FIL-PRIM AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

ONOR. IMĦALLEF

IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum l-Erbgħa, 22 ta' Mejju, 2024.

Kawża Nru. 3

Rik. Nru. 352/2019 ISB

PTK Limited, kumpanija reġistrata f'Malta bl-ittra "C" numru "37899"

Vs

Aline Barry, detentriċi tal-karta tal-identità ta' Malta numru "94270" ittra "M" u eżerċenti kummerċ bl-isem ta' ***Aline's Jewels***

Il-Qorti,

Rat ir-**Rikors ġuramentat** tas-soċjetà **PTK Limited**, intavolat fil-5 ta' April 2019, li permezz tiegħu hija talbet lill-Qorti sabiex:

(1) tiddikjara li bl-użu fil-kummerċ da parti tal-konvenuta, tal-forom u d-disinji tal-prodotti indikati bħala tagħha fid-

dokument komparattiv "A" hawn anness, il-konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux leċita fil-konfront tal-kumpannija attriċi bi ksur tal-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodiċi tal-Kummerċ, Kapitolu tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta, stante li dan kollu jista' jġib taħwid mal-forom u d-disinji tal-prodotti (f'kull każ qua markji u sinjali distintivi) li huma speċifikati fl-istess dokument "A" u hemmhekk indikati bħala kunċettwalizzati minn Pippa Toledo, debitament użati skont il-liġi mill-kumpannija attriċi;

(2) tinibixxi permanentement lill-konvenuta milli tagħmel użu fil-kummerċ tagħha dwar ġojjellerija, ta' kwalunkwe forma u disinn ta' xi prodott tagħha li jikkontravvjeni l-jeddijiet tal-kumpannija attriċi skont l-ewwel (1) talba attriċi;

(3) tordna lill-konvenuta sabiex fi żmien qasir u perentorju li jiġi lilha prefiss minn din l-Onorabbli Qorti, teqred kwalunkwe oġġett jew materjal fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha li l-użu fil-kummerċ tiegħu jikkontravvjeni l-jeddijiet tal-kumpannija attriċi skont l-ewwel (1) talba attriċi;

(4) tordna kull rimedju ieħor illi jista', skont iċ-ċirkustanzi, ineħħi l-atti li bihom saret il-konkorrenza mhux leċita;

(5) tiddikjara li bl-użu fil-kummerċ da parti tal-konvenuta, tal-forom u d-disinji tal-prodotti ndikati bħala tagħha fid-dokument komparattiv "A" hawn anness, il-konvenuta hija responsabbli versu l-ħlas ta' danni favur il-kumpannija attriċi;

(6) tillikwida l-istess danni sofferti mill-kumpannija attriċi, jekk ikun hemm bżonn bl-opera ta' perit jew periti nominandi;

(7) tordna lill-istess konvenuta sabiex tħallas lill-kumpannija attriċi l-ammont ta' danni hekk likwidat.

Bl-ispejjeż ta' din l-istanza u tal-ittra nterpellatorja datata sitta (6) ta' Settembru tas-sena elfejn u tmintax (2018), kif ukoll bl-imgħaxijiet kalkolabbli bl-ogħla rata skont il-liġi mid-data ta' kull bidu ta' attivita' kontravvenjenti sad-data tal-pagament effettiv, ilkoll kontra l-konvenuta li tibqa' minn issa nġunta għas-subizzjoni tagħha.

U dan wara illi ppremettiet:

1. *illi l-kumpannija attriċi tiżviluppa u tikkummerċjalizza linja ta' ġojjellerija kunċettwalizzata mid-direttriċi unika tagħha Philippa magħrufa bħala Pippa Toledo, interior designer ta' reputazzjoni f'Malta li ilha topera b'suċċess f'dan is-settur ulterjuri sa mill-2010, b'kull parti mill-kollezzjoni ta' ġojjellerija li tikkonsisti f'xogħol oriġinali li tirriżulta f'biċċiet li l-forom u d-disinji relattivi tagħhom huma minn diversi snin markji u sinjali distintivi assoċjati unikament f'Malta mal-istil partikolari tal-istess Pippa Toledo;*

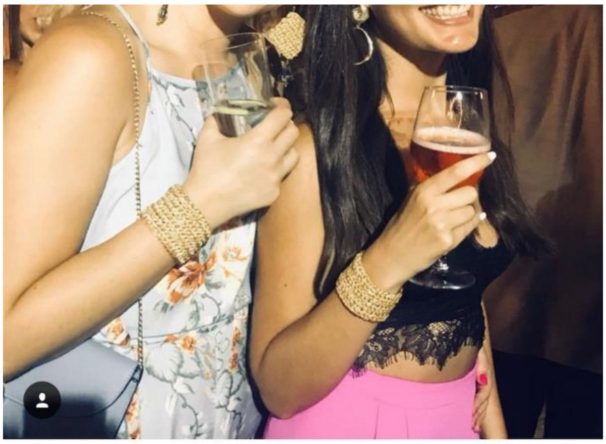
2. *illi b'ħila u b'invenzjoni, kif ukoll b'ħafna sagrifiċċju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti tal-kumpannija attriċi, ta' Pippa Toledo Design Limited (kumpannija oħra affiljata magħha) u ta' Pippa Toledo stess, il-kumpannija attriċi tgawdi minn reputazzjoni u avvjament konsiderevoli in konnessjoni mal-linja ta' ġojjellerija kunċettwalizzata minn Pippa Toledo kif hawn qabel indikat;*

3. *illi eżempji ta' biċċiet ta' ġojjellerija minn fost din il-linja partikolari tal-kumpannija attriċi hawn aktar qabel indikata, jinkludu s-segwenti:*

pippatoledo

4. *illi l-kumpannija attriċi għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li minn xi żmien waqt it-tieni parti tas-sena elfejn u tmintax (2018) il-konvenuta bdiet teżerċita negozju ta' ġojjellerija taħt l-isem ta' Aline's Jewels, bil-prodotti minnha żmerċjati li għandhom forom u disinji bħal, per eżempju u għall-iskopijiet ta' din il-vertenza, is-segwenti (bil-forom u d-disinji kontravvenjenti kollha sallum li jinsabu ndikati fid-detall fuq dokument komparattiv "A" hawn anness):*

alinesjewels



5. *illi hawnhekk si tratta ta' sitwazzjoni fejn il-konvenuta qiegħda, b'mod sistematiku, tikkopja l-forom u d-disinji tal-oġġetti manifatturati mill-kumpannija attriċi kif hawn qabel deskritt, u tqiegħed fuq is-suq Malti prodotti b'forom u disinji li huma wisq evidentement kapaċi li jikkreaw konfużjoni ma' dawk tal-prodotti attriċi li jiddistingwu n-negozju attriċi stess f'dan il-kamp ta' attivita' kummerċjali u li għandhom jitħallew jiffunzjonaw bħala tali sabiex konkorrenza kummerċjali min-naħa ta' terza parti tkun tista' sseħħ entro dawk il-limiti aċċettabbli mill-liġi. Eżami komparattiva w sallum eżawrjenti tas-sitwazzjoni riskontrata u lmentata bil-preżenti mill-kumpannija attriċi sa' issa, li hija ndikattiva ta' moltitudni ta' eċċessi tal-limiti ta' konkorrenza min-naħa tal-konvenuta, tinsab esposta fuq dokument hawn anness u mmarkat bl-ittra "A";*

6. *illi l-attivitajiet tal-konvenuta hawn qabel indikati, li qed iseħħu mingħajr il-kunsens tal-kumpannija attriċi, qed jeċċedu fil-fatt il-limiti tal-konkorrenza bejn il-kummerċjanti, bi ksur tal-jeddijiet tal-kumpannija*

attriċi in vista tal-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodiċi tal-Kummerċ, Kapitolu Tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta u għad-dannu tal-istess kumpannija attriċi, b'rimedji appożiti spettanti lilha skont il-liġi ai termini tal-artikolu sebgħa u tletin (37) subartikoli wieħed (1) u tnejn (2) tal-istess Kap. 13;

7. *illi l-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kap. 13 hawn aktar qabel imsemmi, jipprovdi li l-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda ... marka jew sinjal distintiv li jistgħu jġibu taħwid ma' ... marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn ħaddieħor, ukoll jekk dan [din il-]..... marka jew sinjal distintiv ta' ħaddieħor ma jkunux irreġistrati [bħala trademarks f'Malta]..., ...;*

8. *illi f'dan il-kuntest, l-użu min-naħa tal-konvenuta tal-forom u d-disinji speċifikati fuq dokument "A" hawn anness, jikkonfliġġi mal-jeddijiet anteċedenti tal-kumpannija attriċi fir-rigward tal-forom u d-disinji f'kull każ qua markji u sinjali distintivi użati skont il-liġi mill-istess kumpannija attriċi, peress li dan jikkonsisti f'użu ta' markji u sinjali min-naħa tal-konvenuta li huwa kapaċi li jġib taħwid mal-markji u s-sinjali distintivi wżati skont il-liġi mill-kumpannija attriċi.*

9. *Essenzjalment, hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju tal-ġojjellerija. B'daqstant, f'dan il-każ il-core products / services huma identiċi mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti. Tenut kont ukoll ta' dan, oltre għall-fatt li fl-assjiem tagħhom, il-forom u d-disinji tal-prodotti tal-konvenuta jrendu ideja kumplessiva tant simili għal dik tal-forom u d-disinji tal-prodotti f'kull każ qua markji u sinjali distintivi tal-kumpannija attriċi hawn qabel riferuti u debitament użati minnha skont il-liġi, isegwi ċarament allura li l-forom u d-disinji konfliġġenti hawn wkoll qabel riferuti huma kapaċi li jġibu taħwid mal-markji u mas-sinjali distintivi relattivi tal-kumpannija attriċi, debitament użati minnha skont il-liġi. Dan ifisser li, mill-aspett tal-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta hawn ċitata, l-aġir tal-konvenuta jeċċedi l-limiti ta' konkorrenza mal-kumpannija attriċi fir-rigward ta' kull waħda mill-prodotti li rappreżentazzjoni komparattiva tagħhom tinsab indikata fuq id-dokument "A" hawn anness;*

10. *illi dwar dawn is-sitwazzjonijiet ta' ksur ta' jeddijiet u anke tenut kont tal-artikolu sebgħa u tletin (37) subartikoli wieħed (1) u tnejn (2) tal-Kap. 13 hawn aktar qabel imsemmi, il-kumpannija attriċi għandha rimedji appożiti spettanti lilha skont il-liġi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawża quddiem din l-Onorabbli Qorti;*

11. *illi minkejja diversi ntimazzjonijiet magħmula kontriha nkluża ittra nterpellatorja datata sitta (6) ta' Settembru tas-sena elfejn u tmintax*

(2018), l-istess konvenuta baqgħet inadempjenti u, anzi, kompliet iżżid l-aġir kontravvenjenti tagħha;

12. *illi l-fatti hawn kollha dikjarati huma magħrufin personalment mill-esponenti;*

13. *illi għalhekk kellha ssir din il-kawża;*

Rat id-**dokumenti** ppreżentati mar-rikors promotur (Dok A, fol 13 sa fol 112).

Rat id-**digriet** tagħha (kif diversament preseduta) tal-15 ta' April 2019 fejn ir-rikors kien appuntat għas-smigħ għall-udjenza tad-9 ta' Mejju 2019.

Rat **ir-risposta ġuramentata** ta' **Aline Barry** ppreżentata fit-8 ta' Mejju 2019, b'dokumenti annessi (fol 118), li permezz tagħha hija eċċepiet:

Preliminari.

1. *Illi in linea preliminari s-soċjetà rikorrenti PTK Limited m'għandha l-ebda interess ġuridiku u għaldaqstant l-ebda locus standi u dan isegwi fi kliem is-socjeta rikorrent stess u ċioe li l-allegati "markji u sinjali distintivi assoċjati unikament f'Malta mal-istil partikolari tal-istess Pippa Toledo", m'humiex assocjati ma' PTK Limited imma semmai ma Pippa Toledo personalment, u għaldaqstant l-interess ġuridiku mhuwiex ta' PTK Limited iżda ta' Pippa Toledo nnifisha fil-vesti personali tagħha.*

Eċċezzjonijiet fil-mertu in sinteżi.

