QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum It-Tnejn, 25 ta' April, 2016

Numru 3

Rikors Guramentat Nru. 766/2014

Island Souvenirs Limited

vs

Roderick Muscat ezercenti l-kummerc
bhala 'Neilara Imports'

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tat-3 ta' Settembru 2014 li jghid hekk:

1. Illi d-dikjarant huwa direttur u rapprezentant legali u gudizzjarju tal-kumpannija rikorrenti, u jinsab debitament awtorizzat sabiex jahlef din id-dikjarazzjoni guramentata;

2. Illi l-kumpannija rikorrenti hija importatrici u distributrici awtorizzata ghall-bejgh f'Malta ta' prodotti konsistenti minn basktijiet li ghandhom fuqhom disinn partikolari karatterizzat mill-kelma "MALTA" stampata b'tipa partikolari kkulurita ripetuta u tibqa' ddur minn punt centrali (swirl) (ara ritratti tal-istess murija f'dokument wiehed li jinsab hawn anness u mmarkat bl-ittra "A"), maghrufa sew f'Malta u popolari mat-turisti u li ilhom jigu importati u distribwiti minnha ghall-bejgh lokalment ghal aktar minn sena. Il-kumpannija esponenti timporta u tiddistribwixxi wkoll ghall-bejgh f'Malta prodotti simili ohrajn popolari mat-turisti bhal flip-flops, key rings, flokkijiet (polo shirts) u brieret;

3. Illi l-kumpannija rikorrenti kisbet reputazzjoni u avvjament konsiderevoli fin-negozju taghha in konnessjoni ma' souvenirs u prodotti relatati bhal dawk hawn qabel imsemmija, u dan grazzi ghall-hila, ghax-xoghol u ghall-investiment taghha f'dawn it-tip ta' prodotti;

4. Illi l-kumpannija rikorrenti ghandha fil-pussess taghha evidenza cara li turi li l-intimat qieghed jinnegozja f'Malta fi prodotti konsistenti minn basktijiet, u prodotti ohrajn bhal xugamani, li ghandhom fuqhom disinn partikolari karatterizzat mill-kelma "MALTA" stampata b'tipa partikolari kulurita ripetuta u tibqa' ddur minn punt centrali (swirl). Il-"get up"/libsa ta' dawn il-prodotti (ara ritratti tal-istess li jinsabu hawn annessi bhala dokument wiehed u mmarkat bl-ittra "B"), tikkonsisti f'imitazzjoni palezi tal-libsa ta' prodotti hawn qabel riferuti u deskritti uzati fil-kummerc minn naha tal-kumpannija rikorrenti, carament u kuncettwalment mehuda minn fuqha biex b'hekk hemm il-potenzjalita ta' konfuzjoni minn naha tal-konsumaturi;

5. Illi tali negozju jeccedi l-limiti tal-konkorrenza bejn kummercanti u b'hekk jikkonsisti fi ksur lampanti tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fl-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta), li jipprojbixxi uzu minn naha ta' kummercjant ta' sinjali distintivi li jistghu jgibu tahwid ma' sinjali distintivi ohrajn uzati skond il-ligi minn haddiehor ukoll jekk mhux registrati skond l-Att dwar it-Trademarks, u tali ksur tal-jeddijiet tal-kumpannija rikorrenti jaghti lok ghal azzjoni rimedjali skond kif provdut fl-artikolu 37 tal-istess Kap. 13;

6. Illi l-kumpannija rikorrenti kienet talbet u fid-19 ta' Awwissu 2014 ottjeniet il-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tal-konvenut (mandat ta' inibizzjoni numru 1188/2014TM);

7. Illi l-esponent nomine jaf bil-fatti kollha hawn esposti personalment;

Illi r-raguni ta' din it-talba hi li l-kumpannija rikorrenti tixtieq izzomm l-intimat milli jinnegozja fi prodotti konsistenti minn basktijiet, u prodotti ohrajn bhal xugamani, li ghandhom fuqhom disinn partikolari karatterizzat mill-kelma "MALTA" stampata b'tipa partikolari kkulurita ripetuta u tibqa' ddur minn punt centrali (swirl), b' "get up"/libsa tal-prodott li tikkonsisti f'imitazzjoni palezi tal-libsa ta' prodotti uzati fil-kummerc minn naha tal-kumpannija esponenti, in kwantu f'li tali negozju jeccedi l-limiti tal-konkorrenza bejn kummercjanti;

Ghaldaqstant, il-kumpannija rikorrenti titlob bir-rispett illi din l-Onorabbli Qorti, prevja d-dikjarazzjonijiet necessarji u moghtija l-provvedimenti opportuni, joghgobha:

1. tiddikjara lill-konvenut responsabbli ta' konkorrenza zleali fil-konfront tal-kumpannija rikorrenti a tenur tal-ligi, bl-uzu tal-"get up"/libsa tal-prodotti konsistenti minn disinn partikolari karatterizzat mill-kelma "MALTA" stampata b'tipa partikolari kkulurita ripetuta u tibqa' ddur minn punt centrali fuq basktijiet, u prodotti ohrajn bhal xugamani, minnu spaccjati stante li jikkonsistu f'imitazzjoni palezi tal-libsa ta' prodotti uzata fil-kummerc minn naha tal-kumpannija rikorrenti;

2. tikkundanna lill-konvenut sabiex immedjatament jieqaf milli jkompli jaghmel uzu tal-"get up"/libsa tal-prodott fuq riferut;

3. tordna lill-konvenut sabiex fi zmien qasir u perentorju li jigi ffissat u mpost fuqu minn din l-Onorabbli Qorti jiddistruggi u jeqred kwalunkwe oggett li b'xi mod jikkomprendi l-"get up"/libsa tal-prodott fuq riferut, jew li altrimenti jittiehed kwalunkwe rimedju iehor li jkollu l-effett li jwaqqaf l-att li bih saret il-konkorrenza zleali;

4. tikkundanna lill-istess konvenut biex ihallas penali li tigi stabbilita minn din l-Onorabbli Qorti a tenur tal-artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc, liema penali rna ghandhiex teccedi l-ammont ta' €4658.75.

