MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LORRAINE SCHEMBRI ORLAND

Seduta tas-16 ta' Jannar, 2014

Citazzjoni Numru. 85/2001/1

St. George's Bay Hotel Limited.

vs

Bay Street Holdings Limited Bay Street Operations Limited;
Bay Street Hotel Complex Limited;
Bay Street Discovery Centre Limited.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ic-citazzjoni tas-socjeta` attrici datata 19 ta' Jannar 2001 u pprezentata quddiem din il-Qorti kif diversament presjeduta, fejn esponiet: -

Illi s-socjeta' attrici hija proprjetarja tad-*trademark* ossia s-sinjal distintiv bin-numru 30548 konsistenti fir-rapprezentazzjoni tal-bini hekk maghruf bhala "Old Villa

Rosa", kif jirrizulta ahjar mill-anness dokument intitolat "Notification of Registration" mahrug mill-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali datat 5 ta' Lulju 1999 (Dok.A) b'dan ghalhekk li konsegwentement l-istanti ghandha d-dritt esklussiv li tuza din il-marka kummercjalment u relattivament ghall-oggetti deskritti fl-anness dokument hawn imsemmi;

Illi b'mod abbuziv u illegali, s-socjetajiet konvenuti jew min minnhom ilhom ghal dawn l-ahhar xhur, permezz ta' materjal promozzjonali, inkluz ukoll il-*website*: *www.baystreet.com.mt,* jippromwovu l-Bay Street Hotel u l-kumpless shih ta' Bay Street, billi jaghmlu uzu ta' rapprezentazzjoni tal-bini "Old Villa Rosa" li hija identika u/jew simili hafna ghall-marka jew sinjal distintiv registrat f'isem is-socjeta` attrici u dan minghajr il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tal-istess socjeta' attrici;

Illi kif jigi pruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza dan l-agir da parti tas-socjetajiet konvenuti jew minn minnhom johloq konfuzjoni u tahwid fis-suq u b'hekk jikkostitwixxi att ta' konkorrenza zleali fil-konfront tas-socjeta` attrici kif previst fl-artiklu 32 *et seq* tal-Kodici tal-Kummerc;

Illi dan l-agir da parti tas-socjetajiet konvenuti jew min minnhom jammonta wkoll ghal vjolazzjoni tad-drittijiet tas-socjeta` attrici bhala sid registrat ta' *trademark ai termini* ta' l-Att tal-2000 dwar *it-Trademarks* kif jigi pruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

Illi l-konvenuti interpellat diversi drabi biex jieqaf mill-agir illegali u abbuziv tieghu baqa' inadempjenti;

Jghidu ghalhekk is-socjetajiet konvenuti ghaliex ghar-ragunijiet premessi, din il-Qorti m'ghandhiex:

1. Tiddikjara li huma jew min minnhom, bl-agir taghhom, bir-reklamar, stampar u distribuzzjoni ta' materjal, f' forma stampata kif ukoll elettroniku, li jinkorpora s-sinjal distintiv tal-Old Villa Rosa, liema sinjal jew *trademark* jappartjeni esklussivament lis-socjeta` attrici, jikkostitwixxi ghar-ragunijiet premessi konkorrenza

zleali u illecita *a tenur* tal-artiklu 32 *et seq* tal-Kodici tal-Kummerc u/jew kontravenzjoni tad-drittijiet tas-socjeta` attrici bhala sid registrat tat-*trademark* numru 30548 hawn fuq imsemmi u dan *a tenur* tal-Att XVI tal-2000;

2. Tinibihom jew min minnhom milli bi kwalunkwe mod jew mezzi jaghmlu kwalunkwe uzu mill-istess rapprezentazzjoni tal-bini "Old Villa Rosa";

3. Tikkundannahom jew min minnhom jikkonsenjaw lill-atturi fi zmien qasir u perentorju li jigi prefiss mill-Qorti l-materjal kollu li fuqu qed tintuza l-marka ossia sinjal appartenenti lis-socjeta` attrici, kemm materjal stampat jew oggetti fizici kif ukoll materjal ta' forma elettronika, sabiex dawn jigu mhassra jew distrutti;

4. Tordna kull rimedju iehor li jista' skont ic-cirkostanzi jassigura d-drittijiet tas-socjeta' attrici, inkluzi dawk ir-rimedji kontemplati fl-Att tal-2000 dwar *it-Trademarks,* partikolarment li s-sinjal kontravvenjenti jithassar, jitnehha jew jigi ngassat minn fuq oggetti, materjal jew hwejjeg ta' kwalsiasi forma fil-pussess, kustodja jew kontroll tas-socjetajiet konvenuti, jew li ssehh il-qerda ta' tali oggetti, materjali jew hwejjeg involuti;

5. Tikkundannhom jew min minnhom jhallsu penali li ma jeccedix - hames mitt Lira (Lm500) li tigi stabbilita minn din il-Qorti ghat-tenur tal-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li huma minn issa ngunti in subizzjoni.

