MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA

Seduta tad-29 ta' Marzu, 2004

Citazzjoni Numru. 1988/2000/1

Clamus Limited

Vs

Mark Vella Gera

Il-Qorti.

Preliminari

Rat **l-att tac-citazzjoni** li permezz taghha gie premess illi s-socjeta' attrici jisimha "Clamus Limited" u ilha ghal zmien twil tuza kummercjalment dan l-isem; topera wkoll minn kumpless prestigjuz minn parti centrali tal-Belt maghruf bhala "The Clamus Centre";

Premess illi l-konvenut irregistra fl-internet domain sit bl-isem “clamus.com” u avvicina lis-socjeta’ attrici billi talabha l-flus sabiex icedilha l-isem - Dok. “A”;

Permess illi tali registrazzjoni allavolja f’ *cyberspace* tikkostitwixxi konkorrenza sleali u ksur tad-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici u l-konvenut gie inutilment interpellat permezz ta’ Protest Gudizzjarju ippresentat fil-11 ta’ Awissu 2000;

Illi dan l-agir tal-konvenut jikkonstitwixxi dak li huwa komunament maghruf bhala “*cybersquatting*”, izda illi kif gie ritenut f’diversi gurisprudenza estera in materia japplikaw ir-regoli normali tal-konkorrenza sleali u dawk dwar il-protezzjoni tal-proprjeta’ intellettwali fis-sens illi l-isem ghal socjeta’ huwa *asset* intangibbli fondamentali;

Ghaldaqstant l-attur talab lil din il-Qorti, prevja kull dikjarazzjoni necessarja u opportun:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi r-registrazzjoni fl-internet domain tas-sit bl-isem “clamus.com “ tikkostitwixxi konkorrenza sleali u ksur tad-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici ;

2. Tinibixxi lill-konvenut milli jaghmel kwalunkwe uzu u kummerc taht kwalunkwe xorta bl-isem “clamus.com “ u dan taht dawk il-partijiet u kundizzjonijiet li jidhrulu xierqa;

3. Tordna lill-konvenut sabiex fi zmien qasir u perentorju jaghmel dak kollu mehtieg sabiex ma tigi kkancellata fl-internet domain r-registrazzjoni tal-isem tas-sit “clamus.com “ u ghal dan il-ghan taghti kull rimedju u direttiva applikabbli;

4. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konvenut ikkawza danni lis-socjeta’ attrici;

5. Tillikwida d-danni hekk ikkawzati;

6. Tikkundanna lill-konvenut ihallas id-danni hekk likwidati;

Bl-imghax u bl-ispejjez, bir-riserva ta’ kull azzjoni fil-Ligi kontra l-konvenut.

Rat id-dikjarazzjoni tas-socjeta’ attrici a fol. 3 tal-process;

Rat **in-nota ta’ l-eccezzjonijiet tal-konvenut** a fol. 9 tal-process fejn eccepixxa:

Illi huwa minnu li l-konvenut xtara lecitament id-domain name clamus.com, pero’ dan l-isem huwa distint u differenti minn isem l-attur “The Clamus Centre“.

Illi minghajr pregudizzju, il-konvenut ma ikkommetta ebda konkorrenza sleali lis-socjeta’attrici, billi ma uzax l-istess isem u lanqas holoq konfusjoni ma’ isem is-socjeta’ attrici.

Illi ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-istess socjeta’ attrici.

Salv eccezzjonijiet ohra.

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezibiti;

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Rat in-noti tal-partijiet;

KONTESTAZZJONI

Illi l-kwistjoni bejn il-partijiet f’din il-kawza fil-qosor hija li s-socjeta’ attrici ssostni li hija propjetarja tat-trade name ‘Clamus’ billi ‘ilha zmien twil topera kummercjalment permezz ta’ dan l-isem u qed tallega li kien hemm vjolazzjoni tad-drittijiiet ta’ propjeta’ intellettwali taghha u konkorrenza sleali da parti tal-konvenut li rregistra d-domain name ‘clamus.com’ u sussegwentement offra li jbiegh dan id-domain name lis-socjeta’ attrici ghall-prezz ta’ Lm2,000.

Il-konvenut min-naha l-ohra qed jeccepixxi li huwa xtara d-domain name ‘clamus.com’ lecitament, li huwa qatt ma ghamel uzu minn dan id-domain name u li ghalhekk ma

kien hemm ebda konkorrenza sleali minn naha tieghu u li huwa ma kkommetta ebda vjolazzzjoni ta' drittjiet tas-socjeta' attrici.