2. *Illi t-talbiet mressqa mis-soċjeta rikorrenti huma infondati fil-fatt u fid-dritt u dan għaliex in sinteżi;*

    i. *Artiklu 32, tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta ma japplikax għal-każ odjern;*

    ii. *Subordinatament u mingħajr preġudizzju u f'kull każ jekk japplika l-Artiklu 32 tal-Kap 13 m'hemmx ksur tal-istess Art. 32;*

    iii. *Subordinatament u f'kull każ il-prodotti mertu tal-kawża ċertament mhumiex ikkupjati mis-soċjetà rikorrenti iżda*

huma unikament frott ta' teknika artiġjanli magħrufa li qed tiġi wżata miż-żewġ partijiet;

iv. *Subordinatament u f'kull każ, ir-rikorrenti ma ndikat mkien fir-rikors promotur liema prodotti speċifikament qed jilledu l-allegati drittijiet tagħha ai termini tal-Artiklu 32 tal-Kap 13 u għalhekk għandha tagħmel dan biex l-esponenti tingħata opportunita' xierqa illi tiddefendi ruħha fil-konfront ta' l-allegazzjonijiet rilevanti;*

v. *Subordinatament u f'kull każ, l-kumpannija rikorrenti għandha ġġib prova ta' l-allegat avvjament (goodwill) li tgawdi b'mod esklussiv fil-prodotti elenkati fir-rikors, u illi dan l-avvjament, jekk jeżisti, jappartjeni lilha u mhux lil haddieħor u għandha tipprova wkoll l-allegata konfużjoni bejn il-prodotti allegatament tagħha u dawk tal-esponenti;*

vi. *Subordinatament u f'kull każ, l-esponenti ilha tipprattika s-sengħa u t-teknika artiġġjanali li twassal għal-produzzjoni tal-prodotti mertu tal-kawża għal għexieren ta' snin u ferm qabel l-attriċi;*

vii. *Subordinatament u f'kull każ, m'hemm l-ebda dannu li qed jiġi kkaġunat lis-soċjetà attriċi bil-kompetizzjoni ħielsa tal-esponenti;*

viii. *Subordinatament ukoll m'hemmx ħażna ta' prodotti kontravennjenti li jistgħu jiġu distrutti għaliex il-prodotti tal-esponenti huma made on order;*

3. *Illi a skans ta' kull ekwivoku u qabel xejn, l-esponenti tippreċiża għall-konjizzjoni ta' l-Onorabbli Qorti, illi għal kuntrarju ta' kif wiehed jista' jinterpreta b'mod żbaljat (stante id-dikjarazzjoni kemmxejn żvijjanti tar-rikorrenti li tinkwadra tali stampi b'mod kumparattiv), l-istampi tal-prodotti li jidhru wara r-raba' (4) talba attriċi huma* ***kollha stampi ta' prodotti tal-esponenti Aline Barry u <u>mhux</u> eżerċizzju kumparattiv*** *bejn il-prodotti tar-rikorrenti Pippa Toledo u l-esponenti Aline Barry;*

<u>Eċċezzjonijiet fil-mertu fid-dettall.</u>

L-Artiklu 32 tal-Kap 13 ma japplikax għall-fatti ta' dan il-kaz għaliex l-istess artiklu jipproteġi "ismijiet, markji jew sinjali distintivi"

4. *Illi primarjament, l-Artiklu 32 tal-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta, li jservi bħala l-bażi legali sħiħa u unika ta' din l-azzjoni, **assolutament ma japplikax fil-każ odjern**, stante li dan l-artiklu jeħtieġ użu ta'*

   "ismijiet, markji jew sinjali distintivi li jistgħu 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, Kap 416. tal-Liġijiet ta' Malta";

5. *Illi ċertament dan mhux il-każ fil-kawża odjerna għaliex l-azzjoni tar-rikorrenti hija msejsa fuq allegata somiljanza bejn prodotti magħmulin bl-idejn, li **jvarjaw minn wieħed għal ieħor**, u **mhux** xi "ismijiet, markji jew sinjali distinttivi" li jibqgħu kostanti u li b'hekk kapaċi jaqdu l-funzjoni sabiex jindikaw l-oriġini ta' xi prodott jew servizz kif rikjest mill-Art. 32;*

6. *Illi nonostante l-fatt illi l-Artiklu 32 tal-Kapitolu 13 huwa distint mill-provvedimenti taħt il-Kapitolu 416 dwar it-Trademarks, u ma jirrikjedi l'ebda reġistrazzjoni sabiex japplika, il-protezzjoni mogħtija taħt l-Artiklu 32 tal-Kap 13 ċertament mhijiex dik mitluba tramite r-rikors promotur iżda hija protezzjoni għal sinjali li jistgħu jiġu rappreżentati b'mod grafiku u li permezz tiegħu jistgħu jintgħarfu l-oġġetti u s-servizz ta' xi impriża minn dawk ta' impriżi oħra;*

M'hemmx avvjament, assoċċjazzoni, konfużjoni.

7. *Illi subordinatament, mingħajr preġudizzju għas-suespost u dato ma non concesso li jiġi applikat Artiklu 32 tal-Kap 13, ma jirriżultawx il-fatt li teħtieġ l-applikazzjoni ta' dan l-artiklu għax:*

   i. *L-ebda allegat "sinjal distintiv" minn dawk li ġew elenkati fir-rikors promotur m'hu assoċjat fil-moħħ tal-pubbliku in ġenerali mas-soċjeta PTK Limited;*

ii. *L-użu ta' dawn l-allegati "sinjal distintivi" allegatament użati mill-esponenti mhux qed joħloq konfużjoni bejn il-prodotti rikorrenti u l-prodotti tal-esponenti Aline Barry;*

8. *Illi l-esponenti tirriljeva illi jekk dina l-azzjoni tiġi kkunsidrata fuq il-bazi ta' sinjali distintivi ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kap 13, mela jsegwi illi tali eżerċizzju għandu jsir b'mod indipendenti wara li r-rikorrenti tindika eżattament dwar liem prodotti qed tippretendi xi dritt u kull prodott għandu jitqies fuq il-mertu tiegħu u ċertament mhux kif qed tittenta li tagħmel s-soċjetà rikorrenti, u ċioe li tuża kawża waħda sabiex titfa' biss eżempji ta' disinji f'borma waħda mħawda sew u tallega li l-assjiem kapaċi jqajjem konfużjoni mad-disinji tar-rikorrenti;*

9. *Illi mingħajr preġudizzju, għas-suespost, anke jekk tali prodotti jistgħu jiġu kkonsidrati sinjali distintivi, xi ħaġa li l-esponenti tirrifjuta bil-qawwa, ċertament ma teżisti l-ebda konfużjoni da parti tal-pubbliku in ġenerali għaliex dawn jixtru direttament mingħand l-esponenti u saħansitra l-maġġior parti tagħhom jiltaqgħu magħha personalment u jafu ben tajjeb illi tali prodotti huma kreati minnha.*

10. *Illi ghaldaqstant qatt ma jista' jkun hemm każ fejn tqum xi konfużjoni dwar l-oriġini tal-prodotti kif jesiġi l-Artiklu 32 għaliex il-konsumatur m'għandu l-ebda dubju dwar l-oriġini tal-prodotti tal-esponenti li sahansitra huma kollha custom made u magħmula on-order.*

11. *Illi apparti minn hekk żgur ma jistax ikun hemm konfużjoni minnħabba l-fatt illi l-intimata tippromwovi l-prodotti tagħha unikament u kjarament taħt l-isem: "Aline's Jewels" kif saħansitra juru d-dokumenti preżentati mill-kontroparti kif ukoll skond Dok. "A" anness ma' din ir-risposta;*

12. *Illi huwa ċar li l-esponenti qatt ma ttentat tgħaddi l-prodotti tagħha bħala dawk ta' xi terzi oħrajn, fi kliem ieħor ma sar ebda forma ta' passing-off;*

L-intimata Aline Barry ilha tipprattika din it-teknika qabel PTK Limited.

13. *In oltre, l-istess esponenti ilha tippratika din is-sengħa minn meta kienet zgħira, xhieda ta' dan il-fatt huma diversi familjari, ħbieb u edukaturi, liema sengħa hija purament frott teknika li għaddiet lill-esponenti in-nanna tagħha stess. L-esponenti minn dejjem kienet inklinata lejn il-qasam artiġjanali u snajja oħra artistiċi u studjat ukoll ġewwa School of Art il-Belt taħt diversi ismijiet rinomati;*

14. *Illi f'kull każ, subordinatament u mingħajr preġudizzju għas-suespost, il-kumpannija rikorrenti għandha wkoll tipprova illi hija bdiet tagħmel użu minn kull prodott - li allegatament qed jikkontravjeni drittijiet tagħha - qabel l-esponenti, li ċertament mhux il-każ;*

15. *Illi l-esponenti tirrileva li l-produzzjoni tal-prodotti tagħha hija derivata mid-delizzju u talenti artistiċi tal-intimata illi inizjalment kienet tagħmel dawn il-prodotti għall-ħbieb u familjari tagħha u fil-fatt sa' llum il-ġurnata l-operat għadu mmexxi mill-esponenti nnifisha biss;*

16. *Illi f'kull każ l-esponenti ma qed tirreka ebda dannu lis-soċjeta rikorrenti u m'hi tagħmel l-ebda profitt a skapitu ta' xi drittijiet tar-rikorrenti permezz ta' xi tip ta' kompetizzjoni żleali kif previst mill-liġi. Huwa prinċipju bażiku tas-suq ħieles li l-kummerċjant għandu d-dritt jikkompeti b'mod ekwu, ħieles u liberu;*

Il-prodotti tar-rikorrenti u tal-intimati huma frott teknika artiġjanli.

17. *Illi inoltre, subordinatament ukoll, u mingħajr preġudizzju ghas-suespost, l-prodotti kollha murija mir-rikorrenti huma karatterizzati primarjament min frott teknika ossia sengħa antika msejħa "crochet" magħrufa f'Malta għal żmien twil u meqjusa bħala parti mill-wirt kulturali artistiku ta' pajjiżna bħala xogħol "tal-ganċ", liema teknika, bħal tekniki artistiċi oħra ta' artiġjanat kumparabli fosthom - xogħol tal-bizzilla biċ-ċombini, bilfors jirriżulta f' ċertu dehra partikolari u dan stante li l-movimenti tal-ganċ kif ukoll l-għodda użata f'dawn il-metodi sabiex jikkrea n-nisġa li tirriżulta fi ktajjen magħmulin permezz*

tal-ħajt jibqgħu dejjem l-istess kif ser jiġi pruvat fil-mori tal-kawża;

18. *Illi inoltre, prodotti simili ħafna għal dawk prodotti mill-partijiet jistgħu faċilment jiġu prodotti minn kwalunkwe persuna interessata billi ssegwi istruzzjonijiet online kif ukoll materjal ieħor li jispjega saħansirtra pass pass kif dawn isiru. Aktar provi dwar dan ser jiġu preżentati fil-mori tal-kawża;*

19. *Illi wieħed ċertament għandu jqis il-fatt illi hemm drittijiet appożiti li jkopru xogħolijiet artistiċi bid-dritt tal-awtur kif ukoll saħansitra drittijiet li jippermettu r-reġistrazzjoni ta' disinji kemm permezz ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 dwar id-disinji komunitarji u kif ukoll l-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-Disinni, Kapitolu 417 tal-liġijiet ta' Malta, **liema drittijiet ma ġewx applikati mir-rikorrenti**, u f'dak il-każ huwa ċertament nuqqas tagħha li m'ghandhiex tbati ghalih l-esponenti;*

Prodotti simili ilhom ampjament disponibli fuq is-suq Malti.

20. *Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, u kif ser jiġi pprovat fil-mori tal-kawża, prodotti simili kemm fid-dehra kif ukoll fit-teknika u anke fl-għażla tal-materjal ilhom disponibbli fuq is-suq Malti kemm fuq l-internet kif ukoll mingħand ditti u kummerċjanti lokali oħrajn, u għaldaqstant PTK Ltd ċertament ma tistax tvanta xi dritt ta' natura esklussiva jew oriġinali f'moħħ il-konsumatur Malti, (vide. Dok "B");*

Talbiet miġjuba mhux eżegwibli u impossibli.