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh mill-Qorti kif diversament presjeduta ghas-seduta tat-13 ta’ Marzu 2001.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tas-socjetajiet konvenuti Bay Street Holdings Limited, Bay Street Operations Limited, Bay Street Hotel Complex Limited, Bay Street Discovery Centre Limited datata 7 ta’ Marzu 2001 (fol 15) fejn esponew : -

1. Illi preliminarjament, l-intempestivita` tal-azzjoni odjerna;

2. Illi preliminarjament, u minghajr pregudizzju ghall-premess, il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, presjeduta mill-Onor. Mhallef David Scicluna, gja kienet iddegretat fid-29 ta' Jannar 2001, fl-atti tal-Mandat ta' Inibizzjoni Numru 154/01, illi s-socjeta' attrici m'ghandhiex il-jeddijiet minnha vantati;

3. Illi preliminarjament ukoll, ic-citazzjoni odjerna hija wahda irrita u ghalhekk nulla u bla effett, *stante* illi bl-ebda mod ma tindika liema mid-diversi kumpaniji, agixxiet b'mod illegali u abbuziv jew liema minn dawn hija hatja tal-kontravenzjoni tad-drittijiet tas-socjeta' attrici;

4. Illi *di piu'* u minghajr pregudizzju ghall-premess, it-talba attrici ghandha tigi michuda u dan *stante* illi s-socjetajiet konvenuti bl-ebda mod m'huma qeghdin jilledu xi dritt taghha;

5. Illi in meritu u minghajr pregudizzju ghall-premess, il-materjal promozzjonali, is-sinjali, il-*website*, u l-oggetti li ghalihom taghmel referenza s-socjeta' attrici, jikkonsistu biss f'*artist impressions*, li juru Bay Street Holiday Complex li hi adjacenti mal-proprjeta' tas-socjeta' attrici, u ghalhekk, biex s-socjetajiet konvenuti jkunu fidili ma' dak li fil-fatt jezisti, ma setghux jipprezentaw lill-pubbliku in generali stampi li jhallu barra dak li hemm fil-vicinanza tal-kumpless turistiku taghhom;

6. Illi ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu michuda, bl-ispejjez kontra l-istess attrici;

7. Salvi eccezzjonijiet ohra.

Rat in-nota tas-socjeta` St. George’s Bay Hotel Limited datata 17 ta’ Mejju 2001 (fol 24).

Rat il-verbal tas-seduta tal-14 ta’ Gunju 2001 (fol 153) mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta fejn

il-Qorti ghamlet referenza ghan-nota tas-socjeta` attrici tas-17 ta' Mejju 2001 li fih, fost l-ohrajn talbu li jitnehha mill-atti tal-kawza l-isem tas-socjeta` konvenuta "Bay Street Ltd" u dan ghar-ragunijiet imsemmija fl-istess nota. Il-Qorti fin-nuqqas ta' oppozizzjoni rat l-Art 175 tal-Kap 12, laqghet it-talba u ordnat li l-atti jirriflettu l-bidla kif mitluba; u rat il-verbal tas-seduta tas-7 ta' Marzu 2002 fejn l-Avukati tal-partijiet trattaw l-ewwel u t-tielet eccezzjoni tal-konvenuti u talbu li tghaddi ghal decizjoni dwarhom. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-13 ta' Gunju 2002; rat il-verbali l-ohra kollha nkluz dak tal-25 ta' Settembru 2003 fejn il-Qorti kif diversament presjeduta tat sentenza *in parte,* illi:

*"**Tichad l-ewwel eccezzjoni** tal-kumpaniji mharkin u tiddikjara li l-azzjoni attrici tressqet f' waqtha;*

***Tichad ukoll it-tielet eccezzjoni** billi din m' hijiex misthoqqa fid-dritt u fil-fatt, u tiddikajra li l-att tac-Citazzjoni jiswa;*

***Tikkundanna** lill-kumpaniji mharrkin ihallsu l-ispejjez ta' din id-decizjoni; u*

Tordna li s-smigh tal-kawza jitkompla bil-gbir tal-provi fil-mertu."

Rat il-verbal tas-seduta tas-7 ta' Marzu 2006 mizmuma quddiem il-Qorti kif diversament presjeduta fejn l-Avukati tal-partijiet trattaw il-kaz. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Gunju 2006; u rat il-verbali l-ohra kollha inkluz dak tat-12 ta' Dicembru 2012 fejn il-kawza baqghet differita ghas-sentenza ghas-16 ta' Mejju 2013.

