



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI**

Seduta tat-28 ta' Mejju, 2012

Citazzjoni Numru. 676/2011

Mark A. Attard Trading Company Limited

VS

Shoemarket Retail Stores Ltd

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tal-14 ta' Lulju 2011 li jghid hekk:

Illi s-socjeta rikorrenti hija l-propjetarju tal-isem distintiv 'ShoeMark' liema isem ilu jintuza mill-istess socjeta ghal diversi snin mit-12 ta' Mejju tas-sena 2003 ghan-negozju tal-istess socjeta liema negozju jikkonsisti primarjament minn bejgh ta' zraben;

Illi s-socjeta rikorrenti irregistrat l-isem 'ShoeMark' mad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Propjeta Industrijali

gewwa d-Divizjoni għall-Kummerc b'effett mit-18 ta' Marzu tas-sena 2003 (Dok. SMI);

Illi s-socjeta rikorrenti għandha isem stabbilit fis-suq lokali u għaldaqstant għandha avvjament fin-negożju tagħha li qiegħed jiggwadanja minnu l-intimat bl-uzu tal-kelma 'ShoeMarket' liema kelma tinkludi fiha u hija konfondibbli mal-isem 'ShoeMark' proprjeta tas-socjeta rikorrenti;

Illi s-socjeta intimata qed thawwad mohh il-konsumaturi, u dan a dannu serju lis-socjeta rikorrenti anki minhabba f'differenzi fil-kwalitajiet tal-prodott offrut, billi tagħti x'tifhem li hemm xi konnessjoni bejn in-negożju tagħha u dak tas-socjeta rikorrenti partikolarment minhabba li n-negożju tas-socjeta intimata huwa ta' generu simili, kwazi-identiku għalkemm ta' kwalita differenti, ma' dak tan-negożju tas-socjeta rikorrenti;

Għaldaqstant, in vista tal-premess, ir-rikorrent jitlob bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Tiddikjara lis-socjeta Shoemarket Retail Stores Ltd responsabbli għal kontravvenzjoni ta' trademark registrata u dan skond l-artikolu numru għaxra tal-Att Dwar it-Trademarks, Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta;

2. Ai termini tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta, tiddikjara lis-socjeta Shoemarket Retail Stores Ltd responsabbli ta' konkorrENZA slejali fil-konfront tas-socjeta' esponenti, bl-uzu tal-kelma 'ShoeMarket';

3. Tikkundanna lis-socjeta Shoemarket Retail Stores Ltd sabiex minnufih tiegaf milli tagħmel uzu mill-kelma "ShoeMarket" għan-negożju tagħha;

Bl-interessi u bl-ispejjeż kontra s-socjeta intimata;

Rat illi s-socjeta konvenuta baqgħet kontumaci f'dawn il-proceduri;

Rat l-atti kollha tal-kawza, id-dokumenti esebiti, u n-nota ta' osservazzjonijiet tas-socjeta attrici;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza ghat-28 ta' Mejju 2012;

Ikkunsidrat

Kif jidher car mill-att promotur din hi kawza dwar vjolazzjoni ta' drittijiet intellettuali senjatament id-dispost tal-artikolu 10 tal-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta u artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.

L-artikolu 10 tal-Kap. 416 ighid hekk:

10. (2) Persuna tikkontravvjoni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li minhabba -

(b) is-sinjal ikun simili ghat-trademark u jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi identici ma', jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, jkun hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mat-trademark

(4) Ghall-ghanijiet ta' dan l-artikolu persuna tuza sinjal jekk, b'mod partikolari, hija -

(a) twahhalha ma' l-oggetti jew mal-ippakkettjar taghhom;

(b) toffri jew tesponi oggetti gjal bejgh, tohroghom fis-suq jew taghinhom ghal dawk l-ghanijiet taht is-sinjal, jew toffri jew tforni servizzi taht is-sinjal;

(c) timporta jew tesporta oggetti taht is-sinjali;

L-artikolu 32 tal-Kap. 13 ighid hekk:

32. Il-kummercjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jgibu 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 irregistrati 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.

