà rikorrenti a tenut tal-ewwel parti tal-Artikolju 32 tal-Liġijiet ta' Malta u dana stante li:*

    i. *Mhux minnu li s-soċjetà rikorrenti ivvintat it-tophat container bħala assjem ta' ipparkjar għall-fjuri;*
    ii. *Mhux minnu li t-tophat container jikkwalifika bħala sinjal distinitv (distictive device) tas-soċjetà rikorrenti;*
    iii. *Mhux minnu li s-soċjetà rikorrenti kreat l-idea li tista' tpoġġi arranġament ta' fjuri ġewwa top hat container;*
    iv. *Mhux minnu li l-użu tat-top hat container mill-esponenti qiegħed jikkrea konfużjoni u taħwid bejn l-esponenti u s-soċjetà rikorrenti;*
    v. *Illi s-soċjetà rikorrenti ma għandha ebda dritt li tallega li l-ippakjar ġo forma ċilindrika u ċioe' t-top hat container hija signature product tagħha għax dan huwa a* ***global product*** *u kulħadd għandu bhaħu, qiegħed jagħmlu, qiegħed ibiegħu:*

2. *Illi mingħajr preġudizzju għall-ewwel (1) talba, it-tieni (2) talba għandha tiġi miċħudha u dana stante illi mhux minnu li l-esponenti qatt ġab ebda taħwid bejn il-prodotti tiegħu u dawk tar-rikorrenti; u dana stante mhux biss il-fatt illi s-soċjetà rikorrenti ma għandha ebda sinjal distintintiv esklussiv għaliha biss, u wisq inqas ma qatt ħolqot wieħed u aktar u aktar peress li l-imsemmi 'sinjal distintiv' huwa konsistenti f'tophat container li ma jikkostitiwixxi ebda sinjal distintiv esklussiv għas-soċjetà rikorrenti; illi għalhekk isegwi li l-esponenti ma għandux jiġi misjub responsabbli għall-ebda ħlas ta' ebda penali ai termini tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-liġijiet ta' Malta;*

3. *Illi t-tielet (3) talba għandha tiġi miċħuda b'konsegwenza tal-fatt li l-ewwel u t-tieni talba ma għandhomx jiġu milqugħa u dana peress illi mhuwiex minnu li l-esponenti uża sinjali distintivi (ossia l-assjiem tal-ippakjar tal-prodotti tiegħu) li jġibu taħwid mal-assjem tal-prodotti tas-soċjetà rikorrenti u wettaq konkorrenza żleali fil-konfront tas-soċjetà rikorrenti u wisq inqas ma ġab taħwid mal-assjem tal-prodotti tas-soċjetà rikorrenti; u dana kif ser jiġi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawża;*

4. *Illi dwar ir-raba (4) talba, din it-talba għandha tiġi miċħuda b'konsegwenza taċ-ċaħda tal-ewwel u t-tieni talba u dana stante li l-materjal ossia l-assjem tal-ippakjar tal-prodotti li juża l-esponenti bl-ebda mod ma joħolqu taħqid mal-assjem tal-prodotti tas-soċjetà rikorrenti;*

5. *Illi dwar il-ħames (5) talba, din għandha tiġi miċħuda tenut kont li ma hemm ebda rimedju x'għandu jingħata peress li ma saret rbda konkorrenzam żleali min naħa tar-rikorrenti ai termini tal-Artikolu 37 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta;*

6. *Illi l-esponenti ma għandux ibati l-ispejjeż ta' dawn il-proċeduri;*

Rat in-nota tal-konvenut Joseph Baldacchino tas-7 ta' April 2021 (fol 60) li permezz tagħha ppreżenta kopja legali tal-Mandat ta' Inibizzjoni bin-numru 201/2021MH deċiż fis-26 ta' Frar 2021.

Rat illi fl-udjenza tat-18 ta' Frar 2022, id-difensuri tas-soċjetà attriċi ppreżentaw nota (fol 102) b'affidavit ta' **Ramon Muscat** b'numru ta' dokumenti annessi (fol 103 sa fol 119).

Rat illi fl-udjenza tas-27 ta' April 2022 xehed **Ivan Cassar** prodott mis-soċjetà attriċi. Rat ukoll id-dikjarazzjoni tad-difensuri tas-soċjetà attriċi li m'għandhomx aktar provi x'jipproduċu.

Rat illi fl-udjenza tas-6 ta' Ġunju 2022, il-konvenut ippreżenta t-*top hat bucket* kif ukoll nota (fol 127), b'affidavit ta' Joseph Baldacchino (fol 128 sa fol 130), kif ukoll elenku ta' dokumenti bid-dokumenti annessi (fol 131 sa fol 152).

Rat ir-rikors tal-konvenut Joseph Baldacchino intavolat fid-9 ta' Marzu 2023 (fol 158), li permezz tiegħu talab lill-Qorti tordna l-isfilz tal-affidavit ta' Ramon Muscat għar-raġunijiet fih kontenuti.

Rat illi fl-udjenza tal-20 ta' Marzu, 2023 il-Qorti allokat ġimgħa lis-soċjetà attriċi sabiex tippreżenta risposta għar-rikors tal-konvenut tad-9 ta' Marzu 2023.

Rat ukoll illi fl-udjenza tal-20 ta' Marzu, 2023 il-konvenut ippreżenta nota (fol 160) b'numru ta' dokumenti sabiex jinqraw flimkien mal-affidavit ta' Joseph Baldacchino (fol 160 sa fol 170).

Rat ir-risposta tas-soċjetà attriċi għar-rikors tal-konvenut tad-9 ta' Marzu 2023 (fol 172) li permezz tagħha opponiet għat-talba tal-konvenut għar-raġunijiet fiha kontenuti.

Rat id-digriet tagħha tal-14 ta' April 2023 (fol 173) li permezz tiegħu ċaħdet it-talba tal-konvenut kif kontenuta fir-rikors tiegħu tad-9 ta' Marzu 2023.

Rat in-nota tal-konvenut Joseph Baldacchino intavolata fit-8 ta' Mejju 2021 (fol 175) li permezz tagħha ppreżenta numru ta' dokumenti (fol 176 sa fol 190).

Rat illi fl-udjenza tas-17 ta' Mejju 2023 xehed **Ramon Muscat** prodott mill-konvenut. Rat ukoll id-dikjarazzjoni tad-difensur tal-konvenut li m'għandhiex aktar provi x'tipproduċi.

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet estensivi tal-partijiet.

Rat ukoll illi fl-udjenza tal-25 ta' Settembru 2023 il-partijiet trattaw il-kawża u l-kawża tħalliet għal-lum għas-sentenza.

Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inkluż mill-provi mressqa.

Ikkunsidrat:

Illi jirriżulta illi dan huwa proċediment li ttieħed mill-attur *ai termini* tal-**Artikoli 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta.**

Illi s-**soċjetà attriċi** tikkontendi li hi u l-aventi kawża tagħha ilhom joperaw fis-suq tal-fjuri u l-pjanti f'Malta u Għawdex mill-1954 u b'hekk ġie ġenerat avvjament kbir ġewwa Malta fir-rigward ta' sensiela sħiħa ta' arranġamenti ta' fjuri u pjanti offruti b'dehera oriġinali u innovativa fuq is-suq konsistenti f'ismijiet, marki u sinjali distintivi wżati skont il-liġi

ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kap 13, li huma kollha assoċjati mas-soċjetà attriċi.

Tispjega li hi proprjetarja ta' żewġ marki reġistrati fil-klassi wieħed u tletin (31) tal-Arranġament ta' Nizza.

Tgħid li tul dawn l-aħħar snin b'investiment strateġika f'*marketing* u *branding* u reklamar, stabbiliet ruħha bħala waħda mid-ditti l-aktar rinomati f'dan il-qasam u tissuplixxi bukketti u *flower arrangement* ta' kwalita għolja.

Issostni li bl-użu ta' marki, ismijiet u sinjali distintivi *ai termini* tal-Artiklu 32 tal-Kap 13, is-soċjetà rikorrenti ħolqot assjem bi stil ta' prodott li jinkludi *flower arrangement* ġewwa *tophat container* li tikkontendi li f'moħħ il-konsumatur huwa assoċjat mad-ditta 'Romano Cassar' li sar rinomat bħala marka ta' eċċellenza u prodott ta' kwalità għolja u li jgawdi *goodwill* konsiderevoli fuq is-suq Malti, liema *goodwill* tirriżulta minn snin ta' ħidma u investiment.