Rat is-surroga datata 16 ta' Jannar 2013 fejn din il-kawza giet assenjata lil din il-Qorti kif hekk presjeduta.

Rat il-verbal tas-seduta tas-16 ta' Mejju 2013 mizmuma quddiem din il-Qorti kif hekk illum presjeduta fejn meta ssejhet il-kawza l-partijiet u d-difensuri taghhom imsejhin diversi drabi baqghu ma dehrux. Il-Kawza giet differita ghas-sentenza in difett t'ostakolu ghat-3 ta' Ottubru 2013;

u l-verbal tas-seduta tat-3 ta' Ottubru 2013 fejn b'ordni tal-Qorti din il-kawza giet differita ghas-16 ta' Jannar 2014 ghall-istess skop tal-verbal precedenti.

Hadet konjizzjoni tal-provi prodotti.

II. KONSIDERAZZJONIJIET

Illi din hija azzjoni dwar konkorrenza zleali u ksur ta' jeddijiet ta' marka ta' kummerc. Il-kumpanija attrici ssostni li l-kumpaniji mharrkin, jew min minnhom, qeghdin juzaw sinjal distintiv (li ghandha jeddijiet registrati fuqu) fir-reklamar ta' materjal pubblikat jew stampat u materjal elettroniku mqassam minnhom. Hija qeghda titlob ukoll li l-konvenuti jieqfu milli jaghmlu uzu mill-imsemmija rapprezentazzjoni, li jghaddulha f'idejha l-materjal kollu li ghandhom b'dak is-sinjal distintiv, li jinghataw mill-Qorti l-ordnijiet li jidhrilha mehtiega biex isehh dan, u li jhallsuha penali kif mahsub fl-artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc.

Illi ghal din l-azzjoni, l-kumpaniji konvenuti laqghu billi qeghdin jghidu li l-azzjoni nbdiet qabel waqtha, li l-Qorti diga' ddecidiet li ma kellhiex il-jeddijiet li hija tippretendi, li l-att tac-citazzjoni ma jiswiex, u li, fil-mertu, m'huma bl-ebda mod jiksru xi jedd li l-kumpanija attrici ghandha.

L-ewwel u t-tielet eccezzjoni gew trattati u michuda f'sentenza preliminari moghtija minn din il-Qorti kif diversament presjeduta. Din is-sentenza ser tindirizza l-eccezzjonijiet l-ohra sollevati.

Qabel xejn din il-Qorti tghid li l-kawza odjerna, flimkien ma kawzi ohra, giet assenjata lilha kif attwalment presjeduta b'surroga tas-16 ta' Jannar 2013.

It-Tieni Eccezzjoni

Ma jirrizultax li din l-eccezzjoni giet trattata fis-sentenza preliminari fuq citata. B'din l-eccezzjoni l-konvenuti qed jghidu li din il-Qorti kif diversament presjeduta, gja cahhdet it-talbiet attrici meta ddecidiet fuq il-Mandat ta' Inibizzjoni li kien gie istitwit qabel ma bdew dawn il-

proceduri. Apparti li l-konvenuti lanqas biss gabu prova dwar din id-decizjoni, hu risaput li l-gudizzju fuq mandati preliminari jistharreg biss l-ezistenza *o meno* tal-jedd pretiz fuq bazi *prima facie* u bl-ebda mod ma jasal biex jiddetermina l-kontenzjoni bejn il-partijiet definittivament.

Din l-eccezzjoni ghalhekk qed tigi respinta.

<u>Provi Prodotti</u>

Xehed **Dr. Alfred Galea**, (fol. 176) u ddikjara li St. George's Bay Hotel hija l-proprjetarja tal-gnien, kif ukoll ta' *Old Villa Rosa*. Spjega li *Old Villa Rosa* ghandha sinifikat kbir u hija *"grade 1 property"* u kkonferma meta mistoqsi mill-Onor Qorti, li hija esebit ta' konservazzjoni taht l-Att 1 tas-sena 1992.

Qal li peress li lisviluppaturi ta' Bay Street ma ghamlux il-hajt divizorju mill- ewwel, b'hekk *Villa Rosa* giet qisha parti minn Bay Street. Beda jinholoq konfuzjoni ghaliex l-*Old Villa Rosa* bdiet tingieb fil-*brochures* ta' Bay Street u anke fuq l-*internet*. Qal li b'hekk ukoll hadu "*added advantage*" fuq s-socjeta` attrici peress li s-socjeta` attrici ghandha lukanda u hemm lukanda wkoll f'Bay Street. Il-konvenuti huma kompetituri tas-socjeta` attrici.