Qabel mal-Qorti tghaddi biex tezamina l-fatti tajjeb li jigi precizat illi kif gie ritenut fil-gurisprudenza, ghalkemm il-konvenut jibqa' kontumaci, dan ma jaghtix lok ghall-prezunjoni ta' abbandun tal-ligi, ghad-difett ta' eccezzjonijiet legittimi, jew ghal adezzjoni ghad-domanda; imma, invece, ghas-suppozizzjoni ta' remissjoni ghall-gustizzja tat-Tribunal (ara f'dan is-sens Koll. Vol. XLIII - I - 545). Ghalhekk il-Qorti, anke f'kaz ta' kontumacija, trid tkun sodisfatta li t-talba attrici tkun fondata fid-dritt u fil-fatt. Il-gudikant ghandu jezamina jekk it-talba hijiex gustifikata indipendentement mill-kontumacija tal-konvenut (ara f'dan is-sens Vol 29 p3 p 35).

Provi

Il-provi li jirrizultaw huma s-segwenti.

Is-socjeta rikorrenti rregistrat l-isem 'ShoeMark' mad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprieta Industrijali gewwa d-Divizjoni ghall-Kummerc b'effett mit-18 ta' Marzu 2003 (ara Dok. SM1 fol 5 tal-process). Mario Attard proprjetarju tan-negozju ShoeMark jixhed li dan l-isem ilu jintuza mit-12 ta' Mejju 2003, liema negozju jinvolti primarjament il-bejgh taz-zraben. Xi sentejn wara certu Mark Micallef avvicinah billi xtaq jixtri zraben minn ghandu ghax kien ser jiftah hanut taz-zraben u Attard beda jissupplixxi. Micallef semma l-hanut 'Shoemarket' u ghalkemm ghal xi zmien Attard baqa' jissupplixxi lil Micallef kien talbu wkoll ibiddel l-isem tal-hanut billi kien simili wisq ghal tieghu. Attard issuspetta li Micallef kien qed jipprova jitkixxef minn fejn Attard kien qed jimporta z-zraben u ghalhekk waqaf jissupplixxi. Il-quddiem Attard sar jaf li Micallef kien skopra min hu s-supplier ta' Attard u ordna container xoghol. Pero dan is-supplier waqaf jissupplixxi lil Micallef wara li Attard spjegalu x'kien qed jigri u peress li marka partikolari ta' zraben kien igibha Attard biss.

Attard izid li Micallef kien qed jirriklama l-hanut u z-zraben b'mod simili ghar-riklamar ta' Attard tant li n-nies kienu jiftixxlu hanut ma' iehor billi l-istess klijenti gieli gew fil-hanut tas-socjeta attrici b'riklam tas-socjeta konvenuta u

vice versa. L-istess kien jigri anki bil-korrispondenza postali. Attard izid li dan l-ahhar Micallef mhux qed jaghmel riklami u jissuspetta li Micallef qed jinqeda bir-riklami ta' Attard billi n-nies mhux tiddistingwi bejn iz-zewg markji.

Xehdu diversi impjegati tas-socjeta attrici fosthom Rita Gatt, Genevive Abela, Carmen Mifsud u Josephine Micallef li kollha ikkonfermaw li n-nies li jigu fil-hanut gieli jirreferu ghalihom bhala 'Shoemarket' mhux 'ShoeMark', u anki kien hemm okkazjonijiet fejn klijenti halltu l-offerti taghhom ma' daww ta' 'Shoemarket', u anki l-outlets bhala appartenenti lill-istess ditta.

Ligi

Bhala punti ta' dritt li huma rilevanti rigward din il-vertenza din il-Qorti tidentifika s-segwenti giurisprudenza rigward din il-materja.

Fil-kaz tal-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited C-533/06** il-Qorti qalet hekk:

the Court of Justice points out that a proprietor of a mark may prevent the use of a sign which is similar to his mark if four conditions are satisfied: that use must be in the course of trade; it must be without the consent of the proprietor of the mark; it must be in respect of goods or services which are identical with, or similar to, those for which the mark is registered; and it must affect or be liable to affect the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, by reason of a likelihood of confusion on the part of the public.¹

Illi l-Qorti tal-Appell (Civ. Sup.) fil-kawza **Dr. Pio Valletta noe vs Joseph Busuttil et noe** deciz fil-19/11/2001 rigwardanti zewg marki simili l-Qorti semmietet is-segwenti punt:

¹ Press Release No. 37/08 12 June 2008 re. Judgment of the Court of Justice in Case C-533/06 in the name: 02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited.

