MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta ta' l-4 ta' Lulju, 2013

Citazzjoni Numru. 1170/2010

Jimmy Vella Fruit & Veg Limited

vs

Star Millenium Operators Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tal-11 ta' Novembru 2010 li jghid hekk:
Illi s-socjeta rikorrenti hija l-proprjetarja tal-isem u tal-marka distintiva 'PASH' (Dok. A) liema marka ilha tintuza mill-istess socjeta ghal diversi snin, kif jidher mill-anness Invoice (Dok. C) sa minn ta' l-anqas Gunju ta' l-2007, ghan-negozju tal-istess socjeta partikolarment fil-bejgh ta' hxejjex u frott pre-packed, fresh fruit juices, sandwiches, salads and sauces;

Illi s-socjeta rikorrenti irregistrat il-marka 'PASH' mad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprjeta Industrijali gewwa d-Divizjoni ghall-Kumrnerc b'effett mis-27 t'Ottubru, 2008 (Dok. D);

Illi s-socjeta rikorrenti ghandha isem stabbilit fis-suq lokali u ghaldaqstant ghandha avvjament fin-negozju taghha li qieghed jiggwadanja minnu l-intimat bl-uzu tal-kelma u l-marka 'PASHA' (Dok. B) liema marka hija sahansitra mibnija fuq l-istess disinn u bl-istess kuluri tal-marka 'PASH' (Dok. A) 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 taghti x'tifhem li hemm xi konnessjoni bejn in-negozju taghha u dak tas-socjeta rikorrenti partikolarment minhabba li n-negozju tas-socjeta intimata huwa ta' generu smili ma' dak tan-negozju tas-socjeta rikorrenti;

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

1. Tiddikjara lis-socjeta Star Millenium Operators Limited responsabbli ghal kontravvenzjoni ta' trademark registrata u dan skond l-artikolu numru ghaxra 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 Star Millenium Operators Limited responsabbli ta' konkorrenza slejali fil-konfront tas-socjeta esponenti, bl-uzu tal-kelma 'PASHA';

3. Tikkundanna lis-socjeta Star Millenium Operators Limited sabiex minnufih tieqaf milli taghmel uzu mill-kelma "PASHA", kemm direttament kif ukoll permezz ta' persuni ohra ghan-negozju taghha.

Bl-interessi u bl-ispejjez kontra s-socjeta intimata.

Rat ir-risposta guramentata tas-socjeta konvenuta li tghid hekk:
1. Illi l-esponent ma ghamel ebda vjolazzjoni ta' trade mark kif pretiz rnis-socjeta rikorrenti: l-uzu ta' PASH b'ebda mod ma gie imfixkel. L-esponenti tikkummercja bl-isem PASH f'settur differenti ta' catering. It-tnejn gew regolarment registrati, huma distinti u distingwibbli u ghalhekk ma hemm ebda vjolazzjoni ta' trademark; li jrid jenfasizza l-esponenti, kemm f'dan il-paragrafu, kif ukoll f'ta wara illi l-linji ta' negozju huma kompletament differenti: l-attrici tinnegozja principalment fil-haxix u frott, filwaqt illi l-intimat imexxi "catering establishments" kif ser jirrizulta waqt it- trattazzjoni;

2. Illi inoltre ma hemm ebda lok ta' konkorrenza sleali ghaliex ma hemm ebda konfuzjoni possibbli f'mohh il-konsumatur ghaliex l-linja kummercjali hija diversa u ma hemm ebda konkorrenza effettivament.

3. Illi ghalhekk la vjolazzjoni ta' trade mark u lanqas konkorrenza sleali ma giet stabbilita.

Rat l-atti u n-noti ta’ sottomissjonijiet tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Jason Vella, general manager tas-socjeta rikorrenti xehed li l-kumpanija tiehu hsieb tforni frott u haxix lill-hwienet u lukandi. ‘PASH’ tifforma parti minn dina l-kumpanija biex tipprovvdi packed food fis-suq. Huma ilhom juzaw il-logo PASH xi ghaxar snin u rregistrawh fis-sena 2008. Il-marka PASHA giet registrata wara taghhom. Ighid li kellhom ilmenti li kien qed ikun hemm konkluzzjoni bejn iz-zewg marki minhabba s-somiljanza li vverifika huwa stess. Semma lil Paul Xuereb li jahdem fl-Arkadia fejn klijenti kienu jsaqsu ghall-prodotti tal-PASHA. Semma ukoll kummenti li ghaddewlu xi klijenti li hasbu li l-hanut fejn l-Universita’ bl-isem PASHA kien tieghu.