Il-partijiet qed jaqblu li Malta m'hawn ebda ligi li tirregola b'mod specifiku s-settur tad-domain names. (Hawnhekk il-Qorti tissuggerixxi li wasal iz-zmien li tigi introdotta ligi ad hoc biex tirregola dawn il-kwistjonijiet).

Is-socjeta' attrici ssostni li in vista ta' din il-lakuna fil-ligi, din il-Qorti ghandha tiddeciedi l-kwistjoni billi tapplika principji generali fl-ordinament guridiku Malti u taghmel analogija *juris* u anki thares lejn fonti barra l-ordinament guridiku Malti bhal per ezempju gurisprudenza ta' Qrati barranin u ta' awturi esteri. Is-socjeta' attrici tirrrrijteni li ghandhom jigu applikati l-principji rigwardanti l-markji, konkorrenza sleali u drittjiet tal-awtur (*copyright*) sabiex tigi risolta l-kwistjoni kif ukoll il-principji l-ohra generali; bhar-regola tal-bona fide u l-arrikkiment indebitu. In kwantu jirrigwarda fonti esteri is-socjeta' attrici taghmel referenza ghal principji enuncjati mill-World Intellectual Property Organisation (WIPO) dwar ir-risoluzzjoni ta' kwistjonijiet simili.

Il-konvenut min-naha l-ohra jirritjeni li n-natura ta' domain names ma tistax tigi meqjusa semplicement fid-dawl ta' ligijiet nazzjonali koncernanti l-propjeta' intellettwali jew konkorrenza sleali billi dawn il-ligijiet jirrigwardaw drittiijiet specifici ghat territorju definit, filwaqt li l-kwistjoni tad-domain names hija ta' natura nternazzjonali. Il-konvenut fil-fatt isostni li s-socjeta' attrici messha rreferiet il-kwistjoni ghall-process hekk imsejjah 'Domain Name Dispute Resolution' fi hdan il-WIPO sabiex tirkupra d-domain name f'isimha u jghid ukoll li hija m'ghamlitx hekk ghaliex mill-provi li resqet f'dina l-kawza jidher li t-talba taghha ma kienitx tirnexxi quddiem il-WIPO ghaliex ma kienitx tissodisfa l-kriterji rikjesti u l-provi mitluba.

KONSIDERAZZJONIJIET

Fid-dawl ta' dak li gie sottomess mill-partijiet ikun opportun li jigi ezaminat l-izvilupp fis-settur tad-domain names fuq livell internazzjoniali tul dawn l-ahhar snin.

Is-sistema tar-registrazzjoni ta' domain names giet fis-sehh minhabba l-fatt li l-Internet irridefinixxa l-parametri internazzjonali u kreja opportunitajiet godda u nfiniti ghal kumpaniji li xtaqu jikkapitalizzaw mis-suq globali jew anki suq akbar minn dak li kienu joperaw fih precedentement. Malli bdew jigu registrati d-domain names bdew ukoll jinqalghu kwistjonijiet bejn propjetarji ta' trademarks u terzi li kienu rregistraw l-isem jew it-trademark bhala domain name f'isimhom.

Hemm zewg klassifikazzjonijiet ta' domain names u cioe' l-hekk imsejjha Generic Top Level Domain Names (gTLd's) bhal .com u .org, li ghandhom suq mondjali u l-Country Code Top Level Domains (ccTLD's) bhal per ezempju .it ghall-Italja u .com.mt ghal Malta, li ghandhom swieq aktar territorjali. Id-domain name li jifforma l-mertu ta' din il-kawza huwa gTLD fis-sens li gie registrat bhala .com. Id-domain names jigu registrati ma Acccredited Domain Name Registrars.

Kif intqal aktar il-fuq malli bdew jigu registrati d-domain names mal-ewwel inqalghu kwistjonijiet fuq livell internazzjonali u anki nazzjonali bejn propjetarji ta' trademarks u terzi li jkunu rregistraw domain name li jkun simili jew identiku ghal dak irregistrat jew utilizzat bhala trademark minn haddiehor. Tul dawn l-ahhar snin inqalghu diversi tipi ta' kwistjonijiet rigwardanti domain names li jistghu jigu maqsuma fi tlett kategoriji u cioe:-

1. Dawk li jirrigwardaw kazijiet tal-hekk imsejjha *cybersquatters* u cioe' fejn persuna tirregistra domain name bl-intenzjoni li tbieghu bi profitt lill-propjetarju tat-trademark li tkun tifforma parti mid-domain name u li hija tkun diga' identifikat minn qabel;

2. Dawk li jirrigwardaw kazijiet ta' *cyberwildcatters* fejn persuna tirregistra domain name bl-isperanza li fil-futur

qarib xi terza persuna tkun trid takkwista dak id-domain name;

3. Dawk li jirrigwardaw sitwazzjonijiet *good faith* jew bona fide, fejn persuna tirregistra domain name peress li jkollha nteress genwin f'dak l-isem minghajr ma tkun a konoxxenza tal-fatt li tezisti terza persuna li wkoll ghandha dritt ghal dak l-isem. F'dawn it-tip ta' kazijiet ma jkunx hemm l-intenzjoni ta' bejgh ghall-iskop ta' gwadann.