21. *Illi fir-rigward tat-tielet talba attriċi sabiex dina l-Onorabbli Qorti tordna lil-konvenuta: "Teqred kwalunkwe oġġett jew materjal fil-pussess jew fil-kontroll tagħha li l-użu fil-kummerċ tiegħu jikkontravjeni l-jeddijiet tal-kumpanija attriċi", l-esponenti umilment tirrileva illi dina t-talba ma tistax tiġi milqugħa stante illi ma teżisti l-ebda ħażna ta' dana il-materjal peress illi l-prodotti kollha tal-esponenti jiġu magħmula "on order" u skond il-gosti partikolari tal-klijentela tagħha;*

22. *Illi in konklużjoni dina l-Onorabbli Qorti għandha tieħu wkoll konjizzjoni tal-fatt illi jekk taċċeta kwalunkwe mit-talbiet kif*

miġjuba mir-rikorrenti din tkun essenzjalment qed tikkonċedi monopolju lir-rikorrenti fuq teknika u sengħa antika prattikata minn ħafna, kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment, kif ser jiġi pprovat fil-mori tal-kawża, u tkun qed twaqqaf lill-esponenti milli tgawdi mill-frott tal prattika tal-passatemp u talent artistiku tagħha, liema xotalent u sengħa semmai għandhom jiġu salvagwardjati mill-liġijiet u mhux mwaqqfa permezz ta' użurpazzjoni tramite interpretazzjonijiet fantażjużi tal-Artiklu 32 tal-Kap 13;

23. *Illi jeżistu ħafna artisti u nies ta' sengħa fuq is-suq lokali li bil-kapaċita' tagħhom irnexxilhom jibnu isem għalihom nfushom, pero ċertament tali isem ma jtihomx xi dritt milli jwaqqfu artisti jew nies ta' sengħa oħra milli jipprattikaw it-teknika, s-sengħa u l-arti tagħhom speċjalment meta tali ħolqien artistiku jew artiġjanali ma jikser ebda dritt protett permezz ta' xi liġi u ma jikkonsistix f'xi dritt ta' proprjetà industrijali;*

24. *Illi b'analoġija u jekk jintlaqgħu t-talbiet tar-rikorrenti abbażi tat-talbiet kif esposti, kull artist jew persuna li tippratika sengħa illi juża xi teknika fuq firxa industrijali jista' jibda jwaqqaf artisti jew persuni li jippratikaw sengħa oħra li jużaw l-istess teknika fuq skala iżgħar. B'dana r-ragunament l-arti, t-teknika, s-snajja u l-artiġjanat jittieħdu mill-ġid komuni u jiġu msakkra f'idejn dawk l-entitajiet li jkollhom ir-rieda jikkumerċjalizzawhom fuq skala industrijali;*

25. *Illi fid-dawl tas-suespost m'hemm l-ebda lok fil-liġi li tiġi imposta penali a tenur tal-Artiklu 37 tal-Kap.13;*

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri skond kif permess mill-liġi;

Rat illi fl-udjenza tal-11 ta' Ġunju 2019 xehdet **Aline Barry**.

Rat in-nota tas-soċjetà attriċi intavolata fil-5 ta' Novembru 2019 (fol 138) li permezz tagħha ppreżentat żewġ dokumenti (fol 139 sa fol 161).

Rat illi fl-udjenza tas-7 ta' Novembru 2019, reġgħet xehdet **Aline Barry** u ppreżentat tliet dokumenti (Dok AB1 sa Dok AB3, fol 165A)

Rat illi fl-udjenza tas-16 ta' Jannar 2020, is-soċjetà attriċi ppreżentat nota (fol 167) b'dokument (fol 168).

Rat in-nota tas-soċjetà attriċi intavolata fid-19 ta' Frar 2020 (fol 169) li permezz tagħha ppreżentat dokumenti (fol 170).

Rat illi fl-udjenza tal-11 ta' Ġunju 2020, is-soċjetà attriċi ppreżentat nota (fol 175) b'affidavit ta' **Philippa sive Pippa Toledo**, b'dokumenti annessi (fol 176 sa fol 316).

Rat illi fl-udjenza tal-11 ta' Novembru 2020, is-soċjetà attriċi ppreżentat nota (fol 319) b'affidavit ta' **Philippa sive Pippa Toledo** flimkien ma' affidavit ta' **Virginia sive Ninnia Toledo Osthus** (fol 320 sa fol 385).

Rat illi fl-udjenza tat-28 ta' Ottubru 2021, l-intimata ppreżentat nota (fol 401) b'affidavit tagħha stess (fol 402 sa fol 428). Rat ukoll illi xehdet l-intimata **Aline Barry**.

Rat illi fl-udjenza tat-18 ta' Frar 2022 xehdet **Vida Mamo** prodotta mill-intimata u ppreżentat dokument (Dok VM1, fol 435 sa fol 442). Rat ukoll id-dikjarazzjoni tad-difensuri tal-partijiet li ma kellhomx aktar provi x'jipproduċu, salv kontro-eżamijiet.

Rat illi fl-udjenza tat-30 ta' Settembru 2022 xehdet **Vida Mamo** in kontro-eżami, filwaqt illi fl-udjenza tas-7 ta' Novembru 2022 xehdet **Philippa sive Pippa Toledo** in kontro-eżami.

Rat illi fl-udjenza tal-25 ta' Jannar 2023 xehdet **Aline Barry** in kontro-eżami.

Rat illi fl-udjenza tas-27 ta' Marzu 2023 is-soċjetà rikorrenti ppreżentat nota (fol 472) b'diversi dokumenti (fol 473 sa fol 495). Rat ukoll li xehdet **Aline Barry** in kontro-eżami u sar ri-eżami u ppreżentat dokument (Dok AB1, fol 499). Rat ukoll id-dikjarazzjoni tad-difensuri tal-partijiet li m'għandhomx aktar provi x'jipproduċu.

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

Rat ukoll illi fl-udjenza tas-16 ta' Frar 2024, 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 mis-soċjetà attriċi *ai termini* tal-Artikoli **32 tal-Kap 13 tal-Ligijiet ta' Malta.**

Illi s-**soċjetà attriċi** tispjega li hija tiżviluppa u tikkummerċjalizza linja ta' ġojjellerija kunċettwalizzata mid-direttriċi tagħha Philippa magħrufa bħala Pippa Toledo, li hija *interior designer* stabbilita f'Malta u li ilha topera f'dan is-settur tal-ġojjellarija mill-2010 fejn kull parti mill-kollezzjoni ta' ġojjellerija

tikkonsisti f'xogħol oriġinali li jinkludu fihom diversi marki u sinjali distintivi assoċjati mal-istess.

Issostni li b'ħafna sagrifiċċju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti tagħha l-kumpanija tgawdi reputazzjoni u avvjament konsiderevoli in konnessjoni mal-istess ġojjellerija. Telenka numru ta' eżempji tal-ġojjellerija li ġew hawn fuq riprodotti.

Tispjega li għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li mis-sena 2018, il-konvenuta bdiet teżerċita negozju ta' ġojjellerija taħt l-isem ta' *Aline's Jewels*, liema prodotti għandhom forom u disinji li kapaċi jikkrejaw konfużjoni ma' dawk tas-soċjetà attriċi li jiddistingwu n-negozju attriċi stess f'dan il-kamp ta' attività kummerċjali. Telenka numru ta' eżempji tal-ġojjellerija li ġew hawn fuq riprodotti.

Issostni li l-attivitajiet tal-konvenuta qed iseħħu mingħajr il-kunsens tal-kumpanija attriċi u qed jeċċedu il-limiti tal-konkorrenza bejn il-kummerċjanti bi ksur tal-jeddijiet tal-kumpanija attriċi kif sanċiti bl-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

Tikkontendi li l-użu min-naħa tal-konvenuta tal-forom u d-disinji kif spjegat jikkonfliġġi mal-jeddijiet anteċedenti tal-kumpanija attriċi fir-rigward tal-forom u d-disinji f'kull każ *qua* marki u sinjali distintivi wżati skont il-liġi mill-kumpanija attriċi u dan stante li l-użu tal-istess marki u sinjali da parti l-konvenuta kapaċi li jġib taħwid. Tispjega li l-partijiet it-tnejn jinsabu fin-negozju tal-ġojjellerija u l-prodott tagħhom huwa identiku mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti u għalhekk kapaċi joħolqu taħwid.

Issostni li minkejja diversi ntimazzjonijiet magħmula kontriha, il-konvenuta baqgħet inadempjenti u għalhekk is-soċjetà attriċi ma kellha l-ebda għażla għajr li tipproċedi b'din il-kawża.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi l-**<u>konvenuta</u>** min-naħa tagħha u in linea preliminari tgħid li s-soċjetà attriċi m'għandha l-ebda interess ġuridiku f'din l-azzjoni stante li l-marki u s-sinjali distintivi huma assoċjati ma' Pippa Toledo personalment u mhux ma' PTK Limited.

Fil-mertu hija ssostni li l-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta ma japplikax fil-każ odjerna u dana minħabba l-fatt li l-azzjoni tar-rikorrenti hija msejsa fuq allegata somiljanza bejn prodotti magħmulin bl-idejn li jvarjaw minn wieħed għal ieħor u mhux xi ismijiet, marki jew sinjali distintivi. Tgħid li l-protezzjoni taħt l-artikolu ċitat hija protezzjoni għal sinjali li jistgħu jiġu rappreżentati b'mod grafiku u li permezz tiegħu jistgħu jintgħarfu l-oġġetti u s-servizz ta' xi impriża minn dawk ta' impriża oħra.

Tikkontendi li, *dato ma non concesso* li jiġi applikat l-Artikolu 32 tal-Kap 13, ma jirriżultawx il-fatti li teħtieġ l-applikazzjoni ta' dan l-artikolu għaliex (i) l-ebda allegat sinjal distintiv mhu assoċjat f'moħħ il-pubbliku in ġenerali mas-soċjetà PTK Limited, u (ii) mhux qed tinħoloq konfużjoni bejn il-prodotti attriċi u dawn tal-konvenuta. Issostni li sabiex tiġi kkunsidrata din l-azzjoni l-attriċi kellha tindika eżattament dwar liema prodotti tippretendi xi dritt u kull prodott għandu jitqies fuq il-mertu tiegħu. Barra minn hekk, tispjega li l-prodotti jinxtraw direttament mingħand il-partijiet u għalhekk il-konsumatur ma jista' jkollu l-ebda dubju dwar l-oriġini tal-prodott.

Issostni li ilha tipprattika s-sengħa in kwistjoni ferm aktar mis-soċjetà attriċi u dana stante li tgħallmet is-sengħa mingħand nannuha fi tfulita. Tgħid li s-soċjetà attriċi għandha tipprova illi hija bdiet tagħmel użu minn kull prodott qabel il-konvenuta. Oltre minn hekk, tispjega li hi m'hi tagħmel ebda profitt a skapitu tad-drittijiet tal-attriċi permezz ta' xi tip ta' konkorrenza żleali.

Tispjega li l-prodotti in kwistjoni huma karatterizzati primarjament minn frott teknika u ċjoè sengħa antika msejħa *crochet* magħrufa f'Malta għal żmien twil u meqjusa bħala parti mill-wirt kulturali artistiku ta' pajjiżna u għalhekk prodotti simili ħafna għal dawk tal-partijiet jistgħu faċilment jiġu prodotti minn kwalunkwe persuna li titgħallem din is-sengħa. Oltre minn hekk, issostni li hemm drittijiet li jkopru dan it-tip ta' xogħol li jemerġu mir-Regolament tal-Kunsill Nru 6/2002 u l-Kap 417 tal-Liġijiet ta' Malta, liema drittijiet ma ġewx applikati mir-rikorrenti.

Issostni li prodotti simili fid-dehra u fit-teknika u anke fl-għażla tal-materjal ilhom disponibbli fuq is-suq Malti kemm fuq l-internet u kemm mingħand ditti u kummerċjanti lokali oħrajn u għalhekk ċertament li s-soċjetà attriċi ma tistax tivvanta xi dritt ta' natura esklussiva jew oriġinali f'moħħ il-konsumatur Malti.