Xehed **Chris Grech**, imressaq mill-kumpanija attrici, (fol. 189). Spjega li hu minn dejjem kien Direttur u azzjonist fl-erba' kumpaniji konvenuti. Hu ddikjara li ma jeskludix li fil-*website* tal-attivita' ta' dawn il-kumpaniji, kienet tingieb ix-xbieha ta' *l-Old Villa Rosa.* Madankollu, l-ebda wahda mill-kumpaniji ma kienet inkarigata b'mod esklussiv ghat-tmexxija tal-materjal promozzjonali.

Madankollu, mis-sena 2002 hu ma baqax jaghti sehem daqstant attiv, peress li ghandu attivitajiet kummercjali ohrajn. Xehed li sakemm huwa halla l-attivita' *qua* Direttur tal-Kumpaniji konvenuti, ghandu l-impressjoni li l-*outline* ta' l-Old Villa Rosa kien qed jintuza f'materjal promozzjonali.
Fi kliemu stess:

"L-uzu tal-Villa Rosa l-qadima, fil-materjal promozzjonali tal-Kumpanija, ma kontx inqiesu bhala vantagg jew zvantagg ghax dik kienu l-fatti u cioe` illi l-'visual impact' ta' Bay Street, kienet u attwalment fil-fatt hekk hu, illi meta wiehed ikun f'dik it-triq, jkun jista' jara l-binja tal-Villa Rosa l-Qadima." (fol. 191).

Xehed ukoll **Raymond Azzopardi** (fol. 193). Huwa ddikjara li meta kien *Chief Executive Officer* tal-*Bay Street Group* qatt ma uza materjal pubblicitarju li b'xi mod jew iehor kien jirraffigura l-binja l-qadima tal-lukanda *Villa Rosa*. Pero`, f'xi zmien waqt il-hatra tieghu, kienet saritlu intervista minn gurnal lokali, u kien intuza ritratt antik li juri Bay Street u fl-istess ritratt dehret ukoll il-lukanda Villa Rosa.

Il-Perit Arkitett Edwin Mintoff xehed quddiem l-Onor. Qorti, diversament preseduta, fis-seduta tas-7 ta' Dicembru 2005 (fol. 212). Huwa kien il-Perit Arkitett inkarigat mill- progettar u l-bini tal-kumpless Bay Street. Spjega li kundizzjoni li kienet giet imposta mill-Awtorita' Maltija dwar l-Ippjanar u l-Ambjent, kien li l-bini tal-Palazz Antik li jikkostitwixxi l-*Old Villa Rosa Complex* ma jigix mghotti mill-kumpless il-gdid li jkun tiela' u cioe` Bay Street.

KONSIDERAZZJONIJIET TA' DRITT

Jirrizulta li din il-kawza giet imressqa skont l-**Artikolu 32** tal-**Kodici tal-Kummerc.**

Dan l-artikolu jirregola l-**konkorrenza zleali** li jipprovdi li: -

"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."

Hu stabbilit fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna li l-jeddijiet tal-kummercjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali ta' proprjeta', in kwantu kummercjant ghandu d-dritt li juza l-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta' tieghu. Dan gie ribadit minghajr eccezzjoni mill-Qrati taghna bhala principju generali in materja, anke sa minn qabel il-promulgazzjoni tal-Kodici tal-Kummerc[1]. Din il-linja ta' hsieb giet addottata mill-legislatur taghna. Hekk, per ezempju, fil-kaz **"Dr Sammut noe vs Mizzi pro et noe"[2]**, il-Qorti tal-kummerc irriteniet li "*...bl-imsemmija dispozizzjoni kontenuta fl-ewwel parti tal-art 36 tal-Kodici tal-Kummerc, il-legislatur irid jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfuzjoni tal-prodotti konkorrenti, u ghalhekk li jrid li l-ebda kummercjant ma jezercixxi l-kummerc tieghu b'mod li jirriduci l-avventuri jizbaljaw il-merci tieghu jew in-negozji tieghu ma' merci jew negozju ta' haddiehor.*"