Paul Xuereb xehed li hu ilu mpjegat mas-socjeta rikorrenti sa mill-ftuh tal-Arkadia Food Store fejn is-socjeta tmexxi s-sezzjoni tal-frott u haxix. Id-ditta PASH tipproduci juices friski, insalati, fruit salads, hobz readymade, packed nuts, frott mnixxef, u prodotti ohra simili. Il-konvenuti mbaghad bdew ibieghu l-prodotti taghhom taht l-isem PASHA. Hemm somiljanza bejn il-prodotti fil-logo uzat u l-ippakkeggjar tal-prodott kif ukoll fl-isem li huwa simili hafna. Billi s-socjeta rikorrenti ghandha haddiema gewwa l-Arkadia b'uniformi li fiha anke il-kelma PASH (il-konvenuti m'ghandhomx haddiema hemm) xi kljenti li jixtru l-prodott PASHA kienu jmorru fuq il-haddiema tal-PASH ghax kieku jahsbu li huwa l-istess prodott. Kljenti gieli talbuh informazzjoni fuq il-prodott PASHA meta huwa fil-fatt ma kienux ibieghu dak il-prodott, u anke jistaqsuh ghaliex m'ghadhomx igibu certu prodott, meta fil-fatt dan ma kienx taghhom imma ta' PASHA. Kien hemm anke okkazzjonijiet meta d-ditta PASH harget prodott gdid fis-suq, u wara l-konvenuti hargu hargu b'prodott simili.

Eric Sultana xehed li jahdem bhala floor manager fl-Arkadia Food Store u bhala tali l-complaints jidhlu ghandu. Bosta kljenti jahsbu li PASHA hija ukoll ditta tas-socjeta rikorrenti ghax hemm somiljanza fil-logo u fil-prodott innifsu. Iz-zewg logos juzaw cirku tond iswed b'kelma simili fin-nofs tac-cirku.

Salvina Vella, impjegata mas-socjeta rikorrenti, xehdet li hi tahdem bhala kitchen helper jigifieri hi tghin fil-process fejn il-frott u l-haxix jigi mqatta u ppakkjat. Ftit snin ilu, wara li huma kienu juzaw il-marka PASH, kien hemm persuna ohra li bdiet tuza l-kelma PASHA u jbieghu salads ippakkjati. Anke hija kienet thawdet billi d-disinn u l-kelma huma kwazi identici.

David Bonello li jahdem mas-socjeta rikorrenti l-Arkadia xehed basikament l-istess haga li qalu x-xhieda precedenti.

Xehed imbaghad Matthew Mangion, li jahdem bhala graphic designer mal-kumpanija Mangion & Lightfoot Ltd.

Qal li Jason Vella kien urih d-disinn tal-logo li kienu juzaw ghall-PASH u rrangahulu xi ftit. Xi sentejn wara kien urih il-logo ta' PASHA u kien qallu li kien simili hafna u kien se jfixkel lill-konsumatur. Fil-fatt il-logo ta' PASHA fih l-istess kuluri u anke l-isem huwa kwazi l-istess hlief l-ittra A.

Fis-seduta tat-18 ta' Ottubru 2012 xehed Camil Yildiz direttur tas-socjeta konvenuta bl-Ingliz fejn qal li in 2007 he took the restaurant Hugos near the University and changed its name to PASHA and told his accountant to register the name which he did.

Ix-xhieda ta' Camil Yildiz imbaghad giet sospiza izda wara huwa ma pproduca ebda provi ohra ghalkemm inghata l-opportunita' biex jaghmel dan.

Konsiderazzjonijiet tal-Qorti

Kif jidher car mill-att promotur din hi kawza dwar vjolazzjoni ta' drittijiet intellettwali 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 tikkontravvjeni 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 probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta ta' assocjazzjoni mat-trademark

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

(a) twahhalha mal-oggetti jew mal-ippakkettjar taghhom;

(b) toffri jew tesponi oggetti ghal bejgh, tohroghom fis-suq jew tahzinhom 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-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.