Tispjega li t-tielet talba attriċi hija improponibbli stante li l-konvenuta m'għandha ebda ħażna tal-prodotti in kwistjoni stante li dawn jiġu prodotti invidwalment *on order.* Oltre minn hekk, jekk kemm-il darba t-talbiet attriċi jintlaqgħu jkun ifisser li l-Qorti taċċetta li jkun hemm monopolju fuq sengħa antika Maltija u b'hekk l-arti, is-snajja u l-artiġjanat jittieħdu mill-ġid komuni u jiġu msakkra f'idejn dawk l-entitajiet li jkollhom ir-rieda jikkummerċjalizzawhom fuq skala industrijali.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

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

In sostenn tar-rikors tagħha, is-soċjetà attriċi ppreżentat dokument komparattiv b'eżempji ta' prodotti tal-konvenuta kummerċjalizzat b'mod kontravenjenti tal-jeddijiet pretizi attriċi, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tiegħu.

Fix-xhieda tagħha, **Aline Barry** tgħid b'referenza għal eżempji tax-xogħol tagħha li t-teknika wżata għandha metodu bażiku u jekk kemm-il darba jiġi segwit hemm it-tendenza li dak prodott ħa jkun simili. Tispjega li l-proċess jibda b'linja dritta imbagħad l-oriġinalità temerġi bl-użu ta' ħaġar u tekniċi differenti.

Mistoqsija kemm ilha tagħmel dan ix-xogħol tgħid li hija għamlet il-*crochet* ħajjitha kollha, minn meta għallmitha ommha. Tgħid li ilha tbigħ il-prodotti mis-sena 2018. Tispjega li dejjem kienet tagħmel din il-ġojjellerija għaliha personali u għall-familja tagħha u wliedha nkorraġġewha u bdiet tikkummerċjalizza x-xogħol tagħha. Tgħid li meta kienu żgħar ommha kienet tagħmlilha l-brazzuletti b'dan il-metodu.

Mistoqsija jekk għandiex ħanut tgħid li tbigħ *online* u l-konsumaturi jiġbru x-xogħol mid-dar tagħha. Tispjega li l-ispirazzjoni tagħha tiġi minn diversi affarijiet u mhux neċessarjament ġojjellerija. Tispjega li l-arti hija f'forma ta' bizzilla.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda tagħha, il-konvenuta ppreżentat par imsielet, brazzuletta li hija stil tipiku ta' *crochet* li ssib diversi struzzjonijiet dwar kif isir fuq *YouTube*, u ġiżirana li għandha *tassle* fit-tarf tagħha. Il-Qorti ħadet konjizzjoni tat-tliet oġġetti.

Fl-affidavit tagħha, **Philippa sive Pippa Toledo** tgħid li dejjem kienet affaxinata bis-sbuħija u l-arti u kienet taqra ħafna kotba rigward l-arti. Tispjega li l-interess tagħha f'*interior design*, il-professjoni li ilha taħdem fiha fl-aħħar ħamsa u tletin (35) sena, żviluppat ruħha meta kienet għadha żgħira b'rabta ma' kumpanija tal-manifattura li fiha missierha kien azzjonist. Tispjega li għandha mħabba kbira lejn il-professjoni tagħa minħabba li fiha toħroġ u tesprimi l-kreattività u l-oriġinalità tagħha. Tgħid li l-istil tagħha huwa distillazzjoni u personalizzazzjoni minn konglomeraġġ ta' stili differenti li ltaqgħet magħha f'ħajjitha u l-ispirazzjoni tagħha tiġi minn multitudni ta' sitwazzjonijiet. Tispjega li tul il-ħajja professjonali tagħha hi ottjeniet miżura kbira ta' suċċess stante x-xogħolijiet varji li kellha l-opportunità tagħmel u rċeviet rikonoxximenti minn setturi varji. Ix-xhud ippreżentat u elenkat numru ta' rikonoxximenti li rċeviet f'ħajjitha, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Tispjega li tul il-karriera tagħha hi kemm-il darba daħlet f'kampi diversi artistiċi fejn esprimiet il-kreattività u l-arti tagħha, fosthom esebizzjoni ta'

pittura li għamlet fl-2003 u linja ta' basktijiet. Tgħid li dan ġie segwit mit-tnedija tal-linja ta' ġojjellerija tagħha fl-2010. Ix-xhud ippreżentat numru ta' dokumenti dwar rikonoxximenti f'dawn l-oqsma, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Tispjega li l-mudell ta' negozju għal-linja ta' ġojjellerija li tikkreja jirrikjedi li hi taħdem fl-istudju tagħha fuq il-kreazzjonijiet tagħha b'ħajt fin u ħaġar prezzjuż li jiġu segwiti minn reklami u bejgħ tramite s-soċjetà attriċi, liema soċjetà tappartjeni lilha u lil żewġha u fejn hi l-unika direttriċi.

Tgħid li meta bdiet il-ġojjellerija fl-2010, din kien linja ġdida ta' prodotti f'Malta li kienet tikkonsisti f'biċċiet oriġinali kull waħda f'forma u disinn magħmula b'idejha u li minn dak iż-żmien saru marki u sinjali distintivi sinonimi mal-marka Pippa Toledo. Tispjega li fl-2017 il-kumpanija fetħet l-ewwel ħanut tagħha fi Triq it-Torri, Sliema, bl-isem '*l'Allee by Pippa Toledo'* għall-bejgħ ta' oġġetti varji inkluża l-ġojjellerija u għalhekk l-oġġetti bdew jinbiegħu minn dan il-ħanut kif ukoll mill-*istudio outlet* f'San Ġwann u online. Tispjega li riċentament, f'Settembru 2019, il-kumpanija fetħet ukoll ħanut f'*The Point Shopping Mall* ikkonċernat primarjament bil-bejgħ tal-ġojjellerija.

Issostni li tul iż-żmien il-ġojjellerija ġiet esebita wkoll f'avvenimenti tal-moda kemm f'Malta u kemm barra minn Malta. Tgħid li ġew reklamati fuq forom varji ta' medja soċjali, kif ukoll tramite *influencers*. In sostenn ta' dan, ix-xhud ippreżentat diversi dokumenti, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Tispjega li fl-2018, il-konvenuta ngħediet paġna fuq *instragram* intitolata *Aline's Jewels* li permezz tiegħu bdiet tikkumerċjalizża bejgħ ta' biċċiet tal-ġojjellerija magħmula mill-konvenuta b'forum u disinni kif murija fid-dokumenti esebiti. Tgħid li hi kienet taf lil konvenuta bħala individwu li kienet xtrat mingħand il-ħanut tal-kumpanija, u din bdiet mhux biss tikkompeti mal-kumpanija fl-istess sfera ta' negozju iżda kienet qed tikkopja x-xogħol tas-soċjetà attriċi u tagħmel qliegħ minnu.

Tispjega li madwar l-aħħar tas-sena 2017, il-kumpanija nediet kollezzjoni ta' *headband* ta' madwar pulzier u nofs bħala ħxuna bi ħjata ta' *crochet* tad-deheb u żigarella li ddur fil-ħjata, li l-kumpanija reġgħet irriklamat fl-2018 b'żigarella tal-lewn *maroon* u ħmistax wara l-konvenuta rreklamat l-istess *headband*.

Issostni li waħda mill-aktar biċċiet popolari mill-kollezzjonijiet hija l-brazzuletta ħoxna tad-deheb b'ħaġar prezzjuż jew le u l-konvenuta tirreklama prodotti simili.

Tikkontendi li l-kollezzjoni tal-konvenuta tinkludi wkoll *chokers* u ġiżirajjen li huma identiċi jew konfondibbilment simili għal dawk kummerċjalizzati mill-kumpanija. Telenka numru ta' stili ta' msielet li ukoll ġew ikkupjati mill-konvenuta.

Issostni li dan wassal għal sitwazzjoni fejn il-kapaċità ta' konfużjoni fost il-pubbliku rilevanti f'Malta hija ċara u evidenti. Tgħid li din il-Qorti għandha twaqqaf lill-konvenuta minn din l-attività, anke in vista tal-fatt li minkejja din il-kawża, in-negozju tagħha xorta għadu għaddej.

F'**affidavit ulterjuri** tagħha, hija tgħid li oriġinarjament hi bdiet teżerċita l-professjoni tagħha t'*interior designer* minn uffiċju sitwat f'55, Triq Amery, f'tas-Sliema li mis-sena 2000 mexa għall-indirizz f'San Ġiljan. Tispjega li wara li ġiet inkorporata PTK Limited fis-27 ta' Jannar 2006, hi bdiet topera ħanut tal-moda fi Triq Amery u wara dan għal madwar sentejn dan l-operat kummerċjali ġie rilokat fi Triq Bisazza f'Tas-Sliema u b'hekk fl-2010 l-ġojjellerija kienet tinbiegħ kemm minn San Ġiljan u kemm minn tas-Sliema. Tgħid li xi sentejn wara telqet minn Triq Bisazza u fl-2017 bdiet topera minn Triq it-Torri f'Tas-Sliema.

In **kontro-eżami** tgħid li hi tiddiżinja l-ġojjellerija hi stess bl-għajnuna ta' tnejn min-nies oħra li jaħdmu magħha fl-istudju. Tispjega li l-ġojjellerija magħmula minn ħajt tad-deheb bil-ħaġar differenti, tgħid li hemm minnhom *plated* u oħrajn *crochet*. Tispjega li hi introduċiet l-kunċett tal-*crochet* bejn għaxar u ħdax-il sena ilu fis-suq Malti.

Mistoqsija jekk il-ħjata tagħmiliex hi personali tgħid li d-disinn tagħmlu hi iżda l-ħjata daqqa tagħmilha hi u daqqa jagħmluha ż-żewġ impjegati tagħha u bintha. Tispeċifika li l-kwistjoni mhix fuq il-*crochet* iżda fuq id-disinji tagħha personali. Tispjega li hi toħroġ bl-ideat, tpinġihom u tgħaddihom lill-ħaddiema tagħha.

Tgħid li l-*crochet* kulħadd jista' jagħmlu iżda d-disinji partikolari jappartjenu lilha. Tgħid li l-ħajt tad-deheb hi bdietu fis-suq Malti. Tispjega li l-kwistjoni prinċipali hi dwar il-fatt li d-disinji tagħha ġew ikkupjati mill-konvenuta. Tgħid li jista' jkun hemm oħrajn li qed jikkupjaw xogħolha.

Mistoqsija kif il-ħajt isir ġojjellerija tispjega li jew bi *crochet* jew *plating*. Tgħid li hi ma vvintatx il-*crochet* iżda vvintat id-disinji partikolari. Tgħid li bdiet tagħmel il-*crochet* meta kienet żgħira. Tispjega li kull biċċa ġojjellerija tagħha hija unika u kull biċċa tiġi prodotta darba biss. Tikkonferma li l-ġojjellerija tinbiegħ tramite s-soċjetà attriċi.

In **ri-eżami** tikkonferma li hi m'għandha l-ebda problema li l-konvenuta tagħmel u tbiegħ xogħol simili basta ma tikkupjax id-disinji tagħha. Tispjega li hi tuża tip ta' ħajt partikolari u b'hekk jekk xi ħadd jikkopja xogħolha b'ħajt inferjuri allura ikun qed iwaqqaf l-prodott tagħha wkoll, liema prodott ilha tnax-il sena tinvesti fih.

Fl-affidavit tagħha, **Virginia sive Ninnia Toledo Osthus** tgħid li hi ilha disinjatriċi ta' aċċessorji tal-moda u ilha mpjegata mal-kumpanija tal-ġenituri tagħha PTK Limited mis-sena 2009. Tgħid li hi kibret imdawra bl-ideat innovattivi u espressjonijiet artistiċi ta' ommha. Tispjega li fl-2009, wara li lestiet l-istudji tagħha fl-MCAST, bdiet tinnota li ommha bdiet tiffoka fuq id-diversifikazzjoni tax-xogħol tagħha u dan bi tnedija ta' linja ta' basktijiet. Tgħid li meta ommha wrietha l-ħsibijiet tagħha tal-ġojjellerija hi nkoraġġietha tagħmel dan u b'hekk bdiet taħdem fuq dan il-kunċett u kienet tagħmel sigħat twal ta' xogħol f'dan ir-rigward.