Talba msejsa fuq konkorrenza zleali, ghalhekk, tohrog mid-dritt stess ta' proprjeta', b'dan li, jekk l-isem, marka jew sinjal distintiv mhuwiex il-proprjeta' tal-kummercjant li qed jintavola l-kawza, ma jistax jippretendi l-protezzjoni li ittih il-Ligi, u konsegwentement lanqas l-applikazzjonijiet tas-sanzjonijiet hemm mahsuba kontra l-kummercjant l-iehor, ghaliex, f'tali kaz, ma jistax jghid li akkwista xi dritt b'okkupazzjoni li qed jigi, jew jista' jigi, uzurpat.
Principju daqstant fondamentali jrid li l-artikoli li jirregolaw il-konkorrenza zleali ghandhom jinghataw interpretazzjoni restrittiva. Kif gie deciz fil-kawza "***La Rosa de Cristofaro v Farrugia pro et noe"[3]***, id-dispozizzjonijiet legali citati ghandhom karattru penali u ma jistghux jigu estizi fl-applikazzjoni taghhom - "*sono, come in qualunque legge di natura penale, <u>tassativi</u>.*" Hekk ukoll f' "**La Rosa v Borg -** deciza mill-Qorti ta' l-Appell fil-5 ta' Marzu 1956,[4] gie ritenut li jsegwi li "*ghalhekk ma tapplikax ir-regola tal-ejusdem generis.*"

---

[1] Ara per. es. **Condachi v. Zikalski** dec. fit-8 ta' Gunju 1893 (Coll.XVIII p 503); u Somerville v Schembri dec. fit-18 ta' Nov. 1864 (Collez X p 633).
[2] Kollez. Vol. XLIV.III.750,
[3] Kollez. Vol XXVIII.III.1159.
[4] Kollez. Vol. XL.I.508.

Tajjeb ukoll li jigi ccarat li l-azzjoni bbzata fuq konkorrenza zleali hija indipendenti minn azzjoni bbazata fuq imitazzjoni ta' markju. Dan il-principju gie applikat mill-Qrati taghna f'diversi sentenzi. F' "**Portelli noe -v- Axisa noe**"[5], il-Qorti osservat li "*Mentre la prima (azione di imitazione del marchio debitamente registrato secondo la legge) richiede le condizioni ed i requisiti specifici indicati in quella legge, l'altra (l'azione nascente dalla concorrenza sleale in forza degli art 37 et seq.) e ' concepita in termini assai generici stabilendo la legge che il commerciante non deve usare nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri.....anchorche' questi non siano registrati in termini della legge di protezione della proprieta' industriale."* U ssoktat li "*Lo scopo evidente della nuova legge fu quello di frenare i casi di concorrenza sleale, ancorche' il commerciante non possa ricevere protezzione della legge del marchio di fabrica, sia perche non concorrano , come sopra s'e detto, i requisiti necessari per l'applicazione di quella legge, sia perche' il marchio, nel vero senso della parola, non si possa dire imitato, ma pure e' tale da avere l'attitudine di ingannare la buone fede del consumatore e da poter produrre confusione tra la merce genuina e quella impugnata, come oggetto di concorrenza sleale. Tale azione, quindi, nascente dalla nuova legga deve essere retta con principi e regole piu' liberali che non quella della legge di protezione dei marchi, purche', s'intende, <u>si provi</u> la capacita' e l'attitudine nella merce impugnata di produrre l'effettiva confusione".*

Il-principji legali li jirregolaw l-applikazzjoni tal-artikolu 32 mhumiex kontroversjali.

Per ezempju, biex azzjoni bbazata fuq l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta tirnexxi, il-kummercjant li qed jinvokah ghandu jipprova li kien hu l-ewwel fis-suq li adopera dak l-isem, sinjal jew marka distintiva, in forza tal-principju "*prior in tempore, potior in jure*" - **"Anthony Marcel Pace Axiaq nomine vs Alex Borg nomine"** –

[5] Per Imhallef E Ganado - Kollez.Vol. XXVIII.III.1318,

P.A. (FDP) – 16 ta’ Marzu 2001; **“Macpherson Mediterranean Ltd. vs Conquest Ltd”** – P.A. (GCD) – 9 ta’ Dicembru 2002; **“Martin Spiteri vs Emanuel Cachia et”** – P.A. (TM) – 10 ta’ Gunju 2004; u li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li tezisti l-probabbilta' ta' konfuzzjoni fis-suq, - **'Vassallo vs Caruana' -** 7 ta' Gunju 1950; ***"H. Micallef noe v Albert Cyril Oakley noe" -*** *Q. Kumm per A Gauci Maistre 1 ta' Ottubru 1970;* minghajr ghalhekk il-htiega tal-prova ta' konfuzjoni attwali ghaliex "*tibbasta l-possibbilta` tal-konfuzjoni biex id-dritt ikun turbat kwindi vjolat*" - ***"Chircop -v- Galea" -*** *App. Kollez. XXXIX.I.401, "**Lee v Galea**" - Kollez. XXVIII.III.1197 u **"Nani pro et noe v Arrigo noe et**. - Kollez. XXXIV.III.841,* fejn il-Qorti irriteniet li bizzejjed li jigi ppruvat "*a risk of deception*" ossija li l-agir tal-konvenut ikun "*calculated to deceive*".