4. *Cyber-spoof* - fejn persuna tirregistra domain name bhala spoof or parody site u ma jkunx hemm skop ta' gwadann finanzjarju.
(ara Domain Name Litigation - An English Perspective - Jeremy Drew).

Il-kaz prezenti jirrigwarda proprju l-ewwel tip ta' *dispute* fis-sens li l-konvenut huwa effettivament *cybersquatter* li rregistra d-domain name 'clamus.com' bl-intenzjoni li mbaghad joffrih ghall-bejgh lis-socjeta' attrici. Dan irrizulta ampjament mill-provi u precizament mill-ittra datata 2 ta' Lulju, 2000 mibghuta minnu lis-socjeta' attrci (a fol. 4 tal-process) u anki mill-fatt li huwa jsostni li qatt ma uza dan id-domain name ghal skopijiet kummercjali.

Il-Kerly fil-ktieb Law of Trade Marks and Trade Names 13th Ed. Fol 743 jirreferi ghal dawn it-tip ta' *"domain names which so obviously refer to and identify a particular business or entity, that their registration by a third party amounts to illegitimate hijacking of the name*".

F'dan ir-rigward irid jinghad li l-malafede kienet intrinsika fl-azzjoni tal-konvenut fis-sens li huwa rregistra d-domain name bl-uniku skop li jbieghu lis-socjeta' attrici ghaliex kien jaf tajjeb li dan l-isem kien jappertjeni lilha.

Huwa ezempju ta' *bad faith* meta domain name jigi *registered* "*primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring it to the complainant or to a competitor of that complainant, for consideration in excess of any documented out-of-pocket expenses*." (ara The

right to use your own name on the internet ta' Gordon Quilty u Sasha Haines).

Inotre l-fatt li persuna ma utilizzax id-domain name kummercjalment giet meqjusa bhal prova ta' *malafede* jew *bad faith* mill-Mediation and Dispute Resolution Centre tal-WIPO. Fil-kaz in ezami l-konvenut kien diga' identifika lis-socjeta' attrici bhal l-propjetarja tat-trade name 'Clamus' u kellu l-intenzjoni li jipprova jbieghilha dan id-domain name bi gwadann.

L-argument tal-konvenut li dan id-domain name seta' facilment gie registrat minn terz barra minn Malta li kien jaghmel uzu legittimu minnu u li ma kienx a konoxxenza tal-fatt li s-socjeta' attrici kienet tinnegozja b'dak l-isem huwa nsostenibbli ghaliex dan huwa proprju dak li jiddistingwi kazijiet ta' *cybersquatters*, bhal ma huwa l-konvenut, u kazijiet ta' *good faith*. Il-konvenut qatt ma jista' jipparaguna ruhu ma persuna li tkun qed tuza isem in buona fede ghaliex jidrilha li dan l-isem jappartjeni lilha peress li l-konvenut irregistra d-domain name proprju ghaliex kien jaf li jappartjeni lis-socjeta' attrici.

Kif gew rizolti dawn it-tip ta' kwistjonijiet, u cioe' kazijiet ta' *cybersquatters*, fuq livell internazzjonali ?

Skond il-Kerly fuq kwotat, hemm "*three routes by which a dispute (dealing with the illegitimate hijacking of domain names) may be resolved;*

1. *A claimant can bring proceedings for passing off and/or infringement of registered trade mark*, fil-Qrati ta' gurisdizzjoni ordinarja (ara l-kaz Ingliz One in a Million).

2. Hemm id-*Dispute Resolution Service* li huwa operat minn Registrars.

3. Fl-ahhar tas-sena 1999 giet introdotta *a new dispute resolution policy* ta' ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) operata mill-WIPO.