The answer to the question whether the sound of one word resembles too nearly the sound of another ... must nearly always depend on the first impression for obviously a person who is familiar with both words will neither be deceived nor confused ... Likelihood of deception is not disproved by showing that a careful person knowing both the plaintiff's and defendant's goods or business would not be confused. The impression that a trademark or device will make will also depend on whether the mark or device is descriptive, whether it is local or geographical in name and whether it contains elements which are common to the trade.²

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

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

Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iz-zewgt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghall zball ('**Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et'** - 23 ta' Frar 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfuzzjoni hija bizzzejjed ('**Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine'** - Vol. XLIX.iii.1099) u f'dan il-kuntest irid issir ezami tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni - la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant - u ghalhekk dak li jigi kkunsidrat bhala persuna komuni u normali, jew dawk li issejhu bhala 'ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it' ('**Thorne & Co. Ltd vs Sandaw'** - 1912) jistax jigi indott sabiex inter alia jahseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services ... A court will

² 'Passing Off, by David Young, Third Edition, Longmann's Commercial Series 1994.

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**) Illi dan ifisser li sabiex timexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjema u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki, b'dan li ghal dak li huwa il-kaz odjem ikun hemm il-probabilita' li l-markju registrat mis-socjeta' konvenuta jkun konfondibbli mal-markju uzat u registrat mis-socjeta' attrici (**'Vassallo vs Caruana'** - 7 ta' Gunju 1950), u f'dan il-kuntest huwa bizzejjed li l-istess marka 'mill-kump/ess taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed ma/-merkanzija ta' l-iehor' (**'G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine'** - 30 ta' Gunju 1936).

Illi dawn il-principji jew adottati fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **'A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine'** (A.C. 16 ta' Marzu 2009 - Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghall dan kollu 'illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-oħra'. (Bently & Sherman - Intellectual Property Law - pagna 820). L-istess principji gew applikati fis-sentenza **'Dr. Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg'** (P.A. (RCP) - 26 ta' Novembru 2010) fejn inghad 'illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk din tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljatajew licencee ta' l-oħra Bently & Sherman - Intellectual Property Law - pagna 820).

Illi l-azzjoni naxxenti taht il-Kap. 416 (ex artikoli art. 80-81 tal-Kap. 29) hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza sleali a termini tal-artikolu 32 (sa 37) tal-Kap. 13 u dana billi l-ewwel azzjoni hija intiza sabiex tipprotegg

r-registrazzjoni ta' trademark, mentri t-tieni azzjoni hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom.

Dan jirrizulta car mill-istess artikolu 32 tal-Kap. 12:

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

Skond is-sentenza **Dr. P. Valletta noe vs Joseph Tanti** deciza fil-11 ta' Marzu 1992 l-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attività, fl-istess kuntest ta' zmien u spazju. Għalhekk persuna li tinneogzja barra minn Malta biss, biex tkun intitolata li titlob li anki f'Malta l-proprjeta' industrijali tagħha tigi protetta, hija obbligata li titlob ir-registrazzjoni ta' dik il-proprjeta skond il-Kap. 416. F'dak il-kaz il-Kap. 416 jipprotegi dik il-proprjeta industrijali anke jekk m'hemmx konkorrrenza (ara ukoll **Dr. P. Valletta vs P. Muscat Scerri**, App 15/2/1995; **Dr. S Meilak noe vs Salamone**, App 9/1/1995).

Jirrizulta mill-provi mressqa mis-socjeta rikorrenti illi hija rregistrat l-isem 'ShoeMark' mad-Direttorat għar-Registrazzjoni tal-Proprieta' Industrijali gewwa d-Divizjoni għall-Kummerc u dan b'effett mit-18 ta' Marzu 2003 kif jirrizulta mid-Dok. SM1 li jinsab a fol. 5 tal-process.

Min naha l-ohra mill-atti processwali ma jirrizultax li s-socjeta intimata għandha xi trademark registrat fuq l-isem Shoemarket mal-istess Direttorat.

Illi s-socjeta' rikorrenti mexxiet b'dina l-kawza billi qed tippretendi li bl-uzu li qed tagħmel is-socjeta intimata bl-isem Shoemarket qed tikser il-markju registrat minnha, kif ukoll qed tohloq konkorrrenza sleali.