Tispjega li d-ditta u l-*goodwill* huma l-iżjed assoċjati mal-ippakkjar ġo forma ċilindrika u ċjoè t-*tophat container* bil-fjuri ġo fih li hu s-*signature product* tad-ditta 'Romano Cassar':

Tispjega li l-imsemmi prodott bis-sinjali distintivi inkorporati fih jiġi fi tlett (3) kuluri u ilu jintuża mis-sena 2017. Tgħid li bukketti ta' fjuri differenti jiġu mogħtija isem u tema li mbagħad jiġu reklamati bih.

Tgħid li lejn il-bidu tas-sena 2021, il-konvenut Joseph Baldacchino eżerċenti fil-kummerċ bħala 'Flower Arts' ippublika websajt bl-isem

www.flowerarts.net fejn beda jirreklama bejgħ ta' fjuri illi jiġu ppreżentati lill-pubbliku f'assjem identiku għal dak tas-soċjetà attriċi:

Issostni li s-somiljanza mhix waħda li saret b'kumbinazzjoni iżda hija imitazzjoni li saret b'mod ikkalkolat u preċiż fejn il-konvenut ikkopja il-prodott *signature* ta' Romano Cassar u li huwa assoċjat f'moħħ il-konsumatur ma' Romano Cassar u b'hekk ħoloq taħwid mal-isem, marki u sinjali distintivi wżati mis-soċjetà attriċi b'mod illi jikkrea taħwid.

Tispjega li l-imitazzjoni skjava tinkludi:

1. Il-forma tat-*tophat container* - ċilindru li nhediet u introduċiet ir-rikorrenti fis-suq tal-fjuri f'Malti,
2. Iż-żewġ faxex suwed li jinsabu fil-qiegħ tal-kontenitur,
3. Il-kulur abjad tal-kontenitur innifsu,
4. Is-sinjal b'tipa sewda fin-nofs tal-kontenitur bis-simbolu iswed fuq tipa sewda fuq tipa żgħar.

Issostni li dan kollu hu aggravat bil-fatt illi parti kbira mill-*brand* tas-soċjetà attriċi huma r-ritratti tal-prodott illi jtellgħu l-konsumaturi fuq il-medja soċjali bil-kontenitur assoċjat mas-soċjetà attriċi u li ġie kkupjat mill-konvenut.

Tikkontendi li in vista tad-diversi tipoloġiji li kummerċjant jista' juża bilfors li wieħed jasal għall-konklużjoni li dawn huma intiżi sabiex manifestament jikkupjaw dawk tas-soċjetà attriċi u japprofittaw ruħhom

mill-*branding* u r-reputazzjoni tal-istess u dan bi ksur tal-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

Issostni li dan qed jikkawżalha dannu irrimedjabbli konsistenti fil-fatt li la darba l-esklussività ta' sinjali distintivi tibda tiġi mittiekla permezz ta' użu qarrieqi li jġib taħwid u konfużjoni, kwalunkwe sforz u investiment li jkun sar sabiex jikkrea u jżomm postu f'dik il-pożizzjoni distinta tintilef u tisfuma fix-xejn bl-azzjonijiet tal-konvenut.

Tispjega li t-telf ta' reputazzjoni miksuba b'avvjament u nvestiment hija rreparabbli u ma tistax tiġi sanata b'riżarċiment tad-danni fejn wieħed ikun tilef il-post li ħadem tant għalih fis-suq.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi l-**<u>konvenut</u>** min-naħa tiegħu jgħid li mhux minnu li għamel użu minn xi sinjali distintivi u wettaq konkorrenza żleali fil-konfront tas-soċjetà attriċi u dana stante li

(i) mhux minnu li s-soċjetà attriċi ivvintat it-*tophat container* bħala assjem ta' ippakjar ta' fjuri,

(ii) mhux minnu li t-*tophat container* jikkwalifika bħala sinjal distintiv tas-soċjetà attriċi,

(iii) mhux minnu li l-idea li jitpoġġa arranġament tal-fjuri ġewwa dan il-kontenitur kienet kreazzjoni tas-soċjetà attriċi,

(iv) mhux minnu li l-użu tal-kontenitur mill-konvenut qed jikkrea taħwid fis-suq, u

(v) is-soċjetà attriċi ma għandha ebda dritt li tallega li l-ippakkjar f'tali kontenitur hija *signature product* għax dan hu prodott globali u kuħadd għandu bħalu, qed jagħmlu u qiegħed ibiegħu.

Jikkontendi għalhekk li m'għandu jinsab responsabbli għal ebda ħlas ta' ebda penali *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta. Isostni li mhuwiex minnu li għamel użu minn sinjali distintivi li jġibu taħwid mal-assjem tal-prodotti tas-soċjetà rikorrenti u wettaq konkorrenza żleali fil-konfront tas-soċjetà attriċi u wisq inqas ma ġab taħwid mal-assjem tal-prodotti.

Isostni li ma hemm ebda rimedju x'jingħata peress li ma saret ebda konkorrenza żleali min-naħa tar-rikorrenti *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mill-provi prodotti, jirriżultaw is-segwenti **fatti**:

Fl-affidavit tiegħu, **Ivan Cassar**, jgħid li hu s-sid u d-direttur tas-soċjetà attriċi, liema kumpanija ilha mwaqqfa mis-sena 2007 iżda l-isem 'Romano Cassar' ilu jintuża sa mill-1954 fir-rigward ta' sensiela sħiħa ta' arranġamenti ta' fjuri u pjanti offruti b'dehra oriġinali u innovattiva fis-suq Malti.

Jispjega li mis-sena 2014, is-soċjetà attriċi ddeċidiet li tinvesti ħafna fi *branding* u *marketing* sabiex tikseb avvjament kbir ġewwa Malta u tista' tgħid li hi l-unika ditta fis-suq Malti li ddedikat tant sforz fl-ippakkeggjar u d-dehra viżiva tad-ditta fil-mod li din tiġi ppreżentata fis-suq u lill-konsumatur.

Jgħid li dan sar bi sforz sabiex tiġi kkreata *brand identity* unika u dana wara *market research* li minnu rriżulta li d-ditti li jbiegħu l-fjuri f'Malta kienu magħrufa biss bl-isem u mhux bid-dehra viżiva u l-ippakkjar tagħhom u jsostni li s-soċjetà attriċi rnexxielha tikseb dan.

Jispjega li għall-ħabta tal-2017, is-soċjetà attriċi varat id-dehra u l-assjem ġdid li ntlaqa' tajjeb ħafna u dan sforz ta' investiment f'reklamar kemm fuq il-*media* tradizzjonali u kif ukoll dik soċjali. Jgħid li dan l-investiment sar sabiex il-konsumatur jassoċja ċertu preġju u d-dehra viżiva tal-prodott mas-soċjetà attriċi li kisbet reputazzjoni tant tajba f'Malta li diversi konsumaturi bdew voluntarjament itellgħu r-ritratti tal-prodotti fuq il-*media* soċjali.

Isostni li dan l-aħħar innutaw terz bl-isem ta' 'Flower Arts - Beautifully Different' qiegħed joffri prodott maħsub b'tali mod li jirkeb fuq ir-reputazzjoni u l-avvjament tas-soċjetà attriċi hekk kif il-prodott huwa kopja identika ta' dan tas-soċjetà attriċi.