Tispjega li l-linja tal-prodotti ġiet mnieda mis-soċjetà attriċi fl-2010 u kienet ta' suċċess mal-ewwel tant li l-prodotti malajr saru marki u sinjali li jiddistingwu l-istil uniku ta' ommha. Tgħid li matul is-snin ommha rċeviet rikonoxximent tax-xogħlijiet oriġinali tagħha u elenkat numru ta' artikoli lokali, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Tgħid li oriġinarjament ommha bdiet teżerċita l-professjoni tagħha ta' *interior designer* minn uffiċju sitwat f'55, Triq Amery, f'Tas-Sliema u tant rendikont ta' kif zvolga. Tispjega li riċentament qed tippartecipa fl-aspett kreattiv tal-linja ta' ġojjelerija għall-finijiet ta' żvilupp ulterjuri tal-*brand image* tagħha.

Tispjega li fl-2018, il-konvenuta ngħediet paġna fuq *instragram* intitolata *Aline's Jewels* li permezz tiegħu bdiet tikkumerċjalizza bejgħ ta' biċċiet tal-ġojjellerija magħmula mill-konvenuta b'forum u disinni kif murija fid-dokumenti esebiti. Tgħid li hi kienet taf lil konvenuta bħala klijenta tal-*interior design* ta' ommha, u din bdiet mhux biss tikkompeti mal-kumpanija fl-istess sfera ta' negozju iżda kienet qed tikkopja x-xogħol tas-soċjetà attriċi u tagħmel qliegħ minnu.

Tispjega li madwar l-aħħar tas-sena 2017, il-kumpanija nediet kollezzjoni ta' *headband* ta' madwar pulzier u nofs bħala ħxuna bi ħjata ta' *crochet* tad-deheb u żigarella li ddur fil-ħjata, li l-kumpanija reġgħet irriklamat fl-2018 b'żigarella tal-lewn *maroon* u ħmistax wara l-konvenuta rreklamat l-istess *headband*. Issostni li waħda mill-aktar biċċiet popolari mill-kollezzjonijiet hija l-brazzuletta ħoxna tad-deheb b'ħaġar prezzjuż jew le u l-konvenuta tirreklama prodotti simili.

Tikkontendi li l-kollezzjoni tal-konvenuta tinkludi wkoll *chokers* u ġiżirajjen li huma identiċi jew konfondibbilment simili għal dawk kummerċjalizzati mill-kumpanija. Telenka numru ta' stili ta' msielet li ukoll ġew ikkupjati mill-konvenuta.

Issostni li dan wassal għal sitwazzjoni fejn il-kapaċità ta' konfużjoni fost il-pubbliku rilevanti f'Malta hija ċara u evidenti. Tispjega li darba kienet marret klijenta fil-ħanut għat-tiswija t'oġġett li kien inxtara mingħand Aline Barry.

F'**affidavit ulterjuri** tagħha tippreżenta numru ta' ritratti bil-prodotti mibjugħin mis-soċjetà attriċi bil-prezzijiet rispettivi, liema ritratti l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Is-soċjetà attriċi ppreżentat ukoll is-segwenti dokumenti, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom:

Dok PTK01: Dokument maħruġ minna fuq webpage tal-Kummissjoni Ewropea dwar in-numru tal-VAT "MT12664209" korrispondenti għal dak ta' Philippa Toledo

Dok PTK02: Kopji ta' NIL VAT RETURNS għall-perjodu 01/09/2013 sa 28/02/2019 fir-rigward tal-istess numru tal-VAT "MT12664209"

Dok PTK03: Kopji ta' NIL VAT RETURNS għall-perjodu 01/06/2009 sa 31/08/2019 fir-rigward tal-istess numru tal-VAT "MT12664209"

Dok PTK07: Kopji tal-VAT RETURNS tal-konvenuta għall-perjodu 01/09/2018 sa 31/12/2019

Dok PTK08: Kopji tal-VAT RETURNS tal-konvenuta għall-perjodu 01/09/2018 sa 31/12/2019

Is-soċjetà rikorrenti ppreżentat diversi dokumenti sabiex jiġu stabbiliti meta ġew kreati numru ta' paġni ta' *crochet* fuq il-media soċjali, li huma s-segwenti:

Creative Crochet – 22 ta' Novembru 2019

Loops and Knots Malta – crochet jewellery – 12 ta' Ġunju 2018

La Tierra Jewels – 19 ta' Jannar 2013

Nina Create – 2 ta' Marzu 2021

Bohemia Jewellery – 3 ta' Ġunju 2011

Jo's Boutique – 1 ta' Diċembru 2020

Handmade jewellery by Helen – 26 t'Ottubru 2019

Ikkunsidrat ulterjorment:

Fl-affidavit tagħha, il-konvenuta **Aline Barry** tgħid li hi twieldet f'familja ta' entużjasti tal-arti u kibret tħobb u tapprezza l-arti. Tispjega li nannitha għalmitha l-*crochet* li malajr sar wieħed mill-passatempi favoriti tagħha. Tgħid li ommha mbagħad kompliet tgħallimha. Tispjega li nannitha kienet

temmen li tekniċi artiġjanali u tradizzjonijiet għandhom jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tgħid li l-iskola kienet mgħallma wkoll taħdem iċ-ċombini. Tispjega li aktar tard f'ħajjitha kompliet tistudja l-arti u tħossha privileġġjata li ġiet mgħallma t-tekniċi li ġiet mgħallma.

Tgħid li meta wliedha l-bniet saru *teenagers* spiss kienu jitolbuha tagħmlilhom ġojjellerija li taqbel mal-ilbies partikolari u kienet tieħu gost tagħmel dan. Tispjega li kien tramite l-inkorraġiment tagħhom li bdiet tbiegħ il-kreazzjonijiet tagħha. Tgħid li bintha kreatilha paġna fuq *instagram* u teħdilha ħsiebha hi b'ritratti u organizzazzjoni.

Tispjega li l-prijoritá tagħha dejjem baqgħet li tramite l-passatemp tagħha tara li l-klijenti jkunu sodisfatti bix-xogħol prodott u dejjem tara li jkunu sodisfatti b'dak il-prodott personalizzat. Tgħid li hi konsapevoli li hawn diversi bejjiegħa tal-*crochet* f'Malta u barra kollha lesti li jissodisfaw lill-klijenti tagħhom.

Issostni li t-teknika tal-*crochet* ilha teżisti mijiet tas-snin u fis-sebgħinijiet saret popolari ħafna anke fejn jidħol ġojjellerija tal-istess. Tispjega li l-bażi ta' kull disinn tibda mit-teknika bażika li mbagħad tinbidel bil-ħjata u l-ħaġar.

Tgħid li fl-aħħar snin il-materjal disponibbli sabiex wieħed jaħdem il-*crochet* żdied b'mod konsiderevoli u jinkludi l-ħajt minn lewn id-deheb. Tispjega li bil-ħajt u l-ġanċ wieħed jista jikkreja diversi forom ta' daqsijiet differenti u dana billi juża tekniċi diversi mill-bażiku għall-elaborat, li evolvew mas-snin madwar id-dinja.

Issostni li stante l-popolaritá tal-*crochet* issib ħafna tekniċi u diżinji mgħallma *online*, f'siti bħala *YouTube*. Dawn jikkonsistu f'lezzjonijiet li wieħed faċilment isegwi fejn anke jiġu maħluqa prodotti ta' ġojjellerija. Tgħid li fil-fatt f'Malta hawn diversi individwi li jipproduċu prodotti simili għal dawk tagħha u tas-soċjetà attriċi.

In sostenn tal-affidavit tagħha l-konvenuta ppreżentat numru ta' dokumenti u stampi li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Fix-**xhieda** tagħha tgħid li kwalunkwe persuna li kapaċi tagħmel il-*crochet* kapaċi jikkreja ġojjellerija simili u għalhekk prodotti ta' ġojjellerija bażika ma jistgħux jiġu kklassifikati bħala oriġinali għax it-teknika bilfors li ħa tipproduċi prodott simili.

Tispjega fit-tul dwar il-metodoloġija wżata sabiex issir *hoop earring*. Tgħid li hawn vendituri oħra f'Malta li wkoll jipproduċu dawn il-prodotti, fosthom *Creative Crochet*. Tgħid li tikkalkula li hawn madwar għoxrin venditur f'Malta biss li kollha jipproduċu l-prodotti huma b'idejhom.

In **kontro-eżami** tgħid li hi bdiet in-negozju tagħha fl-aħħar nofs tas-sena 2018. B'referenza għar-ritratti ppreżentati mar-rikors promotur tgħid li r-ritratti

esebiti huma tax-xogħol tagħha li biegħet jew li għamlet għall-użu personali tagħha u ta' wliedha. Mistoqsija rigward il-prezz ta' xogħolha tgħid li dak iż-żmien par imsielet kien jinbiegħ għal madwar ħamsa u għoxrin Ewro (€25), mentri llum jinbiegħ bejn tletin u ħamsa u tletin Ewro (€30 - €35). Tgħid li l-profit tal-oġġett jiddependi fuq kemm ikun qam il-ħajt u kemm iddum biex tagħmel l-oġġett.

Fi tweġiba għal domanda magħmula mill-Qorti x-xhud tindika s-segwenti figuri bħala l-qliegħ tagħha tul l-aħħar snin:

2018 - €2,184;   2019 - €7,155;   2020 - €4,047;   2021 - €2,135

Tgħid li sabiex jinħadem *average* tax-xogħol għandu jittieħed l-ammont ta' bejn ħamsa u tletin Ewro u erbgħin Ewro (€35 - €40) 'l biċċa minħabba li x-xogħol bejn oġġetti differenti jvarja.

Tikkonferma li kull oġġett disinjat għandu l-istil partikolari tiegħu fil-kuntest ta' elementi li huma komuni. Mistoqsija x'jiddistingwi l-istil tagħha minn oħrajn tgħid li żgur li ser ikun hemm xebħ iżda l-istil tal-kuluri u d-daqqa tiegħek jiddistingwu xogħol ta' persuna minn ta' oħra. Mitluba tiddistingwi f'eżempji bejn ix-xogħol tagħha u dik tas-soċjetà attriċi, ix-xhud telenka x'jagħmilhom differenti. Il-Qorti ħadet konjizzjoni tal-eżempji.

Tgħid li l-moda tal-*crochet* fl-aħħar snin f'Malta kibret sew bħal ma jiġri b'affarijiet oħra fid-dinja tal-moda. Mistoqsija dwar il-lezzjonijiet li jinsabu *online* tgħid li dawn jipprovdu tgħalim bażiku dwar it-teknika imbagħad jekk wieħed irid jista' jagħmel l-istil tiegħu.

Mistoqsija meta bdew in-negozji tal-*crochet* li għamlet referenza għalihom, il-konvenuta tgħid li ma tafx. Ix-xhud ġiet murija dokumenti li juru meta bdew il-paġni fuq il-midja soċjali. Tgħid li dawn iżda mhumiex konferma ta' meta bdew jaħdmu u tindika permezz ta' dokument esebit li *Bohemia Jewellery* fil-fatt bdiet fl-20 ta' Jannar 2010. Tgħid li m'hemm ebda mod sabiex wieħed jikkonferma meta fil-fatt bdiet tagħmel *crochet jewellery* u mhix xi tip ta' ġojjellerija oħra.

Telenka sena b'sena l-qliegħ u l-ispejjeż tagħha kif ġej:

2018 – qliegħ totali ta' €2,184 u spejjeż ta' €1,628 u spejjeż amministrattivi ta' €328. Qliegħ net €228

2019 – qliegħ totali ta' €7,155 u spejjeż ta' €4,907 u spejjeż amministrattivi ta' €1,073. Qliegħ net €1,174

2020 – qliegħ totali ta' 4,047 u spejjeż ta' €2,663 u spejjeż amministrattivi ta' €607. Qliegħ net €777

2021 – qliegħ totali ta' €2,135 u spejjeż ta' €1,380 u spejjeż amministrattivi ta' €320. Qliegħ net €435.