Fil-gurisprudenza taghna, kif intqal mill-Qorti fil-kaz **“Gino *sive* John Cutajar *nomine* vs Kevin Caruana” -** (A.C. 23 ta’ Jannar 1998), gie determinat li *“l-konfuzjoni u l-konfondibbilta’ li l-ligi trid tevita jridu joriginaw u jkunu relatati mar-rejazzjoni tal-‘average man in the street’ ta’ intelligenza ordinarja"*. Kriterji ohra uzati huma *"la generalita' dei compratori"* - "**A. Mizzi noe v E. Frendo noe**" - Q. Kum. 14 ta' Nov. 1932; jew jekk dan jirrizulta minn "*impressjoni generali*" - **Dr. Luigi Sansone bhala mandatarju ta' Ferrero SpA vs Philip Cassar Torreggiani et noe** (Nutella - Chocotella) - App Civ Sup, 15 ta' Novembru 2005).

Gie wkoll stabbilit li *“biex tinholoq din il-konfuzjoni m’hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illi mill-kumpless taghha tista’ tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta’ wiehed mal-merkanzija ta’ l-iehor”*; - **“Chircop vs Galea”** – A.K. – 27 ta’ Gunju 1955; **“John Gauci Maestre *nomine* vs Marcel Mizzi *proprio et nomine*”** – P.A. (PS) – 31 ta’ Jannar 2003; **“Unibet.com (International Limited vs Global Events Online Limited et”** – A.C. – 10 ta’ Lulju 2009, **'Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine'** - Vol. XLIX.iii.1099.

Fl-ahhar ukoll skont is-sentenza fil-kaz bl-isem "**Dr. P. Valletta noe vs Joseph Tanti**", deciza fil-11 ta’ Marzu 1992, il-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta’ attivita’, fl-istess kuntest ta’ zmien u spazju. Tant li *"Min jadotta insenja, jekk ikun l-ewwel wiehed li jaddottaha, isir b'titolu ta' okkupazzjoni, il-proprjetarju legittimu taghha, u jkollu d-dritt li juzaha esklusivament ghal dejjem fil-postijiet fejn hija testendi l-forza taghha ta' attrazzjoni..f'dik iz-zona ta' territorju fejn mill-uzu ta' l-istess tista' tidderiva konfuzjoni"* - ***"Chircop v Galea"****, Kollezz. XXXIX .I.401*. F'dan is-sens ukoll huma d-decizjonijiet moghtija mill-Qrati taghna fil-kawzi **“Av. Dr. Stefan Meilaq *nomine vs* Anthony Hammett *et*”** - K. F. 24 ta’ Frar 1994 - LXXVIII. iii. 117; **“Petroni nomine vs Montebello nomine”** - P.A. – 26 ta’ Mejju 2000; **“Clamus Limited vs Mark Vella Gera”** - P.A. (GV) – 29 ta’ Marzu 2004. Dawn il-principji gew ukoll elenkati fil-kawza “**Petroni noe vs Montebello noe”**, deciza fis-26 ta’ Mejju 2000.

Fis-sentenza **“Maria Carmela *sive* Marlene Mizzi *nomine vs* Joseph Attard *nomine*”** (A.C. 9 ta’ Mejju 1997) inghad illi *“hu implicitu li dan it-tahwid irid ikun tali li jippregudika n-negozju tal-parti l-ohra li maghha tkun in konkorrenza u minn dan jitnissel il-htiega li n-negozju gestit miz-zewg konkorrenti jkun simili fin-natura tieghu, u fil-generi li jiffurmaw l-oggett tan-negozju”.*

Riferibbilment ghall-proprjeta` ta' *trademarks* l-artikoli 9 u 10 tal-Kap. 416 jipprovdu illi:

“9. (1) Il-proprjetarju ta’ trademark registrata ghandu drittijiet esklussivi dwar dik it-trademark. Dawk id-drittijiet jigu kontravvenuti meta t-trademark hekk tintuza f’Malta bil-mod specifikat fl-artikolu 10, minghajr il-kunsens tal-proprjetarju..."

"10. (1) Persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li jkun identiku mat-trademark ghar-rigward ta’ oggetti jew servizzi li jkunu identici ma’ dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata.