Illi l-azzjoni naxxenti taht il-Kap. 416 hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza sleali a termini tal-artikolu 32 tal-Kap. 13 u dana billi l-ewwel azzjoni hija intiza sabiex tipproteggi r-registrazzjoni ta’ trademark, mentri t-tieni azzjoni hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom (ara **Portelli vs Axisa**, Kollez.Vol. XXVIII.III.1318).

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:

The 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.

Illi ghar-rigward ghall-azzjoni taht l-Kap 416 issir referenza ghal dak li nghad fil-kaz **Sabel v. Puma** (1998 para 22-24) li "account should be taken of the visual, oral and conceptual similarity of the marks in question, including the overall impression given by the marks, and bearing in mind, in particular, their respective distinctive and dominant components." Dwar dawn id-distinctive components, gie deciz fil-kaz **Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger** (1999) li "the national courts must make an overall assessment of the greater or lesser capacity of the mark to identify the goods or services for which it has been registered as coming from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods or services from those of other undertakings".

Il-Qorti trid ghalhekk tara jekk hemmx somiljanza bejn zewg marki fuq 'sign for sign' basis (ara **British Sugar plc v James Robertson plc** (1996)). Each case will turn on its facts and the relevant facts for comparison are as follows:

i. the two signs must be taken and judged by their look and sound;
ii. the goods to which the marks are applied and the nature and kind of customer;
iii. the circumstances of the trade concerned (ara **Kidax (Shirts) Ltd Application** (1959))
iv. Consideration is on a 'sign for sign' basis
v. Any other particular circumstances.

Ghar-rigward tal-azzjoni taht il-Kap. 13 dwar konkorrenza sleali, sabiex tirnexxi l-azzjoni tas-socjeta rikorrenti, jrid jigi ppruvat li, apparti li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjern[1], din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki. Illi l-konfondabilita' bejn iz-zewg marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghal zball

[1] Deciding whether a mark is similar, is related to but not determinative of the question whether it is likely to confuse. [**The European v The Economist** (1996)]

(**Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et**, 23/02/2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita ta' konfuzzjoni hija bizzejjed (**Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine**, Vol. XLIX.iii.1099). F'dan il-kuntest irid issir ezami tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u trid tigi indirizzata l-mistoqsija 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[2], jista' jigi mqarraq minhabba dik is-somiljanza. Fil-kaz **Dr. Luigi Sansone bhala mandatarju ta' Ferrero SpA vs Philip Cassar Torreggiani et noe** (Nutella - Chocotella), App Civ 15/11/2005 intqal ukoll illi jekk l-impressjoni generali ta' kull marka hija identika, tista' tirruzalta l-konfuzjoni, nonostante d-differenzi fid-dettalji (ara wkoll sentenza **Itc Ltd et vs Lbm Breweries Ltd** 30/4/13 PA per LSO u gurisprudenza hemm kwotata).

Il-provi li jirrizultaw huma s-segwenti. Is-socjeta rikorrenti tiehu hsieb tforni frott u haxix lill-hwienet u lukandi taht l-isem 'PASH'. Il-kumpanija tipproduci juices friski, insalati, fruit salads, hobz readymade, packed nuts, frott mnixxef, u prodotti ohra simili fis-suq. Il-kumpanija ilha tuza din il-marka PASH ghal xi ghaxar snin u anke giet registrata bhala trademark fl-2008 (Dok. D a fol. 7). Ir-rikorrenti qed tilmenta li s-socjeta konvenuta qed tuza l-marka PASHA li allegatament giet registrata wara taghhom u qed ibieghu prodotti bhal taghhom fl-istess suq bhal taghhom u dan qed joholqu konfuzzjoni bejn iz-zewg marki minhabba din is-somiljanza.

Illi s-socjeta rikorrenti gabet prova (Dok. D) li hija rregistrat it-trademark taghha fit-2008, mentri s-socjeta konvenuta, ghalkemm Camil Yildiz xehed li l-marka taghhom PASHA giet registrata, ma ngabet ebda prova dwar dana, u dwar meta dina l-marka giet registrata u f'liema klassi u ghal liema prodott.