Fix-xhieda tagħha, **Vida Mamo** tgħid li hi taħdem full-time bħala *personal assistant* f'kumpanija u *part-time* tagħmel passatemp ix-xogħol tal-ganċ u ċjoè l-*crochet*. Tgħid li bdiet titgħallmu bil-mod għax kien jogħġobha u bdiet tagħmel aċċessorji bħal imsielet. Tispjega li dawn bdiet tagħmilhom madwar tliet snin ilu u tgħallmet tagħmilhom minn fuq *YouTube*. Tikkonferma li hi m'għandha xejn x'taqsam mal-konvenuta. Tispjega li fuq *YouTube* kienet tara lezzjonijiet li juruk eżatt x'għandek bżonn u l-metodoloġija pass pass. Mistoqsija x'tikteb biex tfittex dawn il-lezzjonijiet tgħid li frasijiet bħal *crochet earring tutorials* u jtellalek l-għażliet. Tgħid li bdiet minn hemm imbagħad marret titgħallem għand persuna bl-isem ta' Roberta Bonnici, li wkoll tbiegħ il-prodotti tagħha. Tgħid li l-kors kien jikkonsisti f'sitt lezzjonijiet, f'Ħal Għaxaq u kien jiswa sitta u tletin Ewro (€36). Ix-xhud ippreżentat id-dokumentazzjoni tal-kors flimkien man-noti, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom. Tispjega li t-teknika hija dejjem l-istess imbagħad dejjem tara l-kobor li tixtieq u l-materjal huwa ħajt.

Mistoqsija x'tip ta' nies ikun hemm fil-klassijiet tgħid li huma nies komuni li jixtiequ jitgħallmu din l-arti. Tgħid li hemm ukoll komunità *online* ta' nies dilettanti ta' din l-arti u jkun hemm ukoll fieri. Mistoqsija hi tbiħx il-prodotti tagħha tgħid li iva f'dawn il-fieri u anke *online*. Tgħid li taf ħafna oħrajn li jagħmlu dan u ċjoè madwar ħamsa u tletin (35) fejn tidħol ġojjellerija u madwar mija u ħamsin (150) li jbigħu xi tip ta' *crochet*.

In **kontro-eżami** tgħid li l-*crochet* huwa xogħol tal-ħajt li jsir b'ganċ wieħed. Tgħid li hi bdiet titgħallem tliet snin ilu. Tikkonferma li hi tbiegħ il-prodotti tagħha u għandha VAT number. Tispjega li għaliha huwa passatemp li taqla' xi ħaġa żgħira minnu.

Mistoqsija fil-kors li għamlet ingħatatx xi materjal relatat ma' Pippa Toledo tgħid li le. Mistoqsija jekk tafx meta bdew l-operaturi l-oħra, tgħid li le. Tikkonferma li d-diżinni tagħha tivvintahom hi u tagħmel riċerka sabiex tara li ħaddieħor mhux jagħmel bħalhom u b'hekk tiddistingwi ruħha u għalhekk tħoss li huma partikolari tagħha. Tikkonferma li minkejja li jkun hemm ħafna operaturi xorta hemm lok għall-oriġinalità. Mistoqsija jekk xi ħadd qattx ikkopja x-xogħol tagħha tgħid li ma tafx.

F'ri-eżami tikkonferma li l-bażiku tal-*crochet* hu dejjem l-istess imbagħad huwa d-disinn li jvarja.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi meħud in konsiderazzjoni l-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 tgħid li l-partijiet huma t-tnejn kummerċjanti filwaqt li Philippa sive Pippa Toledo mhijiex. In sostenn ta' dan, issostni li Aline Barry hija effettivament kummerċjanta fis-sens tal-Artikolu 4 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta u fil-fatt għandha numru tal-VAT u timla r-rendikonti relattivi. Tispjega li s-soċjetà attriċi taqa' awtomatikament fl-istess definizzjoni stante li hija kumpanija kummerċjali. Manadakollu, tgħid li Philippa sive Pippa Toledo għalkemm reġistrata mad-dipartiment tal-VAT qatt ma eżerċitat f'isimha atti tal-kummerċ fil-perjodu relattiv u għalhekk ma tistax tissejjaħ kummerċjanta u għalhekk ma setgħetx tkun hi parti fil-kawża għax ma kienx ikollha interess ġuridiku u minkejja li hi l-moħħ wara l-ġojjellerija *de quo* ma għandha ebda introjtu ta' natura kummerċjali fir-rigward għax kull negozju jsir tramite s-soċjetà attriċi.

Tissottometti li l-forom u d-disinji dwar oġġetti ta' ġojjellerija jaqgħu f'dak li l-Art 32 tal-Kap 13 jindika bħala *marka* jew *sinjal distintiv*. Tgħid li l-liġi dwar *trademarks* ma setgħetx tkun iktar ċara u espliċita fuq il-punt li *marka* tista' tikkonsisti fil-forma tal-oġġetti u għalhekk l-oġġetti kollha tal-kumpanija attriċi hekk kif ikkrejati mid-direttriċi unika tagħha Philippa sive Pippa Toledo jikkonsistu f'marki/trademarks li l-istess kumpanija attriċi qed tuża fil-kors tal-kummerċ tagħha in kwantu f'li jikkonsistu fil-forma ta' dawk l-istess oġġetti. Barra minn hekk, tgħid li l-oġġetti jikkonsistu minnhom innfushom f'sinjali distintivi peress li huma l-kontorni tal-oġġetti stess u ċjoè elementi figurattivi fid-definizzjoni tal-Art 32 tal-Kap 13.

Oltre minn hekk, l-Art 32 jindika b'mod ċar li l-*marka* jew *sinjal distintiv* iridu jkunu qed jiġu użati skont il-liġi minn ħaddieħor. Tissottometti li l-kumpanija attriċi qed tikkummerċjalizza l-linji ta' ġojjellerija u dana huwa fatt indisputat u ppruvat fil-mori tal-kawża. Tgħid li l-artikolu fih innifsu jispeċifika li m'hemmx il-bżonn li jkunu reġistrati bħala *trademarks.*

Issostni li ġie ampjament pruvat fil-mori tal-kawża li l-kumpanija attriċi ilha tuża fil-kummerċ il-marki u s-sinjali distintivi sa minn diversi snin qabel ma l-konvenuta ħarġet fuq is-suq il-prodotti tagħha, liema fatt ukoll huwa inkontestat.

Fir-rigward tal-konkorrenza żleali tgħid li sabiex l-azzjoni attriċi tirnexxi ma hemmx bżonn tal-prova ta' konfużjoni attwali iżda biss dwar il-potenzjalita` ta' konfużjoni hija dik li trid issir[1]. B'żieda ma' dan issostni li l-konvenuta qed tagħmel użu ta' marki fl-istess kuntest li dwaru qed jintużaw il-marki attriċi u

[1] Tirreferi għal **Vassallo vs Caruana** deċiża fis-7 ta' Ġunju 1950, **H. Micallef noe vs. Albert Cyril Oakley noe** deċiża fl-1 t'Ottubru 1970, **Chircop vs Galea**, **Nani pro et noe vs Arrigo no et**, **Av. Dott. Luigi A. Sansone noe vs Strabuono Coffee International Limited** deċiża mill-Qorti tal-Appell fil-11 ta' Jannar 2023

għalhekk jeħtieġ isir eżami komparattiv bejniethom. Tissottometti b'mod dettaljat is-similitarijiet li jeżistu fl-oġġetti li jagħmel referenza għalihom id-dokumenti komparattiv li ġie anness mar-rikors promotur u tikkontendi li hu ċar minn dan li si tratta ta' konkorrenza mhux leċita.

Issostni li huwa fieragħ, vessatorju u għal kollox kontroproduċenti l-argument tal-konvenuta li donnu qed tipprova tagħti x'tifhem li s-suq lokali huwa mifqugħ bi prodotti ta' *crocheted jewellery*. Tagħmilha ċara li dan il-każ mhuwiex dwar min ivvinta t-teknika iżda dwar forum u kontorni oriġinali li jikkostitwixxu marki u sinjali distintivi użati mill-kumpanija attriċi mill-2010 fil-kors tal-kummerċ tagħha. Oltre minn hekk, il-kummerċjanti kollha indikati mill-istess konvenuta ma jbiddlux il-fatt li s-soċjetà attriċi kienet l-ewwel waħda li fis-suq ta' Malta adoperat kummerċjalment il-forom u l-kontorni konsisteni fil-marki jew sinjali sistintivi minnha wżati bħala kummerċjanta.

Tikkontendi li huwa stat ta' fatt li l-kumpanija attriċi kienet l-ewwel waħda li fis-suq ta' Malta adeporat kummerċjalment il-forom u l-kontorni konsistenti fil-marki jew fis-sinjali distintivi minnha wżati bħala kummerċjanta[2].

Issostni li ġialadarba il-konkorrenza żleali hija ppruvata, il-Qorti għandha takkolja t-talbiet rikorrenti *ai termini* tal-Artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta u tillikwida d-danni sofferti mill-kumpanija attriċi fis-somma ta' elfejn, sitt mija u ħmistax-il Ewro (€2,615) flimkien mal-imgħaxijiet li għandhom jiddekorru minn meta ġiet intavolata din il-kawża.

Fit-**trattazzjoni** tagħha, is-soċjetà attriċi tibda billi tiċċara li l-Artikolu 32 tal-Kap 13 ma jitkellimx dwar *ownership* iżda dwar użu fil-kummerċ u f'dan ir-rigward tinsisti li għalkemm mhux disputat li l-ġojjellerija *de quo* hija l-kreazzjoni ta' Pippa Toledo, l-użu fil-kummerċ huwa ta' PTK Limited u għalhekk l-eċċezzjoni tal-intimati li s-soċjetà attriċi m'għandhiex interess ġuridiku għandha tiġi miċħuda.

Fir-rigward tal-marki u sinjali distintivi tgħid li l-att dwar it-Trademarks li kien *in vigore* meta ġew intavolati l-proċeduri odjerni u ċjoè l-Kap 416 tal-Liġijiet ta' Malta kien jispeċifika li element figurattiv jew il-forma tal-oġġett fih innifsu jikkostitwixxi *trademark*. Issostni li l-marki u s-sinjali distintivi jemerġu mill-għamla u d-disinn tal-ġojjellerija nnifisha.

Tispjega li l-Artikolu 32 ma jirrikjedix il-prova tal-konfużjoni iżda l-probabbilità imma s-soċjetà attriċi ġabet il-prova tramite l-affidavit ta' Ninnia Toledo li fil-fatt eżistiet il-konfużjoni.

Issostni li dak li qed titlob is-soċjetà attriċi mhux il-projbizzjoni milli persuna tagħmel u tikkummerċjalizza kull tip ta' *crochet jewellery* iżda min jinnegozja l-istess għandu jkun intitolat li jipproteġi l-kreazzjonijiet oriġinali tiegħu. Tgħid

[2] Ara f'dan is-sens **Av Dott Luigi A Sansone noe vs. Summer Sensation Limited** deċiża mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fis-17 ta' Ġunju 2020.

li l-fatt li m'hemmx xi kitba jew indikazzjoni li l-ġojjellerija tappartjeni lis-soċjetà attriċi hija għal kollox irrelevanti u dana stante li l-mertu ta' din il-kawża huma proprju l-forom użati. Tispjega li l-Artikolu 32 ċertament li jinkludi l-forma tal-oġġett fl-iskop tiegħu u tirreferi għall-ewwel direttiva Ewropea dwar trademarks u ċioe 89/104 EEC li wkoll kienet tinkludi l-forma tal-oġġett innifsu fid-definizzjoni u l-iskop tagħha.

Tirreferi għad-deċiżjoni riċenti ta' din il-Qorti fl-ismijiet **Romano Cassar Limited vs Joseph Baldacchino** deċiża fit-12 ta' Jannar 2024 u tgħid li din il-kawża kienet dwar fattispeċi simili li ġiet trattata u deċiża favur min għamel il-kawża.