Hemm xi pajjizi li issa rregolaw dan is-settur billi llegislaw (bhal per ezempju l-Grecja, l-Belgium u l-Italja) fuq il-kwistjoni izda ftit huma dawk il-pajjizi fuq livell Ewropew li jofru servizzi ta' *dispute resolution*. Prezentement hafna minn dawn il-kwistjonijiet jigu riferiti ghas-servizz ta' *dispute resolution* amministrat mill- (ICANN) li imbaghad tqabbad *dispute resolution providers* bhall-*Arbitration and Mediation Centre* fi hdan il-WIPO biex joperaw is-sistema u dan abbazi tal-*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) mahruga mill-istess ICANN.

Qabel ma gew fis-sehh dawn id-*dispute resolution procedures*, u anki wara, partijiet fl-Ewropa li kellhom kwistjoni simili pendenti quddiem il-Qorti rreferew il-kwistjoni lil qrati ta' gurisdizzjoni ordinarja ta' pajjizhom.

Din il-Qorti jidrilha li fil-kwistjoni in ezami hi ghandha thares lejn il-mod kif Qrati esteri rrisolvew l-kwistjoni fl-assenza ta' legislazzjoni ad hoc li tirregola l-kwistjoni ta' *domain names*.

Wahda mill-aktar sentenzi citati fejn azzjoni kontra *cybersquatter* minn propjetarju ta' trademark irnexxiet kienet dik tal-Qorti tal-Appell Ingliz fil-kaz 'British Telecommunications plc v One in a Million Limited' (1998 FSR 265) fejn l-imsemmija Qorti applikat il-ligi tal-Passing Off f'kaz ta' *cybersquatter* li rregistra bhala *domain name trademark* li kienet tappartjeni lil British Telecommunications plc.

Fil-kaz odjern il-Qorti jidrilha li jistghu jigu applikati l-principji ta' konkorrenza sleali li huma simili hafna ghall-kuncett ta' *passing off* fil-ligi Ngliza. Mill-provi ma rrizlutax li 'Clamus' kienet registrata bhala trademark u ghalhekk ma jistax jitqies li kien hemm *trademark infiringement*. Mill-provi izda rrizulta li l-isem Clamus jappartjeni lis-socjeta' attrici u kien ilu jintuza minnha ghal zmien twil. Dan jirrizulta kemm mix-xhieda ta' Claudio Muscat, li huwa il-Manging Director tas-socjeta' attrici, li kkonferma li l-istess socjeta' attrici ilha ghal zmien twil tuza dan it-trade name fir-rigward tan-negozzju ta' *wholesale* u *retail* ta' oggetti ta' *stationery* u *toys* minn hanut f'parti prominenti

mill-Belt. Din il-prova ma gietx kontradetta b'ebda prova ohra prodotta mll-konvenut. Pero' apparti kollox il-Qorti jidrilha li l-aqwa prova li dan it-*trade name* jappartjeni lis-socjeta' attrici hija l-ittra mibghuta mill-konvenut lis-socjeta' attrici fejn huwa qed joffri li jbiegh id-domain name "clamus.com" lis-socjeta' attrici prorju ghalilex jirrikonoxxi li l-istess socjeta' attrici hija l-propjetarja tat-*trade name* "clamus".

Inoltre huwa principju stabbilit li l-propjeta' ta' *trademark* jew *trade name* ma tigix akkwistata permezz tar-registrazzjoni izda permezz tal-*'prior use'* u kif ghadu kemm intqal is-socjeta' attrici rnexxielha tipprova li kellha l-*prior use* tat-*trade name* clamus u ghalhekk hija l-proprjetarja tal-istess *trademark* jew *trade name*.

Il-konvenut isostni li ma jistghax jitqies li kien hemm konkorrenza sleali minhabba l-fatt li huwa qatt ma utilizza d-*domain name* izda kull ma ghamel kien lli registra l-imsemmi *domain name*.

F'dan ir-rigward il-Qorti taghmel referenza ghas-sentenza tal-Qorti tal-Appell ingliza citata fil-paragrafu precedenti fejn ghalkemm id-*domain name* ma kienx qed jigi utilizzat mill-persuna li rregistratu u li sussegwentement offritu ghal bejgh lill-proprjetarju tat-trademark, il-Qorti rriteniet li s-semplici fatt li *trade name* gie addottat bhala *domain name* ghall-iskopijiet ta' registrazzjoni kien jammonta ghal *misrepresentation* fis-sens li wiehed seta' jifhem li min irregistra d-*domain name* kien b'xi mod konness mal-propjetarju tat-*trademark*.