Jikkontendi li ma hemmx dubju li l-prodott sar bħala kopja sfaċċjata tal-prodott tas-soċjetà attriċi u mhu xejn ħlief imitazzjoni skjava. Jispjega li jekk kemm-il darba l-prodott jitħalla jiġi kkupjat l-investiment li sar jisfa' fix-xejn jekk kemm-il darba kompetitur jitħalla jikkupja l-prodott tiegħu.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda tiegħu jgħid li s-soċjetà attriċi tifforma parti mis-settur tat-tkabbir tal-fjuri u l-pjanti u fl-istess ħin tagħmel l-arraġamenti, il-bukketti u d-dekorazzjonijiet bil-fjuri. Jispjega li fl-2014 bdew jaraw x'jista' jsir sabiex jiddistingwu ruħhom mill-kompetituri u kienet *challenge* iebsa minħabba li l-fjuri huma li huma u għalhekk hija faċli li tiġi kkupjata u għalhekk għamlu ħafna stħarriġ, studji u *brain*

storming, kif ukoll konsulenzi sakemm fl-aħħar waslu għal forma ta' tubu tond b'disinji ta' faxxi fuqu li ġie introdott fis-suq minnhom fl-2017. Jispjega li ttestjawh u bħala prodott beda jmur tajjeb fuq is-suq u għalhekk investew fih billi għamlu l-marka tas-soċjetà attriċi fuqu kif ukoll l-istrixxi suwed biex b'hekk jiġi assoċjat mal-kumpanija u nvestew ukoll f'kampanja ta' reklamar.

Jispjega li madwar sena ilu bdew jirċievu rikjesti fejn bdew jintalbu prodotti li ma kinux tagħhom u rriżulta li l-konvenut kien għamel kopja eżatt tal-istrixxi li kienet qed tuża s-soċjetà attriċi iżda minflok kitbu 'Romano Cassar' kitbu 'Flower Arts' li huma assoċjati mal-konvenut. Jgħid li kien hemm anke drabi fejn iċemplu u jirringrazzjawh ta' xogħol li ma jkunux għamlu huma u b'hekk jekk il-prodott kien ħażin ir-reputazzjoni tas-soċjetà attriċi kienet qed tmur fin-nofs. Jispjega li wara dan għamlu *survey* li kkonferma l-biżat tagħhom li kien hemm xi ħadd qed juża prodott li hu assoċjat mas-soċjetà attriċi, u ċjoè li l-istrixxi suwed kienu assoċjati ma' Romano Cassar. B'hekk jikkontendi li r-riperkussjonijiet jistgħu jkunu kbar u ma jistgħux jiġu kkwantifikati.

Mistoqsi kemm ġew investiti flus fil-prodott jgħid li mill-2014 'l hawn kien hemm snin fejn investew anke sittin elf Ewro (€60,000) fis-sena f'reklamar tal-prodott in kwistjoni, fosthom reklami fuq it-televiżjoni li swew flus kbar. Jgħid li maż-żmien is-somma eċċediet il-mija u ħamsin elf Ewro (€150,000).

In kontroeżami jgħid li l-barmil li qed jintuża ma kienx fis-suq u marru huma għandu fiċ-Ċina fejn kienu jsiru tondi għal xi fwieħa u huma talbu li jsiru akbar. Jgħid li qatt ma ppretenda li jissupplixxi lilu biss imma jispjega li sa dak iż-żmien ma kienx disponibbli biex tagħmlu f'dak id-dijametru. Jgħid li dan kien mis-sena 2014 'l hawn u huma introduċewh l-ewwel darba fuq 'Strada Stretta' fl-2017. Jikkonferma li mir-riċerka li għamlu sal-2017 ħadd ma kien ipoġġi l-fjuri ġo barmil. Mistoqsi jekk hux minnu li kien jeżisti fi swieq esteri, jgħid li ma jaqbilx.

Jikkonferma li l-oġġezzjoni tagħhom hija għall-użu tal-kontenitur abjad bil-linji suwed u bit-timbru tad-ditta, kif ukoll l-istess kontenitur bil-kuluri lela u *mint*, li huma l-*corporate colours* tas-soċjetà attriċi u li jintużaw bl-istess mod flok l-iswed. Mistoqsi jekk isibx oġġezzjoni jekk kemm-il darba jintuża kulur ieħor jgħid li jekk kemm-il darba jikkopja tinħoloq konfużjoni.

Il-Qorti tosserva li s-soċjetà attriċi ppreżentat **numru ta' dokumenti** li jikkonsistu minn estratti ta' siti elettroniki li juru r-reklamar tal-prodott in kwistjoni mis-soċjetà attriċi fuq *media* soċjali kif ukoll mill-websajt tagħha, kif ukoll reklamar tal-prodott in kwistjoni mill-konvenut fuq il-websajt tiegħu.

Il-Qorti tosserva wkoll li ġie ppreżentat dokument komparattiv li juri l-prodotti tas-soċjetà attriċi maġenb dawk tal-konvenut sabiex il-Qorti tkun tista' tqis x'hemm komuni u x'hemm li jiddistingwi l-prodotti.

Il-Qorti ħadet konjizzjoni u fliet bir-reqqa l-imsemmija dokumenti.

Fl-affidavit tiegħu, **Ramon Muscat** jgħid li hu jokkupa l-kariga ta' Direttur - Advisory Services fi ħdan il-kumpanija EMCS Ltd liema kumpanija fost oħrajn tipprovdi u tispeċjalizza f'servizz ta' riċerka dwar l-ekonomija kif ukoll konsulenza lill-entitajiet pubbliċi u privati ġewwa Malta. Jispjega li t-*team* immexxi minnu għandu taħriġ u esperjenza estensiva fis-settur u jwettaq studji u riċerka kummerċjali b'metodoloġija stabbilita li f'dan il-każ twettqet permezz ta' *online data collection survey*.

Jispjega li d-ditta EMCS ġiet mitluba mis-soċjetà attriċi twettaq *Brand Recognition Survey* sabiex jiġi determinat jekk u kif il-prodott in kwistjoni hux verament distintiv u assoċjat mas-soċjetà attriċi. Jgħid li l-mira ta' dan l-istudju kienet il-popolazzjoni lokali u individwi li jgħixu Malta u l-imsemmi studju twettaq f'Settembru 2021.

Jispjega li saru ħames mija u ħamsa u sebgħin (575) *survey online* li minnu rriżulta li sebgħa u tletin fil-mija (37%) mill-persuni kollha identifikaw il-prodott bħala dak utilizzat mis-soċjetà attriċi, liema ammont jiżdied għal tnejn u erbgħin fil-mija (42%) minn dawk li indikaw li jixtru l-fjuri. Jispjega li l-istess persentaġġ jiżdied għal tlieta u sebgħin fil-mija (73%) minn dawk ir-risposti li kienu kapaċi jidentifikaw l-ippakketjar utilizzat mis-soċjetà attriċi ma' bejjiegħ tal-fjuri wieħed jew aktar minn wieħed.

Ix-xhud ippreżenta r-rapport tal-analiżi li saret minnu li l-Qorti ħadet konjizzjoni tiegħu.

In kontroeżami jispjega li s-*survey* magħmul minnhom kien disponibbli onlajn u għamlu r-reklamar neċessarju sabiex jilħqu l-udjenza mixtieqa, kif ukoll infurmaw xi individwi bit-telefon sabiex jipparteċipaw, liema telefonati jsiru fuq *random sample* biex kulħadd ikollu l-opportunità biex jiġi magħżul. Mistoqsi dwar ikunx hemm lista ta' nies li pparteċipaw jgħid

li ma jkollhomx lista ta' ismijiet minħabba li huwa kompletament voluntarju li parteċipant jagħti ismu. Mistoqsi jekk min-nies li jiġu kkontatjati bit-telefon ikunx hemm min jirrifjuta li jipparteċipa jgħid li iva. Mistoqsi jekk sarux verifiki dwar kemm ilhom jgħixu f'Malta n-nies li pparteċipaw jgħid li ma kienx hemm mistoqsija għal dan il-għan.

Jgħid li l-istampa prodotta fis-*survey* kienet mill-ilwien bojod u suwed. Mistoqsi kienx indikat bħala wieħed mill-bejjiegħa tal-fjuri l-konvenut, jikkonferma li le. Din il-lista tkun ġiet kompilata billi jaraw min huma l-akbar kontributuri fuq is-suq u jimxu minn hemm.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Fl-affidavit tiegħu, il-konvenut **Joseph Baldacchino** jgħid li hu s-sid tal-ħanut li jġib l-isem 'Flower Arts'. Jgħid li l-kawża odjerna saret mingħajr bażi u dana stante li Romano Cassar qed jimplika li ħoloq xi ħaġa li ħareġ b'idea hu meta fil-verità dan mhux minnu.