Tgħid li l-fatt li l-konvenuta qiegħda tittredja f'isimha u bl-ebda mod mhi timplika li qed tbiegħ ix-xogħol tas-soċjetà attriċi hija għal kollox irrelevanti. Tinsisti li hawnhekk mhux qed titratta dwar oġġett komuni li persuna qed tipprova tirreġistra bħala *trademark* iżda disinni oriġinali li minnhom innfushom fl-għamla tagħhom jikkonstitwixxu *trademark.*

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Min-naħa tagħha, il-**konvenuta** tibda biex tgħid li l-azzjoni hija waħda improponibbli stante li l-fattispeċi tal-kawża ma jirraffigurawx ruħhom fil-kuntest ta' konkorrenza żleali ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kap 13. Issostni li din il-kawża qed tipprova tużurpa u tħawwad kunċetti diversi minn liġijiet diversi ta' protezzjoni ta' proprjetà intelletwali sabiex twassal lill-attriċi li qatt ma nvestiet f'ebda tip ta' protezzjoni għan-natura ta' oġġetti li tikkumerċjalizża sabiex tipprova tasal għall-istess riżultat.

Tikkontendi li b'din il-kawża l-attriċi qed tipprova tuża l-artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta sabiex twaqqaf lill-konvenuta milli tipproduċi ġojjellerija b'teknika ta' *crochet* u sabiex toħnoq is-suq liberu ta' kompetituri oħra fil-qasam ġewwa Malta.

Tispjega li l-kunċett ta' konkorrenza żleali sa mill-ħolqien tiegħu kien jirrikjedi konfużjoni fis-sors ta' prodott partikolari, kemm -il darba tali sors preċedenti kien ġa magħruf taħt dik in-nomina li ġiet użurpata jew imitata. Tgħid li l-argument tas-soċjetà attriċi huwa li s-sebgħa u erbgħin prodott elenkati fihom nfushom kapaċi jaqdu l-funzjoni ta' marki jew sinjali distintivi u b'hekk kapaċi jirrafiguraw ruħhom fi drittijiet taħt il-protezzjoni tal-Artikolu 32. Issostni li l-artikolu 32 la kien maħsub u lanqas ma żviluppa sabiex ikopri fattispeċi bħal dawk tal-kawża odjerna.

Tikkontendi li fl-aħħar tletin (30) sena ma kien hemm ebda kawża f'Malta msejjsa fuq il-konkorrenza żleali li allegat li l-oġġetti nfushom u mhux il-marki jew sinjali li taħthom huma kkomerċjalizati riedu jiġu kkumparati. Tispjega li

l-għan ewlieni tal-Artikolu 32 huwa ta' konfużjoni f'isem, marki jew sinjali distintivi li huma kapaċi b'daqstant jiggarantixxu s-sors tal-oriġini ta' prodott partikolari u mhux il-prodott innifsu. F'dan il-każ, issostni li m'hemm ebda dubju dwar is-sors minn fejn qed jiġu l-prodotti għax il-konsumatur ċertament li jaf mnejn qed jixtri.

Tissottometti li l-provi ppreżentati ma jippruvawx ksur tal-Artikolu 32 u dana stante li l-provi prodotti donnhom jippruvaw jistabilixxu tip ta' konnessjoni bejn il-ġojjellerija u l-isem *Pippa Toledo* iżda mkien ma ġie ppruvat li dawn il-prodotti speċifikament huma distintivi u assoċjati mar-rikorrenti. Tispjega li lanqas ma ġiet ppruvata xi forma ta' reputazzjoni diretta bejn ir-rikorrenti u l-ġojjellerija.

Issostni li l-Qrati Maltin fil-passat diġà` ppronunċjaw ruħhom dwar il-fatt li l-konkorenza żleali ma tirrigwardax sempliċiment kkuppjar u ma tistax tintuża għalhekk u f'dan ir-rigward tirrieferi għad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Kummerċ fl-ismijiet **Kummerċjant Carmelo Darmanin ne et vs Antonio Cachia noe.** deċiża fl-4 ta' Mejju 1950.

Tispjega li r-rikorrenti fl-ebda stajdu ma ppruvat li l-ġojjellerija tagħha assumiet f'moħħ il-konsumatur Malti xi indikazzjoni ta' sors ta' oriġini fihom nnfushom li jwassal lill-konsumatur għal sitwazzjoni li kif konsumatur jara dawn il-prodotti jassoċjahom immedjatament u unikament mar-rikorrenti iżda sempliċiment argumentat li kienet hi l-ewwel fis-suq.

B'referenza għad-deċizjoni fl-ismijiet **Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta** tissottometti li fost il-fatturi meħtieġa sabiex jiġi determinat x'jammonta għal xebħ li jqarraq hemm l-element li l-marka jew sinjal ikunu distintivi jew ikunu assumew tifsira sekondarja.

Tikkontendi li m'hemm ebda konfużjoni u lanqas il-potenzjal ta' konfużjoni fis-sors ta' oriġini tal-prodott u dana stante li l-konvenuta ċertament li qatt ma ppruvat tbiegħ il-prodotti tagħha bħal li kieku kienu tas-soċjetà attriċi iżda s-sors tal-prodotti dejjem kien ċar, liema xhieda qatt ma ġiet b'xi mod kontradetta mis-soċjetà attriċi.

Tissottometti li mhux kull sinjal kapaċi jaqdi l-funzjoni ta' markju. Tgħid li l-attriċi qed tipprova twessa' kemm tiflaħ l-interpretazzjoni billi tikkwota l-Artikolu 2 tal-Kap 416 li jirreferi għal elementi figurattivi jew il-forma tal-oġġetti iżda dan mhux biżżejjed sabiex prodott ikun jikkwalifika għal xi protezzjoni u dana stante li n-natura ta' dawn il-prodotti magħmula mill-*crochet* huma disponibbli b'mod wiesa fis-suq u b'daqstant fihom nfushom ma jistgħux iservu l-għan li jiddistingwu oġġett bħala propjetà` ta' xi impriża jew oħra.

Tgħid li l-Artikolu 32 jesiġi li sinjal jew marka għandu jkollu l-funzjoni li jiddistingwi l-oriġini tal-prodott u kif inhu paċifiku kemm fil-ġurisprudenza

Maltija u kemm dik Ewropea sabiex jikkwalifika bħala tali għandu jkun kapaċi joħloq immaġini ċara u preċisa tal-oriġini kummerċjali tiegħu. Tispjega li l-ġojjellerija *de quo* hija frott teknika artiġjanali u prattikata b'mod wiesa` u għalhekk ma tistax tikkostitwixxi f'xi dritt riservat għal xi entita` partikolari. In sostenn ta' dan jirreferi għad-deċiżjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fl-ismijiet **Sansone noe vs Bonnici noe** deċiża fit-30 ta' Marzu 2006.

Issostni li f'dan il-każ hu mpossibli li tassoċja l-ammont ta' prodotti fihom nfushom ma' xi entita` partikolari mingħajr ma tagħmel referenza għad-ditta li tbiegħhom. Tgħid li f'dan il-każ mhux qed jiġi allegat li l-istess prodotti jew simili qed jiġu mibjugħa taħt ditta li hija simili t'oħra u b'hekk hemm xi tip ta' konfużjoni iżda li kull prodott huwa tant distintiv li l-konsumatur mal-ewwel jassoċjahom ma' PTK Limited.

Tgħid li huwa impossibli li ssir il-prova li l-prodotti mertu tal-kawża huma unikament assoċjati mas-soċjetà attriċi u dana stante li x-xhud tal-istess soċjetà attrici tiddikjara li l-prodotti huma uniċi u għalhekk huwa ferm diffiċli li tistabilixxi dak l-element kostanti li hemm bżonn sabiex il-pubbliku jassoċja marka jew sinjal distintiv ma' entita` waħda.

Tikkontendi li tipprattika sengħa u teknika artiġjanli li ma tistax tiġi sanzjonata permezz tal-Artikolu 32. Tispjega li ir-Regolament 6/2002 u ċioe` l-Att 417 tal-Liġijiet ta' Malta, jipprovdi għal protezzjoni fid-dehra tal-prodotti nfushom iżda s-soċjetà attriċi m'għażlitx din ir-rotta u jibqa' l-fatt illi s-soċjetà attriċi ma tgawdi ebda *design right* mogħti jew protett taħt il-liġi Maltija u/jew Ewropea.

Oltre` minn hekk, tgħid li s-soċjetà attriċi ma ppruvat bl-ebda mod li soffriet xi danni kaġunat lilha bl-azzjonijiet tal-konvenuta. Issostni li anke kieku kellu jkun hemm likwidazzjoni ta' danni, dan ma jista' jkun qatt l-introjtu kollu tal-konvenuta, kif qed titlob is-soċjeta attriċi, bħal li kieku d-dħul kollu tal-konvenuta kien derivat kollu mill-assoċjazzjoni, li mhux il-każ, mas-soċjetà attriċi. Issostni li din hija azzjoni biex is-soċjetà attriċi tipprova tiggwadanja monopolju u twaqqaf il-kompetizzjoni ħielsa.

Finalment, tgħid li s-soċjetà attriċi ma produċiet ebda prova li tistabilixxi xi tip ta' konnessjoni ġenerika ma' ġojjelerija ma' Pippa Toledo u lanqas konnessjoni ma' PTK Limited innifisha u għalhekk hu nieqes ir-rekwiżit kardinali tal-Artikolu 32 u ċjo` li s-soċjetà attriċi għandha xi reputazzjoni fil-konfront tal-prodotti *de quo* jew li Pippa Toledo għandha forma ta' reputazzjoni.

Tikkontendi li jekk din il-Qorti tilqa' t-talbiet attriċi tkun qed tikkonċedi monopolju lis-soċjetà attriċi fuq teknika u sengħa antika prattikata minn ħafna. Issostni li jeżistu ħafna artisti u nies ta' sengħa li bil-kapaċita` tagħhom irnexxielhom jibnu isem għalihom infushom iżda dan ma jagħtihomx id-dritt ta' monopolju fuq dik is-sengħa partikolari. Oltre` minn hekk, m'għandhiex

tingħata l-ideja li kwalunkwe artist jew persuna li tipprattika sengħa jista` jwaqqaf lill-kompetituri tiegħu milli jipprattikaw dik is-sengħa u/jew arti.

Fit-**trattazzjoni** tagħha, l-intimata tinsisti li l-oġġetti *de quo* ma jikkwalifikax bħala marki u lanqas disinji u żżid li minn natura tagħhom l-oġġetti ġeneralment mhux bħala *trademark* ikunu protetti imma bħala disinn. Tgħid li d-dokument komprattiv ippreżentat mis-soċjetà attriċi jinkludi fih madwar sebgħa u erbgħin (47) prodott li ħafna minnhom huma *limited edition* jew *one-offs*, li minnha nnfisha toħloq problema stante li wieħed ma jistax jibni indikazzjoni ta' sors ta' oriġini meta kull prodott huwa uniku għax m'hemmx l-element li tiġi kkreata xi ħaġa kostanti għax il-ħin kollu jinbidlu.

Barra minn hekk, tispjega li l-Artikolu 32 jirrikjedi li jkun hemm indikazzjoni tas-sors tal-prodott u ċjo` l-marka jew sinjal irid ikun fih innifsu kapaċi li jiddistigwi s-sors minn fejn ġej il-prodott partikolari, u tgħid li f'dan il-każ dik il-prova ma nġabitx. Tiddistingwi bejn il-fattispeċi tal-każ odjern ma' dak ta' Romano Cassar, fuq ċitat, fejn is-soċjetà attriċi kienet ġabet prova ċara li l-konsumatur kien kapaċi jassoċja sors ta' oriġini mal-kummerċjant innifsu.

Issostni li minn naħa tagħha hi ġabet provi konkreti li n-nies li jixrtu mingħandha jafu biċ-ċert li qed jixtru mingħandha. Oltre minn hekk l-Artikolu 32 jirrikjedi li l-kummerċjant ikun bena reputazzjoni bejn kull sinjal li juża u li huma assoċjati unikament ma' dak il-prodott, liema prova, tinsisti li ma saritx da parti s-soċjetà attriċi. Tikkontendi li mhux talli ma ġiex pruvat bl-ebda mod li r-rikorrenti assoċjata f'moħħ il-konsumatur Malti ma kull prodott iżda kien prattikament impossibli li jsir dan stante l-fatt illi tali prodotti huma esklussivi u allura diffiċli tistabilixxi dak l-element kostanti illi l-konsumatur kapaċi jassoċja ruħu miegħu.