(2) Persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li minhabba:

(a) Li s-sinjal ikun identiku mat-trademark u jkun uzat ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, u

(b) Is-sinjal ikun simili ghat-trademark u jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, ikun hemm probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluda l-probabbilta' ta' assocjazzjoni mat-trademark:

Izda assocjazzjoni wahedha minghajr il-probabbilta' ta' konfuzjoni m'ghandhiex titqies bhala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni.

(3) Persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li:

(a) Jkun identiku jew jixbah it-trademark, u

(b) Jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li ma jkunux simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, meta t-trademark ikollha reputazzjoni f'Malta u l-uzu tas-sinjal, li jsir minghajr kawza gusta, jiehu vantagg mhux gust fuq, jew ikun detrimentali ghax-xorta distintiva jew irreputazzjoni tat-trademark.

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

(a) Twahhalha ma' l-oggetti jew ma' l-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; jew

(d) Tuza s-sinjal fuq kartolerija kummercjali jew fir-reklamar.

(5) Persuna li tapplika trademark registrata ghal materjal mahsub li jintuza ghall-ittikkettjar jew l-ippakkettjar ta' oggetti, bhala kartolerija kummercjali, jew ghar-reklamar ta' oggetti jew servizzi, ghandu jitqies bhallikieku parti fl-uzu tal-materjal li jikkontravvjeni t-trademark registrata jekk meta huwa jkun applika t-trademark kien jaf jew kellu ghaliex jahseb li l-applikazzjoni tat-trademark ma kinitx debitament awtorizzata mill-proprjetarju jew minn persuna licenzjata.

(6) Ebda haga fid-dispozizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu m'ghandha tiftiehem bhala li tipprevjeni l-uzu ta' trademark registrata minn xi persuna bil-ghan li jigu identifikati oggetti jew servizzi bhal dawk tal-proprjetarju jew tal-persuna licenzjata.

Madankollu, kull uzu bhal dak xort'ohra milli skont kull prattika onesta fi hwejjeg industrijali jew kummercjali ghandu jitqies bhala li jikkontravvjeni t-trademark registrata jekk l-uzu minghajr kawza gusta jkun jiehu vantagg mhux gust fuq, jew ikun detrimentali ghax-xorta distintiva jew reputazzjoni tat-trademark."

It-*Trademark "Old Villa Rosa"* f'isem is-socjeta` attrici hija registrata zgur bin-numru 30548, fil-konfront ta':

"*Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes;*
printed matter, bookbinding material, photographs, stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials, paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards, printers' type, printing blocks".

Ir-Registrazzjoni hija effettiva mit-3 ta' Settembru 1999.[6]

Huwa interessanti dak li gie ritenut mill-Onorabbli Qorti tal-Kummerc fil-kawza "***Vassallo vs Caruana et"*** deciza fis-7 ta' Gunju 1950, *"bejn l-azzjoni ta' konkorrenza zleali u dik ta' oppozizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trademark minhabba l-konfondibbilta' taghha mal-markji diga' registrat favur minn jopponi ghal dik ir-registrazzjoni, hemm differenza importanti; ghaliex, fil-waqt illi f'materja ta' konkorrenza zleali ghandu jigi kunsidrat l-ghemil kollu tal-konkorrent fil-kumpless tieghu, f'kaz ta' azzjoni dwar registrazzjoni ta' trademark il-kwistjoni hija jekk il-markju li jrid jigi registrat huwiex konfondibbli mal-markju ga registrat ta' min jopponi r-registrazzjoni".*

Hekk ukoll, fil-kawza "***Pulis vs Tabone***", deciza minn din il-Qorti fis-27 ta' Gunju 1921, intqal illi:

"e' di massimo in tema di concorrenza sleale, generata l'imitazione di marchio o di fabbrica, che la concorrenza e' illecita quando la imitazione, quantunque incompleta e parziale sia cio' non di meno di tale natura in seguito ad una identita' nella pratica destinazione e nella abituale denominazione dell'oggetto rapresentato, da indurre in inganno o d'errore i compratori inesperti o inattenti ovvero quando in sia riproduzione dell'elemento essenziale del marchio e d'ancora della somiglianza di due marchi e' sufficiente per creare una confusione quando l'elemento che sopratutto atrae l'attenzione e' lo stesso nei due marchi".

Inoltre kif qalet sew l-Onorabbli Qorti tal-Kummerc fil-kawza "***Sammut noe vs Mizzi noe***", deciza fit-28 ta' Jannar 1960, *"Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment accidentali, jew derivanti minn zball, ma jaghmel ebda differenza; il-malizzja tal-kontravventur tezercita nfluwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali meta l-kontravventur jigi azzjonat"*. Dan il-punt gie sostnut dan l-ahhar mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza

[6] **DOK A** a fol.5

"***Marpierre Estates Ltd vs Grech***", deciza fis-16 ta' Frar 2004.