Jispjega li hu ilu jaħdem f'dan ix-xogħol għal diversi snin. Isostni li t-*top hat container* ma ħolqitux is-soċjetà attriċi u lanqas ma ħolquh in-nies li għamlu l-*branding.* Jispjega li xi darba inħoloq dan il-kontenitur sabiex jintrefa it-*top hat*. Jgħid li dan il-kontenitur ma baqax jintuża għal kpiepel biss iżda madwar id-dinja beda jintuża bħala kontenitur għall-fjuri. Jispjega li din il-moda reġgħet b'mod globali ħadet zvolta tant illi ċ-Ċina bdiet tipproduċi dawn il-kontenituri bil-massa.

Jispjega li jekk kemm-il darba wieħed jagħmel *google search* jirriżultaw ħafna minn dawn il-kontenituri li ċertament ma nħolqux minn Romano Cassar.

Jgħid li għalkemm kemm hu u kif ukoll is-soċjetà attriċi joperaw negozju tal-fjuri u huma kompetituri ta' xulxin hemm ħafna aktar kompetituri oħra. Jispjega li meta rċieva inizjalment il-Mandat ta' Inibizzjoni ħa qata' stante li qatt ma ppretenda li ssir allegazzjoni falza fil-konfront tiegħu li tista' twassal tagħmillu l-ħsara. Jgħid li s-soċjetà attriċi minflok tlaħħaq mal-kompetituri tagħha qed tagħżel li teqridhom billi toħloq verżjoni qarrieqa.

Isostni li s-soċjetà attriċi indunat fit-3 ta' Frar 2021 li l-*idea* tagħha tal-ħolqien ta' *top hat container* kienet qed tintuża mill-kompetitur tiegħu u intavola mandat proprju fi żmien il-festa ta' San Valentinu. Jgħid li fil-frattemp id-dinja kollha kienet qed tuża dan il-kontenitur li kien qed jiġi prodott għall-massa ġewwa ċ-Ċina.

Jgħid li mhux minnu li s-soċjetà attriċi krejat hi l-kontenitur, mhux minnu li l-kontenitur jikkwalifika bħala sinjal distint tal-istess soċjeta`, mhux minnu li kienet is-soċjetà attriċi li ħolqot l-idea li tpoġġi l-fjuri f'dan il-kontenitur, mhux minnu li dan qed jikkrea konfużjoni u taħwid bejn il-prodott tiegħu u dan tas-soċjetà attriċi, mhux minnu li għamel imitazzjoni skjava imma hija idea li qiegħda tiġi prodotta bil-massa fiċ-Ċina, mhux minnu li hemm xi forma ta' taħwid u dana stante li l-logo tas-soċjetà attriċi hija kkulurita. Iżid li s-soċjetà attriċi m'għandha l-ebda dritt tallega li l-ippakkjar f'tali kontenitur hija *signature product* għax dan huwa prodott globali u kulħadd għandu bħalu, qiegħed jagħmlu u qiegħed ibiegħu.

Jispjega li hu ma jistax jirrispondi għall-fatt li xi kumpanija biegħet lis-soċjetà attriċi din l-idea bħala waħda oriġinali meta din ma kinitx.

Il-Qorti tosserva li l-konvenut ippreżenta kopja legali tal-**Mandat ta' Inibizzjoni bin-numru 201/2021MH** li ġie intavolat mis-soċjetà attriċi kontra l-istess konvenut ftit wara li ġiet intavolata l-kawża odjerna. Il-Qorti ħadet konjizzjoni tal-proċess fl-interità tiegħu. Jirriżulta li l-istess mandat ġie miċħud mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili a bażi tal-fatt li l-Qorti qieset mankanti l-element tal-jedd *prima facie* u dana stante li l-kontenitur huwa utilizzat minn azjendi oħra kemm lokali u kemm internazzjonali, kull kontenitur għandu fuqu l-*logo* rispettiv li jiddistingwi wieħed minn l-ieħor u l-fatt li ż-żewġ negozji huwa ferm distinti minn xulxin u għalhekk wieħed għandu jagħraf dak mibjugħ minn min hu mibjugħ.

Il-Qorti tosserva wkoll li mal-affidavit tiegħu l-konvenut ppreżenta numru ta' dokumenti li juru ritratti tal-websajts taż-żewġ partijiet. Tosserva partikolarment id-dokument C (a fol 138) li juri ż-żewġ kontenituri in kwistjoni biswit xulxin. Tosserva wkoll numru ta' ritratti li juru kontenituri simili li jintużaw minn bejjiegħa oħra Maltin u barranin. Ippreżenta wkoll basktijiet tiegħu bil-logo kif ukoll ir-reġistrazzjoni tal-istess logo li ma ġiet bl-ebda mod ikkontestata. Il-Qorti ħadet konjizzjoni u fliet bir-reqqa d-dokumenti kollha esebiti.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi meħud in konsiderazzjoni il-provi prodotti, il-Qorti sejra, qabel tagħmel il-konsiderazzjonijiet tagħha, tislet dak li jirriżulta mis-**sottomissjonijiet** u t-**trattazzjonijiet** magħmula mill-partijiet.

Illi s-**soċjetà attriċi** tibda biex tispeċifika li l-azzjoni hija waħda speċifika fejn qegħda titlob lil din il-Qorti tiddikjara ksur tal-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta fil-konfront tal-prodott tal-konvenut u dan għaliex l-kriterji tal-istess artikolu huma sodisfatti.

Issostni li l-imsemmi artikolu huwa kodifikazzjoni lokali tal-kunċett ta' konkorrenza żleali li ilha teżisti bħala kunċett f'Malta mill-1927 u qabel dan il-Qrati Maltin kienu jirreferu għall-insenjament Ingliżi u Taljani f'dan ir-rigward.

Tissottometti li l-bażi tal-kunċett kien jirrikjedi li minħabba l-eżistenza ta' sinjal distintiv, li għalih kien diġà magħruf stabbiliment partikolari, ħadd iktar ma seta' juża sinjal simili ta' dak li kien distintiv u wżat minn ħaddieħor sabiex jikkawża konfużjoni[1]. Issostni għalhekk li l-bażi tal-azzjoni hija konfużjoni fis-sors ta' prodott.

Issostni li bil-marki kif ukoll sinjali li saru fuq il-kontenitur, il-prodott in kwistjoni ma baqax biss sempliċiment assjem tal-ippakjar tal-prodott iżda ħa xejra oħra. Tgħid li l-kontenitur huwa sinjal li jiġi rriklamat u mxerred minn diversi individwi sabiex jaqsmu d-dehra viżiva u oriġinali tas-soċjetà attriċi li kapaċi tiggarantixxi s-sors tal-prodott partikolari. Tissottometti li kienet faċli għal konvenut li jirkeb fuq l-investiment tas-soċjetà attriċi billi jikkupjah fl-intier tiegħu.

Tgħid li l-eċċezzjonijiet tal-intimat huma bla bażi u inutili għaliex l-eżerċizzju komparattiv u x-xhieda ta' Ivan Cassar juru b'mod ċar li l-prodott mertu tal-kawża ġie ppersonalizzat mis-soċjetà attriċi skont l-eżiġenzi tagħha.

Tissottometti li fir-rigward tal-element ta' konfużjoni fis-suq huwa paċifiku fil-każistika nostrana li ma hemmx bżonn ta' konfużjoni attwali u l-prova ta' potenzjalità ta' konfużjoni hija biżżejjed u b'hekk ma hemmx il-ħtieġa li jiġi ppruvat li sinjal distintiv ġab il-konfużjoni iżda li jista' joħloq tali.