Illi s-socjeta rikorrent qed tallega li l-marka tas-socjeta konvenuta hija simili hafna ghal taghha u qed tohloq

[2] Customers are deemed to be 'ordinary purchasers, purchasing with caution [**Seixo v Provezende** (1866)]

konfuzzjoni u tirrekala danni billi l-prodotti taghha qed jitfixklu minn nies minhabba din is-somiljanza.

Il-Qorti ezaminat id-Dok. A a fol. 4 u d-Dok. B a fol. 5 u tikkonferma li hemm dina s-somiljanza li qed tilmenta minnha s-socjeta rikorrenti. Fil-fatt il-logo ta' PASHA ghandu kuluri simili u anke l-isem huwa kwazi l-istess (bil-capital letters) hlief l-ittra A. Iz-zewg logos juzaw cirku tond iswed b'kelma simili fin-nofs tac-cirku.

Is-socjeta rikorrenti spjegat li minhabba dina s-somiljanza qed tinholoq konfuzzjoni fis-suq a detriment taghha. Tghid li hi tmexxi s-sezzjoni tal-frott u haxix fl-Arkadia Food Store fejn tbiegh juices friski, insalati, fruit salads, hobz readymade, packed nuts, frott mnixxef, u prodotti ohra simili. Hemm hija ghanda haddiema jahdmu u ghandhom l-uniformi li fuqa hemm l-isem PASH u xi kultant imorru kljenti jixtru u jaqbdu l-prodott ta' PASHA u jmorru fuq il-haddiema taghha ghax jahsbu li l-prodott huwa tal-kumpanija taghhom. Kellhom klijenti li talbuhom informazzjoni dwar il-prodott PASHA meta fil-fatt huma ma jgiebux dak il-prodott. Gieli anke staqsuhom ghaliex m'ghandhomx igibu certu prodott, meta fil-fatt dan ma kienx prodott taghhom imma ta' PASHA. Kien hemm okkazzjoni ukoll meta d-ditta PASH harget prodott gdid taghha fis-suq, u wara l-konvenuti hargu b'prodott simili ghal taghhom.

Illi minn naha taghhom il-konvenuti ma gabu ebda prova biex jikkontraducu dak li sostniet is-socjeta rikorrenti u dana nonostante li nghataw diversi seduti biex jaghmlu dana.

Illi ghalhekk fil-fehma tal-Qorti, fuq il-provi akkwiziti, ghandu jirrizulta li l-konvenuti qed joholqu konfuzzjoni fis-suq billi l-marka PASHA li qed tintuza hija simili ghal dik tas-socjeta rikorrenti PASH u l-konkorrenza qed issir fl-istess sfera t'attivita', fl-istess kuntest ta' zmien u spazju u ghalhekk fl-istess suq ta' prodott. Ara f'dar-rigward **Dr. Pio Valletta noe vs Joseph Tanti** deciz mill-Qorti tal-Appell fil-11 ta' Marzu 1992 (Vol. LXXVI.ii.415), **Dr. Stefan Meilak noe vs Anthony Hammett et noe** deciz mill-Qorti

tal- Kummerc fl-24 ta’ Frar 1994 (Vol. LXXVIII.iv.117), u **Dr. Pio Valletta noe vs Benny Muscat pro et noe** deciz mill-Qorti tal-Appell fis-6 ta’ Marzu 1995 (Vol. LXXIX.ii.850).

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi:

Tiddikjara lis-socjeta Star Millenium Operators Limited responsabbli ghal kontravvenzjoni ta' trademark registrata u dan skond l-artikolu 10 ta' l-Att Dwar it-Trademarks, Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta;

Ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitlu 13 tal-Ligijiet ta' Malta, tiddikjara lis-socjeta Star Millenium Operators Limited responsabbli ta' konkorrenza slejali fil-konfront tas-socjeta esponenti, bl-uzu tal-kelma 'PASHA';

Tikkundanna lis-socjeta Star Millenium Operators Limited sabiex minnufih tieqaf milli taghmel uzu mill-kelma "PASHA", kemm direttament kif ukoll permezz ta' persuni ohra ghan-negozju taghha.

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

< Sentenza Finali >

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