Tesprimi il-periklu li tantiċipa jekk kemm-il darba t-talba attriċi tintlaqa' u ċjoè l-periklu li twaqqaf kull min jipprattika dik is-sengħa minħabba l-firxa wiesgħa tal-prodotti. Tgħid li kien ikun iktar xieraq fiċ-ċirkostanzi li s-soċjetà attriċi tapplika għal *design rights* għalkemm telenka numru ta' raġunijiet għaliex probabbilment lanqas hemm ma kienet tkun possibli r-reġistrazzjoni.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Illi qabel ma tgħaddi għal mertu ta' din il-vertenza, din il-Qorti ser tikkunsidra u tiddeċiedi dwar l-eċċezzjoni preliminari tal-konvenuta, u ċioe`, in-nuqqas t'interess ġuridiku tas-soċjetà attriċi.

Permezz tal-ewwel eċċezzjoni tagħha, il-konvenuta teċċepixxi li s-soċjetà attriċi m'għandhiex interess ġuridiku f'din l-azzjoni stante li l-assoċjazzjoni tal-prodott mhix ma PTK Limited iżda ma' Pippa Toledo. Min-naħa l-oħra s-soċjetà attriċi tgħid li għalkemm l-ġojjelli *de quo* huma l-kreazzjoni artistika

ta' Pippa Toledo, kull kummerċ li qatt sar kien tramite s-soċjetà attriċi li wara kollox tappartjeni lil Pippa Toledo u lil żewġha u li l-istess Pippa Toledo hija d-direttriċi tagħha. Oltre minn hekk, issostni li l-Artikolu 32 tal-Kap 13 jitkellem dwar kummerċjanti u huwa ċar mill-provi li Pippa Toledo mhix kummerċjanta iżda hija l-kumpanija attriċi li tagħmel il-kummerċ.

Mill-provi prodotti jirriżulta li d-drittijiet kollha vis-a-vis il-ġojjellerija *de quo* jappartjenu lis-soċjetà attriċi u dana stante li minkejja li kif jirriżulta mix-xhieda tagħha stess huma l-kreazzjonijiet ta' Pippa Toledo, b'dana kollu huma kreajati u ddisinjati bl-iskop li jiġu kkummerċjalizzati mis-soċjetà attriċi.

Ulterjorment, l-Artikolu 32 tal-KAP 13 jitkellem dwar "*haddiehor*", terminu ben wiesa' iżda limitat biss bil-fatt illi dan il-ħaddieħor ikun qed jagħmel "*uzu*" mill-isem, marka jew sinjal distintiv.

Isegwi għalhekk li ċertament li s-soċjetà attriċi għandha l-interess ġuridiku neċessarju sabiex tressaq din l-azzjoni.

Għalhekk din il-Qorti ser tgħaddi biex tiċħad l-ewwel eċċezzjoni tal-konvenuta.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Illi fil-mertu, is-soċjetà attriċi qed tikkontendi li l-konvenuta qed tagħmel użu minn marka jew sinjal distintiv użat minnha u dana bi ksur tal-**Artikolu 32 tal-Kap 13**.

Dan l-artikolu jipprovdi testwalment 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 kif diversament preseduta, fil-każ **Antoine Muscat pro et noe vs One Productions Limited**[3], 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' sebgħa u erbgħin disinn u forma ta' ġojjellerija magħmula bil-*crochet*.

[3] Deċiża fid-19 ta' Novembru 2020

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' ħaddieħor.

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 jigi azzjonat. **[Dr.Sansone noe et vs Cassar Torreggiani 15/11/05]**.

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'kazijiet 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-probabilita' ta' konfuzzjoni fis-suq.

Dwar x'jista` jammonta għal xebħ li jqarraq, din il-Qorti tagħmel tagħha it-taghlim 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" [4]

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 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*[5]*" Huwa biżżejjed li teżisti l-possibilita` ta' konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti*[6]*;*

Illi, fit-tielet lok, ***(3) fix-xebh titqies "the idea of the mark"***[7]*: 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"*[8]*. "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'*[9]*"*

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[10]*";*

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*

---

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

[5] 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)

[6] App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet Portanier et vs Abela et (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)

[7] Kerley, On Trade Marks and Trade Names (2001) § 8 – 20 paġ. 232

[8] Rapport tal-Kumitat ta' Lord Herschell iċċitat mill-imħallef William Harding f'Kollez. Vol. XXXIV.iii.813 8

[9] W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights (Sweet & Maxwell, 1999)

[10] App Kumm. 30.6.1936 fil-kawża fl-ismijiet Vella Żarb noe vs Portelli noe et (Kollez. Vol: XXIX. 288)

cases of this kind[11]". 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 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[12]"

Illi, fil-ħames lok, ***(5) l-imitazzjoni trid tkun tali li tista' tinganna l-ġeneralita` tal-konsumaturi dwar in-natura tal-prodotti[13]****. 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[14]. 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' ..[15]" 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[16];*

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[17]". Flimkien mal-aspett grafiku, iridu jitqiesu wkoll l-aspett fonetiku u l-aspett akustiku[18];*

[11] Pearce, The Law as to Imitation and Deception in Trade, (1928) paġna 81
[12] Kollez. Vol. XXXIV.iii.813
[13] App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet Portanier et vs Abela et (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)
[14] 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)
[15] P.A. RCP 30.3.2011 fil-kawża fl-ismijiet Av. Philip Manduca noe vs Consolidated Biscuit Co Ltd et (mhix appellata)
[16] App. Ċiv. 16.3.2009 fil-kawża fl-ismijiet Av. Luigi A. Sansone noe vs Av. Joseph P. Bonniċi noe
[17] Kerly, op.cit, paġ. 243
[18] Taeschner Chemische Fabrik v Istituto Gazzone, Qorti tal-Kassazzjoni Taljana, 20.06.1935; Barbieri v 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 dwar numru ta' oġġetti ta' ġojjellerija magħmula b'metodu magħruf bħala *crochet jewellery* li l-partijiet it-tnejn ibiegħu fis-suq lokali. Is-soċjetà attriċi tbiegħ il-prodotti tagħha kemm permezz ta' ħwienet u kemm *online*, mentri n-negozju tal-konvenuta huwa limitat għal *online.*

Iżda qabel mal-Qorti tgħaddi għall-element tax-xebħ trid l-ewwel tanalizza jekk il-ġojjelerija *de quo* taqax fil-parametri tal-Artikolu 32 tal-Kap 13 u ċjoè jekk il-ġojjellerija *de quo* tistax tingħad li hija marka jew sinjal distintiv li l-konsumatur jassoċja mas-soċjetà attriċi.

Minn analiżi tal-ġurisprudenza nostrana jirriżulta li kawżi taħt l-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta normalment jirrigwardaw *logos*, ismijiet u forom ta' ippakkjar mentri l-każ odjern jikkonċerna l-prodott innifsu. Fit-teżi tas-soċjetà attriċi l-prodott innifsu jikkonsisti f'numru ta' prodotti lkoll differenti li huma kreazzjoni tad-direttriċi tal-istess soċjetà.

Il-partijiet fit-trattazzjonijiet tagħhom jirreferu għad-deċiżjoni riċenti ta' din il-Qorti fl-ismijiet **Romano Cassar Ltd vs Joseph Baldacchino**. Is-soċjetà attriċi tissottometti li l-fattispeċi tal-każ huma kważi identiċi għal dak odjern mentri l-konvenuta tinsisti li mhumiex. F'dan ir-rigward din il-Qorti taqbel mal-konvenuta u ser telenka r-raġunijiet għal dan:

L-ewwelnett għalkemm il-kontenitur fil-kawża ċitata kien parti mill-prodott innifsu kien ukoll forma t'ippakkjar, il-kawża ma kinitx tirrigwarda t-tqegħid u l-lewn tal-fjuri nnifishom iżda l-kontenitur li jiġu fih, applikat dan għal kawża odjerna l-fattispeċi kienu jkunu identiċi kieku s-soċjetà attriċi kienet qed tagħmel l-argument fuq il-kaxxa li tiġi fiha l-ġojjellerija jew l-ippakkjar tal-istess ġojjellerija u mhux il-ġojjellerija nnifisha.

B'mod simili fid-deċiżjoni fl-ismijiet **L-Av Luigi Sansone noe vs Strabuono Coffee International Limited** deċiża b'mod definittiv mill-Qorti tal-Appell fit-12 ta' Jannar 2023, l-attur noe. ikkontesta l-użu tal-kelma 'Strapuccino' u

mhux ir-riċetta wżata biex issir l-istess xarba għax dik ma taqax fl-iskop tal-artikolu 32 tal-KAP 13.

It-tieninett, fil-każ ta' Romano Cassar, il-kontenitur in kwistjoni kien prodott b'distribuzzjoni numeruża li kien ilu ċertu ammont ta' żmien fis-suq u ntuża numru konsiderevoli ta' drabi tant li kien hemmhekk ippruvat illi l-konsumatur kien beda jassoċja l-istess kontenitur mad-ditta. Fil-każ odjern, min-naħa l-oħra, il-ġojjellerija hija unika u esklussiva u b'hekk huwa diffiċli ferm li persuna tħares lejha u tassoċjaha mas-soċjetà attriċi. Jista' l-konsumatur jassoċjaha b'tali mod li jaf li s-soċjetà attriċi tagħmel dak it-tip ta' xogħol iżda huwa diffiċli ferm li prodott esklussiv u uniku li mhuwiex iddistribwit b'mod vast fis-suq jew li almenu m'għaddiex minn proċess ta' xi *marketing campaign* fejn dak il-prodott partikolari ġie reklamat estensivament jiġi mad-daqqa t'għajn assoċjat ma' kummerċjant partikolari.

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' intelligena 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 ingħad 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 vs Bellure NV 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."*

F'dan ir-rigward is-soċjetà attriċi ma ġabet ebda prova li fil-fatt il-prodotti li qed tippreżenta bħala l-marki u s-sinjali distintivi huma assoċjati magħha u l-Qorti hi tal-fehma li huwa ferm diffiċli tagħmel dan meta kull prodott huwa differenti minn ieħor, u qed jiġi prodott darba jew drabi limitati biss. Isegwi għalhekk li la darba lanqas hemm il-prova li l-ġojjellerija *de quo* ma tista' tiġi assoċjata mas-soċjetà attriċi, kif tista din il-Qorti tanalizza jekk jistax ikun hemm l-element ta' konfużjoni?

Din il-Qorti tagħmilha ċara li bl-ebda mod mhi tgħid li d-diżinjatur u l-artist m'għandhomx jipproteġu l-kreazzjonijiet oriġinali tagħhom, anzi dan għandu jkun inkoraġġut sabiex kull persuna tipproteġi l-oriġinalità u l-awtentiċità tagħha. Minkejja dan, f'dan il-każ din il-Qorti hija tal-fehma li l-Artikolu 32 tal-

Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta mhuwiex il-mezz addattat sabiex is-soċjetà attriċi tottjeni din il-protezzjoni.

Għalhekk din il-Qorti hija tal-fehma li la darba s-soċjetà attriċi ma ppruvat bl-ebda mod li l-ġojjellerija *de quo* tikkonsisti u tammonta għal marka jew sinjal distintiv li l-konsumatur jassoċja magħha, l-azzjoni attriċi ċertament li ma tistax tirnexxi u għalhekk ser tgħaddi biex tiċħad l-ewwel talba attriċi u konsegwentament it-talbiet kollha l-oħra stante id-dipendenza tagħhom fuq l-eżitu tal-ewwel talba.

GĦALDAQSTANT, għar-raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet kollha hawn fuq magħmula, il-Qorti qegħda tgħaddi biex taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi filwaqt illi tiċħad l-ewwel eċċezzjoni tal-intimata, tgħaddi biex tilqa' l-bqija ta' l-eċċezzjonijiet u konsegwentement tiċħad t-talbiet tas-soċjetà attriċi.

Bl-ispejjeż illi jkunu a karigu tal-istess soċjetà attriċi.

Onor. Ian Spiteri Bailey
Imħallef

Amanda Cassar
Deputat Reġistratur