B'referenza għad-deċiżjoni fl-ismijiet **Sansone noe vs Strabuono Coffee International Limited** deċiża mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fit-12 ta' Jannar 2022 u kkonfermata mill-Qorti tal-Appell fil-11 ta' Jannar 2023, tgħid li huwa ċar mill-provi li s-soċjetà attriċi kienet l-ewwel

[1] Issir referenza għad-deċiżjoni fl-ismijiet **Thiellay v Sammut** deċiża fl-24 ta' Jannar 1876 Vol VII p506

waħda li kellha l-prodott partikolari fis-suq Malti, u ċjoè fl-2017, prova li ma ġiet bl-ebda mod kontradetta. Tgħid li ġie ampjament pruvat li s-suq Malti ikkunsidrah bħala sinjal distintiv tant li fil-gran parti assoluta ta' nies li huma konsumaturi tal-fjuri assoċjaw il-kontenitur mas-soċjetà attriċi. Issostni li l-argument li l-konvenut għandu *trademark* anteċedenti għal dik tas-soċjetà attriċi huwa għal kollox irrelevanti stante li din mhix kwistjoni dwar ismijiet ta' negozji.

Issostni li din il-kawża si tratta esklussivament dwar il-fatt li l-kontenitur kif użat mill-konvenut bħala kopja servili ta' dak tas-soċjetà attriċi jikkostitwixxi ksur ta' sinjal distintiv, hekk kif użat minnha qabel kull negozju ieħor f'Malta u wara li ntwera li tali sinjal huwa kapaċi jaqdi l-funzjoni ta' indikazzjoni tajba ħafna ta' sors ta' oriġini tal-fjuri. In sosten tal-argumenti tagħha tirreferi għad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Appell fl-ismijiet **Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta**, kif ukoll **Y Plan Events Limited vs Ido Weddings Malta Ltd**, għall-kitbiet ta' **Professor Kerly** f'Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, kif ukoll għall-insenjament ta' din il-Qorti, diversament preseduta fl-ismijiet **Sansone nomine vs Bonnici nomine** deċiża fit-30 ta' Marzu 2006.

Fit-trattazzjoni tagħha tenfasizza li d-dritt tagħha fuq il-prodott ġej mill-investiment li sar biex il-prodott jiġi protett u biex iwasslu aktar 'il quddiem kif irriżulta mill-*market research* li sar. Issostni li d-dehra viżwali tal-prodott ma baqgħetx waħda ta' *packaging* biss iżda parti essenzjali tal-viżwal tal-prodott innifsu.

Oltre minn hekk, tissottometti li l-Qorti trid iżżomm f'moħħha li l-konsumatur għandu *an imperfect recollection* u b'hekk meta jmur jixtri prodott ħa jara dak il-prodott bil-forma li ħaseb fuqha u meta jerġa jmur biex jixtrih ser joqgħod fuq l-memorja tal-oġġett kif ftakru u huwa proprju għalhekk li hemm il-potenzjal li jitħawwad jekk hemm somiljanza kbira bejn żewġ prodotti.

Tissottometti li s-*survey* li ġie ppreżentat minnha juri maġġoranza vasta li tassoċja l-prodott mas-soċjetà attriċi u f'dan ir-rigward tikkwota lill-ġurista Ingliż Curly u tgħid li jidher biċ-ċar li l-prodott fis-suq relevanti huwa assoċjat mas-soċjetà attriċi.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Min-naħa tiegħu l-konvenut jikkontendi li mhux minnu li s-soċjetà attriċi ħolqot kunċett ta' *top hat container* li jintuża bħala kontenitur għall-fjuri

u dana stante li din hija moda mad-dinja kollha u tali prodott qed jinħadem bil-massa fiċ-Ċina u qiegħed jinbiegħ mad-dinja kollha.

Isostni li sabiex tirnexxi azzjoni bbażata fuq l-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta jeħtieġ li jiġi ppruvat li l-kummerċjant kien l-ewwel fis-suq li uża dak l-isem, sinjal jew marka distintiva, li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li teżisti l-probabilità ta' konfużjoni fis-suq, li l-konfużjoni li trid tevita l-liġi hi relatata mar-rejazzjoni tal-*average man on the street* u finalment li l-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attività, fl-istess kuntest ta' żmien u spazju.

Jikkontendi li fil-każ odjern dawn l-elementi ma jirriżultawx u dana peress illi dak li hemm bejn is-soċjetà attriċi u l-konvenut hija biss kompetizzjoni, li s-soċjetà attriċi qed tippretendi li teqred permezz ta' din il-kawża.

Jgħid li fil-ġurisprudenza tal-Qrati nostrani, il-jeddijiet tal-kummerċjant f'din il-materja huma radikati fid-dritt ġenerali ta' proprjetà, in kwantu kummerċjant għandu d-dritt li juża l-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruħu kontra l-użurpazzjoni tal-proprjetà tiegħu. In sosten ta' dan jirreferi għad-deċiżjoni fl-ismijiet **Dr Sammut noe vs Mizzi pro et noe**. Isostni li talba msejsa fuq konkorrenza żleali għalhekk teżiġi li l-kummerċjant jipprova li primarjament l-isem, marka jew sinjal distintiv huwa tiegħu.

Oltre minn hekk, jikkontendi li mir-riżultati tas-*survey* li ppreżentat is-soċjetà attriċi stess jidher ċar li l-gravità li qegħda tallega l-istess soċjetà attriċi fil-verità ma teżistix.

Jirreferi għad-deċiżjoni fl-ismijiet **Gino sive John Cutajar noe vs Kevin Caruana** deċiża mill-Qorti tal-Appell fit-23 ta' Jannar 1998 u jsostni li l-Qorti trid tkun konvinta illi l-ismijiet użati setgħu jingannaw l-għajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk iġibu konfużjoni fil-konsumaturi. Jikkontendi li f'dan il-każ, dawn l-elementi ma jirriżultawx stante li l-prodott huwa wieħed tal-massa, li jirriżulta anke *prima facie* li qed jintuża mad-dinja kollha, li mhux minnu li s-soċjetà attriċi għandha użu esklussiv tal-kuluri iswed u abjad u anke *google search* turi ħafna li qed jużaw dan il-prodott, li l-logos mhumiex l-istess iżda huma distinti, u li jirriżulta li l-kuluri tas-soċjetà attriċi huma vjola u aħdar u mhux iswed u abjad.

Fit-trattazzjoni tiegħu jinsisti li l-fatt li s-soċjetà attriċi kienet l-ewwel waħda fis-suq li bdiet tuża t-tip ta' prodott in kwistjoni ma hijiex pruvata fl-atti u mhix vera u dana stante li l-konvenut ippreżenta ritratti ta'

prodotti ta' kompetituri oħrajn li jużaw l-istess tip ta' kontenitur. Isostni li minkejja dan s-soċjetà attriċi intavolat proċeduri biss kontra l-konvenut. Jgħid li dan huwa stante l-fatt li s-soċjetà attriċi itiha fastidju l-konvenut fis-suq.

Jissottometti li l-*logos* taż-żewġ partijiet huma distinti immens u anke fil-kulur ivarjaw u s-soċjetà attriċi qed tuża l-iswed u l-abjad sempliċiment f'dan il-*format*. Jissottometti li l-kompetizzjoni teżisti.

Ikkunsidrat ulerjorment:

Illi l-**Artikolu 32 tal-Kap 13** tal-Liġijiet ta' Malta jgħid hekk:

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

Din il-Qorti diversament preseduta, fil-każ **Antoine Muscat pro et noe vs One Productions Limited**[2], irriteniet illi l-emfasi ta' dan l-artikolu hija dwar il-konfużjoni fl-użu ta' *isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn ħaddieħor.* Hawnekk si tratta essenzjalment ta' użu ta' *top hat container* b'lewn abjad u sinjal iswed fin-naħa t'isfel u bl-isem tad-ditta fin-nofs, li jintuża bħala kontenitur tal-fjuri.

Il-Qorti tqis illi bl-Artikolu 32 tal-Kap 13, il-leġislatur ried jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfużjoni tal-prodotti konkorrenti. Huwa għalhekk li l-leġislatur ried li l-ebda kummerċjant ma jeżerċita l-kummerċ tiegħu b'mod li jinduċi l-kompraturi jiżbaljaw il-merċi tiegħu, jew tan-negozju tiegħu, ma' merċi jew negozju ta' ħaddiehor.

Il-Qorti tqis illi l-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliċiment aċċidentali, jew derivanti minn żball, ma jagħmel ebda differenza. Il-malizzja tal-kontravenjent għandha influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali kontemplata fl-Artikolu 37 tal-Kodiċi tal-Kummerċ meta l-kontravenjent jiġi azzjonat. **[Dr. Sansone noe et vs Cassar Torreggiani 15/11/05]**.