L-istess principju gie addottat mill-Qrati Nglizi fil-kaz Brittania BS v Prangley (12.6.2000) fejn il-Qorti cahdet l-eccezzjoni tal-konvenut li sostna li l-akkwist tad-*domain name* li sussegwentement qatt ma gie utilizzat ma setghatx jitqies bhala *trademark infringement* jew *passing off* peress li l-*website* ma kienx fiha kontenut. F'dan l-ahhar kaz il-Qorti Ngliza wkoll laqghet it-talba attrici abbazi ta' *passing off*.

Gie stabbilit ukoll li *the registration of a domain name can itself constitute an instrument of deception or fraud, leading to liability for passing off. It depends on the circumstances of the case. Some names are so distinctive, that the conclusion may be drawn from the domain name itself.* (Kerly fol 745).

Din il-Qorti ma tarax ghalfejn il-principji addottati mill-Qrati Nglizi fiz-zewg kazijiet appena citati ma jistghux jigu wkoll applikati ghal kaz odjern u dan permezz tal-applikazzjoni tal-principji ta' konkorrenza sleali. Fil-fehma ta'dina l-Qorti l-fatt li konsumatur jista' jaccedi ghal website "clamus.com", anki jekk minghajr kontenut, u jassocjaha b'xi mod mas-socjeta' attrici jammonta ghal konkorrenza sleali. Wara kollox konsumatur jista' jiehu mpressjoni hazina meta jaccedi ghal din il-*website* u jsibha bla kontenut ghaliex jassocja dan in-nuqqas mas-socjeta' attrici li hija l-proprjetarja tat-trade name clamus u jista' jasal ghal konkluzjoni li hemm xi nuqqas ta' serjeta' da parti tal-istess socjeta' attrici li thalli *website* bla kontenut fuq l-Internet.

Konkluzzjoni

Il-Qorti ghalhekk ser tilqa' l-ewwel talba tas-socjeta' attrici limitatament billi tiddikjara li r-registrazzjoni tad-*domain name* 'clamus,com' da parti tal-konvenut kien jikkostitwixxxi att ta' konkorrenza sleali. Illi t-tieni talba tas-socjeta' attrici wkoll ser tintlaqa'.

In kwantu jirrigwarda t-tielet talba tas-socjeta' attrici, l-Qorti taqbel mas-sottomissjoni tal-konvenut li hija ma tistax tordna lil Accredited Domain Registrar li mieghu gie registrat id-*domain name* 'clamus.com' sabiex jikkancella r-registrazzjoni minn fuq isem il-konvenut u jitrasferiha f'isem is-socjeta' attrici u dan peress li l-imsemmi Accredited Registrar m'huwiex parti f'din il-kawza, izda l-Qorti tista', u fil-fatt hekk ser taghmel, tordna lill-konvenut sabiex, fi zmien xahar mill-llum jikkancella r-registrazzjoni tad-*domain name* 'clamus.com' u fin-nuqqas li jaghmel dan, fit-terminu lilu impost, huwa ghandu jhallas lis-socjeta' attrici penali ta' ghaxar liri maltin (Lm10) ghal kull

gurnata li d-*domain name* 'clamus.com' jibqa' registrat f'ismu oltre t-terminu tax-xahar moghti.

Il-Qorti tiddeciedi wkoll li t-talba tas-socjeta' attrici ghad-danni ghandha tigi michuda stante li ma gietx pruvata. Is-socjeta' attrici ma resqet ebda prova sabiex tissostanzja t-talba taghha ghad-danni allegatament sofferti minnha bhala konsegwenza tal-agir tal-konvenut u ghalhekk il-Qorti ma tistax tillikwida dawn id-danni.

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi
il-Qorti tiddeciedi billi

1. Tiddikjara li r-registrazzjoni tad-*domain name* 'clamus,com' da parti tal-konvenut kien jikkostitwixxxi att ta' konkorrenza sleali;
2. Tinibixxi lill-konvenut milli jaghmel kwalunkwe uzu u kummerc taht kwalunkwe xorta bl-isem "clamus.com ";
3. Tordna lill-konvenut sabiex, fi zmien xahar mill-llum jikkancella r-registrazzjoni tad-*domain name* 'clamus.com' u fin-nuqqas li jaghmel dan, fit-terminu lilu impost, huwa ghandu jhallas lis-socjeta' attrici penali ta' ghaxar liri Maltin (Lm10) ghal kull gurnata li d-domain name 'clamus.com' jibqa' registrat f'ismu oltre t-terminu ta' xahar moghti;
4. Tichad ir-raba', il-hames u sitt talbiet attrici;

Bl-imghax u bl-ispejjez kwantu ghal kwart ghall atturi u tlett kwarti ghall-konvenut.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------