Applikazzjoni tal-Principji Legali ghall-Fatti tal-Kaz.

Fil-kaz in ezami s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-*Old Villa Rosa Complex,* li hu *heritage site* u li hija protetta bhala *Grade 1 property.* It-*trademark* mertu ta' din il-kawza turi *two-dimensional representation* tal-bini tal-Villa. Hu pacifiku bejn il-kontendenti li t-tnejn ghandhom lukandi fl-istess inhawi ta' Malta u li huma kompetituri bejniethom.

Huwa ukoll ammess mix-xhieda prodotta mill-konvenuti, senjatament Chris Grech li x-xbieha tal-Old Villa Rosa kienet tingieb fuq il-*website* tal-kumpaniji li jifformaw parti minn *Bay Street Holdings Ltd.* Difatti Chris Grech spjega li meta kienu qed jizviluppaw Bay Street, kellhom ta' bilfors jaccertaw li l-impatt vizwali mit-triq ta' Bay Street ma jostakolax il-Villa. Isegwi, ghalhekk, li l-*Old Villa Rosa* hija parti integrali mill-*backdrop* ta' Bay Street.

Chris Grech irrefera ghall-uzu ta' *outline* tal-*Old Villa Rosa* fil-materjal promozzjonali ta' *Bay Street* meta dan il-progett kien inbeda. Raymond Azzopardi li kien CEO tal-*Bay Street Group* cahad li uzaw materjal pubblicitarju li kien jirraffigura l-bini l-qadima tal-*Old Villa Rosa.*

Is-socjeta' attrici esebiet materjal promozzjonali konsistenti riproduzzjoni tal-*website* (fol 100 - 152). Dan hu l-uniku materjal esebit f'din il-kawza. Ghalkemm jidher l-*Old Villa Rosa* bhala *background* f'ritratt minnhom, il-Qorti mhix konvinta li din ir-riproduzzjoni, mehud fil-kuntest shih tal-pagna fuq il-*website* , qed tohloq konfuzjoni ghall-*ordinary man in the street* bejn l-attivita' kummercjali rispettiva tal-kontendenti. L-immagni tal-*Old Villa Rosa* qieghed muri pjuttost bhala ezempju tal-ambjent Malti, fl-istess mod li *website* jew *brochure* turistiku jista' jipproduci *landmarks* Maltin ohra. Ir-ritratt mhu bl-ebda mod marbut jew muri bhala parti integrali mis-servizzi offruti f'*Bay Street.* Lanqas hu riprodott b'tali mod li min qed jara l-*website,* jahseb ragonevolment li l-Villa hija parti mill-kumpless ta' Bay Street. Ikun altru li

kieku l-immagni tal-*Old Villa Rosa* jintuza b'mod tant distintiv u marbut mal-attivita' kummercjali ta' Bay Street, li l-konsumatur jassocja din il-proprjeta' mal-Bay Street complex. F'tali kaz ikun hemm certament vjolazzjoni tar-regoli ta' kompetizzjoni gusta. Izda l-Qorti ma tistax tasal ghall-affermazzjoni simili fuq l-immagni li gie esebit.

Dr. Alfred Galea sahaq fuq il-*value added* li dan l-immagni jista' johloq a vantagg tal-konvenuti fuq is-suq in kwantu l-konvenuti wkoll joperaw *hotel* fil-vicinanza b'kompetizzjoni mas-socjeta` attrici. Izda ma ngiebet l-ebda prova li tali vantagg qed jinholoq bi pregudizzju ghas-socjeta' attrici u, kif gja kkonsidrat din il-Qorti, mhix konvinta li l-mod kif l-immagni tal-*Old Villa Rosa* deher fuq il-*website* hija tal mod, intrinsikament kif ukoll fl-isfond tal-pagna relattiva tas-sit, li tista' tohloq konfuzjoni li thawwad il-mohh tal-konsumatur ordinarju ghajr li din il-Villa hija parti mill-*background* vizwali tal-kumpless.

Il-Qorti ghalhekk ser tirrespingi t-talbiet attrici in kwantu li ma gabitx provi bizzejjed li jexisti l-possibilta` tal-konfuzjoni biex id-dritt taghha jkun turbat u kwindi vjolat kif trid il-ligi.

III. <u>KONKLUZJONI.</u>

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi fil-waqt li tichad it-tieni eccezzjoni tal-konvenuti, **tilqa'** l-eccezzjonijiet l-ohra rimanenti u **tichad** it-talbiet attrici bhala infondati fil-fatt u fid-dritt.

L-ispejjez jithallsu mis-socjeta' attrici .

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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