[2] Deċiża fid-19 ta' Novembru 2020

Il-Qorti tqis ukoll illi l-jeddijiet tal-kummerċjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt ġenerali ta' proprjeta', in kwantu kummerċjant għandu d-dritt li juża il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruħu kontra l-użurpazzjoni tal-proprjeta' tiegħu b'talba msejjsa fuq konkorrenza żleali.

F'każijiet bħal dawn u biex l-azzjoni tirnexxi, il-kummerċjant li qed jinvokah għandu jipprova li kien hu l-ewwel fis-suq li adopera dak l-isem, sinjal jew marka distintiva u li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li teżisti l-probabbilità ta' konfuzjoni fis-suq.

Dwar x'jista' jammonta għal xebħ li jqarraq, din il-Qorti tagħmel tagħha it-tagħlim addottat minn din il-Qorti diversament preseduta fid-deċiżjoni fl-ismijiet **Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta et** deċiża fil-5 ta' Lulju 2016 fejn il-Qorti qalet is-segwenti:

> *"... l-leġislatur ma jelabora xejn, u ma jagħti l-ebda ħjiel, ta' liema għamla ta' użu tista' ġġib taħwid bejn isem, marka jew sinjal distintiv ieħor, aktarx billi din hija iktar kwistjoni ta' fatt milli ta' liġi u għalhekk tista' tieħu suriet indefiniti skond id-dinamika li dejjem tevolvi fid-dinja tal-kummerċ.*
>
> *B'danakollu, mill-esperjenza prattika tal-ġurisprudenza u mit-teoriji minsuġa mit-trattisti in materja jistgħu jinsiltu dawn il-prinċipji li, għalkemm qatt ma jistgħu ikunu eżawrjenti jew definittivi, b'danakollu jservu ta' linja-gwida għas-soluzzjoni tat-tilwimiet li spiss jinqalgħu f'din il-materja dwar x'jammonta għal deceptive resemblance jew bil-Malti, xebh li jqarraq;*
>
> *Illi fl-ewwel lok, dwar **(1) x'jammonta għal xebh li jqarraq huwa kwistjoni ta' fatt**, li jiddependi fuq il-ġudizzju tal-ġudikant. Fi kliem Mr. Justice Warrington, "it seems to me that each of these cases must be looked at by itself, and the Judge looking at the label, or the get-up, or the device, whatever it may be that is complained of, with such assistance as to the practice of the trade as he can get from witnesses, must decide for himself whether the article complained of is calculated to deceive or not"[3]*
>
> *Illi, fit-tieni lok, **(2) m'hemmx bżonn ikun hemm identita` bejn iż-żewġ ismijiet, marki, jew sinjali distintivi; biżżejjed ikun hemm il-possibilita` li l-konsumatur iħawwadhom:** "A costituire la fraudolente imitazione perfetta d'un marchio di*

[3] Fil-kawża Schweppes Ltd. vs. Gibbens li ġiet approvata mill-maġġoranza tal-Imħallfin tal-Qorti tal-Appell u mill-House of Lords

fabbrica contemplata dalla nostra legge, non e necessaria la imitazzino perfetta d'un marchio legalmente usato da altri, ma basta che tale imitazione sia tale da poter trarre in inganno la generalita dei compratori; l'attitudine del marchio imitato a trarre in inganno sulla natura dei prodotti e` l'elemento richiesto dalle legge per stabbilille la contraffazione, e basta la possibilita` della confusione fra le due marche perche` si abbia usurpazione[4]" Huwa biżżejjed li teżisti l-possibilita` ta' konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti[5];

Illi, fit-tielet lok, ***(3) fix-xebh titqies "the idea of the mark"[6]****: fi kliem ieħor, "the leading characteristic… 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"[7]. "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 called'[8]"*

Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attriċi jrid jintwera li hemm xebħ bejn il-marki u li dan ix-xebħ huwa tali li teżisti l-probabilita' ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, magħduda l-probabilita' ta' assoċjazzjoni tal-istess marki, b'dan li għal dak li huwa il-każ odjern, ikun hemm il-probabilita' li l-markju reġistrat mill-kumpannija mħarrka jkun konfondibbli mal-markju wżat u reġistrat minn Eden, u f'dan il-kuntest huwa biżżejjed li l-istess marka "mill-kumpless tagħha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jħallat merkanzija ta' wieħed mal-merkanzija ta' l-ieħor[9]";

Illi, fir-raba' lok, ***(4) ix-xebh irid ikun tali li jqarraq bi bniedem normali****. "The whole question in these cases is whether the thing is such that in the ordinary course of things a person with reasonable apprehension and with proper eyesight would be deceived. This has been cited as being an epitome of the principles of law applicable to cases of this kind[10]". It-trattist Bosio jsemmi mediocre occulatezza; u ma tantx għandu tort dana l-awtur meta jgħid, a propożitu, illi "se si puo` pretendere che ogni*

---

[4] Qorti tal-Appell ta' Malta, ippreseduta mill-President Sir Joseph Carbone; u l-imħallfin Baruni Chapelle u Dr. Debono, iċċitata iżda mingħajr ma jingħata l-isem tal-kawża fil-sentenza tal-Qorti tal-Kummerċ ippreseduta mill-Imħallef William Ħarding 07.06.1950 fil-kawża fl-ismijiet Vassallo vs Caruana et – (Kollez. Vol: XXXIV.iii.813)
[5] App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet Portanier et vs Abela et (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)
[6] Kerley, On Trade Marks and Trade Names (2001) § 8 – 20 paġ. 232
[7] Rapport tal-Kumitat ta' Lord Herschell iċċitat mill-imħallef William Harding f'Kollez. Vol. XXXIV.iii.813 8
[8] W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights (Sweet & Maxwell, 1999)
[9] App Kumm. 30.6.1936 fil-kawża fl-ismijiet Vella Żarb noe vs Portelli noe et (Kollez. Vol: XXIX. 288)
[10] Pearce, The Law as to Imitation and Deception in Trade, (1928) paġna 81

individuo vada cauto nelle cose tutte della vita, non si puo` far colpa a chi non vive in perpetua diffidenza di se é degli altri[11]"

Illi, fil-ħames lok, ***(5) l-imitazzjoni trid tkun tali li tista' tinganna l-ġeneralita` tal-konsumaturi dwar in-natura tal-prodotti[12]****. Fil-fatt huwa stabilit illi jekk l-impressjoni ġenerali ta' kull marka hija identika, tista' tirriżulta l-konfużjoni meħtieġa biex tikkostitwixxi l-konkorrenza, minkejja d-differenzi fid-dettalji[13]. Ingħad ukoll li "ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iż-żewġt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bżonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet użati iżda biżżejjed li jkun hemm xebh li jwassal għal żball ('Profs.* ***J. Micallef et vs Silvio Camilleri et****' - 23 t ' F 2001) u f' i -sens il-potenzjalita' ta' konfu joni hija bi ejjed ('Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine' - V l. XL X.iii.1099) u f' il-kuntest irid isir e ami ta - irkostanzi kollha tal-ka , u l-mistoqsija li trid ti i indirizzata hija jekk xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelli enti u lanqas injorant – u għalhekk dak li jiġi kkunsidrat bħala persuna komuni u normali, jew dawk li issejħu bħala '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 jiġi indott sabiex inter alia jaħseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services' ..[14]" Kemm hu hekk, ingħad ukoll li persuna tista' tiġi ikkonsidrata bħala illi tkun imħawda bjn prodott u ieħor jekk kemm-il darba tassumi skorrettament illi hemm rabta ekonomika wiesgħa bejn ilprodott jew marka ta' kummerċjant u l-prodott jew marka ta' kummerċjant konkorrent b'mod li, per eżempju, x-xerrej jemmen illi waħda tkun affiljata jew licencee ta' l-oħra[15];*

Illi fis-sitt lok, ***(6) irid jitqies kif ix-xebh jolqot kemm lill-għajnejn kif ukoll lill-widnejn tal-konsumatur****. "The resemblance between the two marks must be considered with reference to the ear as well as to the eye[16]". Flimkien mal-aspett grafiku, iridu jitqiesu wkoll l-aspett fonetiku u l-aspett akustiku[17];*