Minn harsa anke ta' malajr wiehed mill-ewwel jinduna bis-somiljanza qawwija bejn iz-zewg kelmiet jew markji 'ShoeMark' u 'Shoemarket' u wiehed jintebah li l-unika differenza bejn iz-zewg kelmiet jew markji hija biss biz-zieda taz-zewg ittri 'et'. Inltre anke fonetikament iz-zewg markji jixtibhu u kwazi jinstemghu l-istess, Ghalhekk huwa ovvju li hemm probabilita kbira li xerrej ordinarju facilment jista' jiffixkel u jahseb li dawn huma l-istess markju ghal negozju wiehed.

Punt iehor importanti ta' somiljanza huwa li z-zewg markji jirrigwardaw l-istess generu ta' oggetti cjoe zraben. Apparti dana, hu importanti li wiehed jinnota li Mark Micallef bhala sid tas-socjeta intimata Shoemarket qabel kien jigi fomit minn Marco Attard sid is-ShoeMark bl-istess zraben li hu kien jinnegozja bihom. Ghalhekk kien hemm somiljanza mhux biss fil-generu tal-merkanzija izda wkoll fit-tip ta' zraben li s-socjeta intimata qed tbiegh miz-zewgt ihwienet. Jirrizulta mill-provi attrici li Micallef kien skopra minn kien il-fornitur ta' Attard u sahansitra ordna container xoghol minghand dan il-fornitur bi pregudizzju ghal Attard. Wara li sar jaf b'dan, Attard informa lill-fornitur biex ma jibqax jforni lil Micallef (ara f'dan is-sens l-affidavit ta' Marco Attard a fol. 16 u 17).

Barra minn hekk hemm fatturi ohra li jkomplu jsahhu l-fehma ta' dina l-Qorti li hemm konkorenza sleali da parti ta' Micallef, billi Attard jixhed li is-socjeta konvenut kienet qed taghmel reklamar u offerti li kienu simili ghal dawk ta' ShoeMark.

L-impjegati tal-hanut ShoeMark xehdu u kkonfermaw dana u jsemmu numru ta' ezempji fejn in-nies ihawwdu l-offerti tas-Shoemarket ma' dawk tas-ShoeMark.

Prova ohra ta' dana t-tahwid minhabba li z-zewg hwienet ghandhom ismijiet simili jaghtiha Marco Attard meta ghid : li kien hemm drabi fejn anki rcevejt xi posta li tkun bl-isem Shoemarket imma bl-indirizz tal-hanut tieghi, liema posta tkun tieghi, u drabi ohra fejn ircevejt posta bl-isem Shoemarket, bl-indirizz tas-Shoemarket ukoll pero xorta

tasal ghandi. Posta bhal din tkun ghal Shoemarket u mhux ghalja (a fol.17).

Ara wkoll f'dan is-sens id-dokumenti esibiti a fol 18 u 19 tal-process.

Finalment ghandu jinghad li Marco Attard kemm-il darba wera d-disapprovazzjoni u l-opposizzjoni tieghu li Mark Micallef juza l-markju 'Shoemarket' peress li din kienet simili u qed tikkreja konfuzzjoni u fl-istess hin konkorrENZA sleali. Attard ighid li:

matul dan il-perijodu jien kemm-il darba wrejtu li xtaqtu jbidel l-isem tal-hanut tieghu minhabba li kien wisq simili ghal dak tieghi

Fil-fehma tal-Qorti t-talbiet tas-socjeta attrici huma gustifikati kemm a rigward il-Kapitolu 416 u anki l-Kap. 13 u ghandhom jigu milqugha.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi:

1. Tiddikjara li s-socjeta konvenuta qed taghmel kontravvenzjoni ta' trademark registrata u dan skond l-artikolu 10 tal-Kap. 416;
2. Tiddikjara lis-socjeta Shoemarket Retails Stores Ltd responsabbli ta' konkorrENZA sleali fil-konfront tas-socjeta attrici, bl-uzu tal-kelma 'Shoemarket' ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta;
3. Tikkundanna lis-socjeta Shoemarket Retail Stores Ltd sabiex minnufih tieqaf milli taghmel uzu mill-kelma 'Shoemarket' ghan-negozju;

Bl-ispejjez ta' dina l-istanza kontra s-socjeta konvenuta.

< Sentenza Finali >

Kopja Informali ta' Sentenza

-----TMIEM-----