[11] Kollez. Vol. XXXIV.iii.813
[12] App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet Portanier et vs Abela et (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)
[13] P.A. LSO 16.1.2014 fil-kawża fl-ismijiet St. George's Bay Hotel Ltd vs Bay Street Hotel Complex Ltd et (mhix appellata)
[14] P.A. RCP 30.3.2011 fil-kawża fl-ismijiet Av. Philip Manduca noe vs Consolidated Biscuit Co Ltd et (mhix appellata)
[15] App. Ċiv. 16.3.2009 fil-kawża fl-ismijiet Av. Luigi A. Sansone noe vs Av. Joseph P. Bonniċi noe
[16] Kerly, op.cit, paġ. 243
[17] Taeschner Chemische Fabrik vs Istituto Gazzone, Qorti tal-Kassazzjoni Taljana, 20.06.1935; Barbieri vs Bianchi, Qorti ta' Vercelli, 22.11.1935

Illi fis-seba' lok, ***(7) l-isem, marka jew sinjal iridu jkunu distintivi, jew, fin-nuqqas, ikunu assumew tifsira sekondarja.*** *Tabilħaqq dan huwa l-uniku kriterju li l-liġi titlob espressament fl-artiklu 32 tal-Kap 13. Għalhekk mhux kull isem, marka, jew sinjal użat jingħata l-ħarsien tal-liġi minn ikkupjar tal-kompetituri fis-suq. Ismijiet ġejografiċi jew ġeneriċi bħala tali, jew kunjomijiet tal-proprjetarji ta' negozju, mhumiex imħarsa – sakemm ma jkunux assumew tifsira sekondarja (****secondary meaning****) jiġifieri li f'moħħ il-pubbliku jkunu assoċjati ma' sid partikolari, u ma' ħadd iktar."*

Ikkunsidrat ulterjorment:

Il-każ *de quo* jitratta kontendenti li t-tnejn joperaw fl-istess settur u ċjoè dak tal-bejgħ tal-arranġamenti tal-fjuri fuq is-suq Malti. Ma hemmx dubju f'moħħ din il-Qorti li meta wieħed jikkunsidra ċ-ċokon tas-suq Malti, la darba kemm is-soċjetà attriċi u l-konvenut qed joperaw f'suq tant speċifiku, ifisser li huma kompetituri. Naturalment, il-Qorti tqis ukoll li għalkemm il-partijiet huma kompetituri, huma mhumiex l-unici żewġ kummerċjanti f'dan il-qasam li qed jikkompetu ma' xulxin u dana stante li jeżistu kummerċjanti oħra li joperaw f'dan is-suq.

Il-konvenut donnu jimplika li din il-proċedura saret b'pika personali għalih u dana stante li hemm diversi operaturi li joperaw kemm fuq is-suq lokali u kemm fuq dak globali li qed jużaw l-istess tip ta' kontenitur li qiegħed jiġi produċit bil-massa ġewwa ċ-Ċina.

F'dan ir-rigward il-Qorti tqis li s-soċjetà attriċi topera esklussivament fis-suq Malti u meta hi għamlet l-investiment tagħha bl-ebda mod ma qalet jew implikat li kien hemm kunsiderazzjoni ta' suq barrani. Barra minn hekk, huwa għal kollox ovvju li 'Romano Cassar Ltd' huwa kummerċjant Malti u b'hekk din il-Qorti ma tarax kif jista' l-prodott tas-soċjetà attriċi jiġi konfuż ma' xi prodott mixtri minn Amazon, Etsy u siti oħra barranin li ċertament m'għandhom l-ebda rabta mas-soċjetà attriċi.

Oltre minn hekk, il-prodott in kwistjoni, b'mod komprensiv u globali, mhuwiex wieħed li abitwalment jinxtara minn barra minn xtutna u dana stante n-natura tal-prodott li jrid ikun frisk kemm jista' jkun. Isegwi għalhekk li l-kunsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti ser ikunu limitati għas-suq Malti fejn joperaw il-partijiet.

Fir-rigward tal-kummerċjanti l-oħra lokali, mill-provi jirriżultaw diversi eżempji fejn operaturi oħra fis-settur jagħmlu użu mit-*top hat container* u dan b'diversi lwien u kuluri differenti. Iżda l-Qorti tinnota li ma nġiebet ebda prova ta' *top hat container* abjad bil-marka sewda isfel u *logo* ppożizzjonat fin-nofs tal-istess barmil.

B'hekk, il-Qorti tifhem u hekk hu kkonfermat minn Ivan Cassar fix-xhieda tiegħu, li l-ilment tas-soċjetà attriċi mhuwiex fuq l-użu ta' *top hat container* bħala kontenitur tal-fjuri iżda fuq l-użu tal-istess *top hat container* ta' lewn abjad u b'sinjal iswed fuq in-naħa t'isfel u l-*logo* ppożizzjonat fin-nofs.

Għalhekk din il-Qorti qiegħda tagħmilha ċara li l-kunsiderazzjonijiet u l-eventwali deċiżjoni tagħha huma propja rigward it-*top hat container* ta' lewn abjad b'sinjal iswed ftit 'il fuq mill-qiegħ u bil-logo iswed fin-nofs li jintuża bħala kontenitur tal-fjuri, li qed jiġi hawn taħt riprodott u mhux dwar kwalunkwe *top hat container*:

Il-konvenut min-naħa tiegħu bl-ebda mod ma ġab prova li l-kontenituri mhumiex l-istess jew li ma hemmx xebħ bejniethom iżda bena l-argument tiegħu fuq il-fatt li dan il-kontenitur mhuwiex il-proprjetà esklussiva tas-soċjetà attriċi, kif ukoll, li l-*logos* tal-partijiet huma ferm differenti.

Jirriżulta mis-*survey* ippreżentat mis-soċjetà attriċi u mix-xhud Ramon Muscat li dak il-kontenitur bil-kuluri u d-disinn partikolari huwa assoċjat mas-soċjetà attriċi, fatt li ma ġie bl-ebda mod kontradett mill-konvenut.

Anzi l-konvenut iqis il-fatt li l-konklużjonijiet tas-*survey* huma tali bħala konferma li l-konvenut mhu jtellef xejn min-negozju tas-soċjetà attriċi. Għalkemm din il-Qorti taqbel li ma jirriżultax li s-soċjetà attriċi soffriet telf f'dan ir-rigward, ma jista' bl-ebda mod jiġi negat li l-prodott in kwistjoni f'moħħ il-konsumatur huwa assoċjat mas-soċjetà attriċi.

Il-Qorti tqis li għalkemm il-*logos* jista' huma differenti, il-pożizzjoni tagħhom fuq il-kontenitur mhix. Barra minn hekk, l-attenzjoni tal-konsumatur meta jixtri dan il-prodott ċertament li mhux ser tkun fuq il-*logo*, iżda dan huwa xi ħaġa sekondarja u anke terzjarja li wieħed jinnota u dana stante li meta l-konsumatur qed jixtri dan il-prodott mhux qed jixtri barmil vojt iżda qed jixtri arranġament ta' fjuri li ċertament li l-attenzjoni tiegħu ser tkun primarjament fuqu, imbagħad ser jinnota l-barmil abjad b'faxx iswed fin-naħa t'isfel u l-*logo* fin-nofs. Hija l-fehma ta' din il-Qorti li *the reasonable man* f'dan il-każ ħa jħares lejn l-oġġett sħiħ u l-*logo* huwa dettall żgħir fih, li x'aktarx mad-daqqa t'għajn lanqas ħa jarah u li għalhekk mhuwiex biżżejjed fih innifsu biex jiddistingwi prodott minn ieħor.

Kif jintqal fid-deċiżjoni għal każ **Gino sive John Cutajar noe vs Kevin Caruana** – deċiża fit-23 ta' Jannar 1998, "*il-konfuzjoni u l-konfondibilita' li l-ligi trid tevita jridu jorrogaw u jkunu relatati mar-reazzjoni tal-'average man in the street' ta' intelligenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qorti trid tkun konvinta illi kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannaw l-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk igibu konfuzjoni fil-konsummazzjoni*".

Il-Qorti tosserva wkoll dak li ngħad fis-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża fl-ismijiet **Dr. Philip Manduca vs Consolidated Biscuit Co. Ltd**, deċiża fit-30 ta' Marzu, 2011:

> *...irid isir 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 called' (W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights)*.

Relevanti f'dan il-kuntest hija d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea (First Chamber) tat-18 ta' Ġunju, 2009, fil-kawża fl-ismijiet ***L'Oréal SA v. BellureNV E.C.R. I-05185***, fejn għalkemm b'referenza għall-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, iżda f'kuntest simili fejn ittieħed vantaġġ mhux ġust mir-reputazzjoni ta' *trade mark*, ingħad:

> *...where a third party attempts, through the use of a sign similar to a mark with a reputation, to ride on the coat-tails of that mark in order to benefit from its power of attraction, its reputation and its prestige, and to exploit, without paying any financial compensation and without being required to make efforts of his own in that regard, the marketing effort expended by the proprietor of that mark in order to create and maintain the image of that mark, the advantage resulting from such use must be considered to be an advantage that has been unfairly taken of the distinctive character or the repute of that mark.*
>
> *In the light of the above, the answer to the fifth question is that Article 5(2) of Directive 89/104 must be interpreted as meaning that the taking of unfair advantage of the distinctive character or the repute of a mark, within the meaning of that provision, does not require that there be a likelihood of confusion or a likelihood of detriment to the distinctive character or the repute of the mark or, more generally, to its proprietor. The advantage arising from the use by a third party of a sign similar to a mark with a reputation is an advantage taken unfairly by that third party of the distinctive character or the repute of the mark where that party seeks by that use to ride on the coat-tails of the mark with a reputation in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and to exploit, without paying any financial compensation, the marketing effort expended by the proprietor of the mark in order to create and maintain the mark's image.*

Din il-Qorti hija f'dan il-każ konvinta, minn dak li analizzat, illi s-soċjetà attriċi rnexxielha tipprova dan, għaliex tqis illi l-*average man in the street*, ta' intelligenza ordinarja mhux kapaċi jagħmel distinzjonijiet bejn

l-arranġament tas-soċjetà attriċi u dak tal-konvenut mad-daqqa t'għajn u għalhekk tirriżulta l-konkorrenza żleali.

Għalhekk din il-Qorti ser tgħaddi biex tilqa` l-ewwel talba tas-soċjetà attriċi.

Ikkunsidrat ulterjorment:

La darba tirriżulta l-konkorrenza żleali, is-soċjetà attriċi talbet lil din il-Qorti tiffissa penali *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta, li jgħid testwalment hekk:

> *Il-kummercjant li jikser xi wahda mill-projbizzjonijiet imsemmija fl-artikoli 32 sas-36, inkluzivament, hu suggett ghal l-azzjoni tad-danni u l-imghaxijiet jew, kif jaghzel il-kummercjant danneggjat, ghal penali.*

F'dan ir-rigward, din il-Qorti tosserva dak li qalet din il-Qorti, kif diversament preseduta, fis-sentenza tagħha fl-ismijiet **Avukat Dr. Luigi A. Sansone noe vs Strabuono Cafe International Limited** deċiża fit-12 ta' Jannar 2022 u kkonfermata mill-Qorti tal-Appell fit-12 ta' Jannar 2023:

> *Il-penali hija vera piena u hija applikabbili indipendentement minn kull azzjoni eventwali tad-danni [Vella Zarb et vs Portelli pro et noe deciza 30.6.1936]. Il-Qorti tqis illi r-rimedju bhala penali li ghandu jinghata irid ikun kommensurat mal-vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjeta` attrici konsegwenti ghal tali vjolazzjoni.*
>
> *Fic-cirkostanzi ta' dana l-kaz il-Qorti qed tillikwida penali ta' €2000 stante li l-perjodu kontravenjenti ma kienx wiehed twil billi s-socjeta' konvenuta kienet ghadha qed tibda n-negozju taghha. Inoltre s-socjeta' attrici ma ressqitx prova konkreta dwar id-danni subiti jew ressqet xi konsumaturi bhala prova li gew mqarrqa bin-marki u sinjali uzati mis-socjeta` konvenuta.*

In linea ma' dan l-insenjament, fil-każ odjern, is-soċjetà attriċi ma ressqet ebda prova ta' danni, anzi fix-xhieda tiegħu Ivan Cassar jgħid li ġieli rċevew kumplimenti u tifħir fuq xogħol li sar mill-konvenut. Barra minn hekk, ma jirriżultax li kien hemm tul ta' żmien bejn meta l-konvenut beda jagħmel użu mill-prodott in kwistjoni sa meta ġew intavolati dawn

il-proċeduri. Minkejja dan la darba kien hemm konsumaturi li faħħru x-xogħol tal-konvenut għax kien mingħalihom li hu tas-soċjetà attriċi ifisser li kien hemm konsumaturi li ġew mqarrqa.

Għalhekk din il-Qorti ser tgħaddi biex tilqa' t-tieni u t-tielet talba tas-soċjetà attriċi u tillikwida l-penali *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta fl-ammont ta' elfejn mitejn u hamsin Ewro (€2,250).

Ikkunsidrat ulterjorment

Finalment is-soċjetà attriċi talbet ukoll li l-konvenut jeqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew fil-kontroll tiegħu li jkun jikkonsisti f'sinjal distintiv kontravvenjenti *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

F'dan ir-rigward, din il-Qorti terġa' tosserva dak li qalet din il-Qorti, kif diversament preseduta, fis-sentenza tagħha fl-ismijiet **Avukat Dr. Luigi A. Sansone noe vs Strabuono Cafe International Limited** deċiża fit-12 ta' Jannar 2022 u kkonfermata mill-Qorti tal-Appell fit-12 ta' Jannar 2023:

> *Kwantu ghal talba tas-socjeta` attrici biex is-socjeta` konvenuta tigi mwaqqfa milli taghmel xi forma ta' uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta' coffee house jew stabbiliment simili, skont l-artikolu 37(1) tal-Kap l3. persuna tista', titlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet hawn fuq imsemmija jiġi meqrud, jew li jiġi ordnat kull rimedju ieħor illi jista', skont ma jkunu ċ-ċirkostanzi, ineħħi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux leċita.*

Din il-Qorti m'għandha xejn x'iżżid ma' dan l-insenjament ħlief li tagħmlu tagħha u b'hekk tilqa' r-raba' talba tas-soċjetà attriċi u ser tordna illi l-konvenut ma jagħmilx użu fis-suq mit-*tophat containers* fil-kontroll u l-pussess tiegħu u li joħolqu konkorrenza żleali kif fuq deskritta.

GĦALDAQSTANT, wara li rat l-atti kollha u magħmula dawn il-konsiderazzjonijiet, il-Qorti qegħda taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi tilqa' t-talbiet tas-soċjetà attriċi u dana billi:

1. **Tilqa' l-ewwel talba attriċi u tiddikjara** li bl-użu da parti tal-konvenut ta' sinjali distintivi, kif aktar 'il fuq deskritti, li jġib taħwid mal-assjem tal-prodott tas-soċjetà attriċi, il-konvenut Joseph Baldacchino wettaq konkorrenza żleali ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

2. **Tilqa' t-tieni talba attriċi u tiddikjara** li b'riżultat ta' dan, huwa responsabbli għall-ħlas ta' penali a favur is-soċjetà attriċi Romano Cassar Limited *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

3. **Tilqa' t-tielet talba u tikkundanna** lill-konvenut Joseph Baldacchino iħallas penali fl-ammont ta' elfejn, u mitejn u ħamsin Ewro (€2,250) lis-soċjetà attriċi.

4. **Tilqa' r-raba' talba attriċi u tordna** li b'mod immedjat il-konvenut ma jagħmilx użu fis-suq mit-*tophat containers* fil-kontroll u l-pussess tiegħu u li joħolqu konkorrenza żleali kif fuq deskritta.

5. **Tordna** li l-ispejjeż ta' din il-kawża jitħallsu mill-konvenut.

Onor. Ian Spiteri Bailey
Imħallef

Amanda Cassar
Deputat Reġistratur