Bl-ispejjez kontra l-konvenut ngunt in subizzjoni u b'riserva ghal kull azzjoni ohra spettanti lill-istanti.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenut li tghid hekk:

(1) IIli d-domandi attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu respinti ghar-ragunijiet segwenti:

(2) IIli s-socjeta rikorrenti ma ressqitx ir-rikors taghha taht il-kap tal-ligi adegwat stante illi mhix qed tressaq il-kawza fuq uzu tal-isem taghha jew ta' xi marka jew sinjal distintiv li ghaliha ghandha dritt, illi lanqas ma hija l-proprjetarja tad-disinn tal-basktijiet in kwistjoni. Illi ghaldaqstant, l-artikolu 32 tal-Kap. 13 ma japplikax fil-kawza odjerna;

(3) Illi r-rikorrenti ma ghandhiex 'locus standi' biex tintavola din il-kawza, hekk kif gie deciz mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili fil-kawza nru. 85/2001 fl-ismijiet "St.George's Bay Hotel Limited vs Bay Street Holdings Limited et" fis-16 ta' Jannar 2014:-
"Talba imsejsa fuq konkorrenza zlea Ii, ghalhekk, tohrog mid-dritt stess ta' proprjeta, b'dan Ii jekk l-isem, marka jew sinjal distintiv mhux il-proprjeta tal-kummercjant Ii qed jintavola l-kawza ma jistax jippretendi l-protezzjoni Ii ittih il-ligi u konsegwentement l-anqas l-applikazzjonijiet tas-sanzjonijiet hemm mahsuba kontra l-kummercjant l-iehor ghaliex f'tali kaz, ma jistax jghid Ii akkwista xi dritt b'okkupazzjoni Ii qed jigi, jew jista' jigi, uzurpat. Principju daqshekk fondamentali jrid Ii l-artikoli Ii jirregolaw il-konkorrenza zlea Ii ghandhom jinghataw interpretazzjoni restrittiva";

(4) Illi l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta jirrigwarda isem, marka jew insenja u ghalhekk ma japplikax ghall-kawza in ezami. L-artikolu in kwistjoni fil-fatt jirreferi ghall-Att dwar it-Trademarks u mhux ghall-Att iehor dwar il-proprjeta intellettwali:
"... ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji Ii jistghu jqarrqu Iil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta"

II-kazistika ta' din l-Onorabbli Qorti f'decizjonijiet dwar l-artikolu 32 tal-Kap. 13 huma fuq uzu u mizappropjazzjoni ta' isem, u dan certament mhuwiex il-kaz hawnhekk. Hawnhekk, is-socjeta rikorrenti u l-intimat huma distributuri ta' basktijiet, jew ta' oggetti tal-istess natura, importati minghand min jimmanifatturahom f'pajjizi ohra, u ghaldaqstant il-partijiet huma kompetituri, u ghalhekk it-twaqqif tal-bejgh ta' dan l-oggett mixtri minn fornituri differenti jikkostitwixxi bejgh lecitu u mhux konkorenza zleali.

(5) llli r-rikorrent juza l-isem u l-marka 'Island Souvenirs Limited', isem illi qatt ma ntuza mill-intimat, u qatt ma deher fuq prodotti illi jbiegh l-intimat;

(6) IIli l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta ma japplikax a bazi tal-fatt illi l-intimat mhu qed juza l-ebda isem, marka jew sinjal distintiv iehor tar-rikorrent 'Island Souvenirs Limited' izda qed ibiegh prodott Ii huwa xtara minn fuq is-suq hieles:

(7) IIIi l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta japplika biss ghal dawk is-sitwazzjonijiet fejn l-intimat ikun qed igib ruhu fuq is-suq u juza s-sinjal distintiv sabiex jipprezenta lilu nnifsu daqs li kieku kien ir-rikorrent, ossija 'Island Souvenirs Limited', u dan mhux qed isehh f'dan il-kaz;

(8) Illi meta si tratta tal-basktijiet tar-rikorrent, mertu ta' din il-kawza, ma hemm l-ebda uzu bhala trademark ("use as a trademark") ta' xi marka jew sinjal distintiv, u l-uniku marka li tiffunzjona bhala trademark li qed tintuza mir-rikorrent izda mhux mill-intimat hija "Island Souvenirs Limited"; u illi f'dan il-kaz, id-dizinn ta' basket mhuwhiex qed jaqdi l-funzjoni ta' trademark u lanqas ma hu qieghed jikkawza konfuzjoni fil-konsumatur ordinarju;

(9) Illi mill-atti ma tirrizultax l-ebda awtorizzazzjoni ta' importazzjoni u distribuzzjoni tal-oggetti in kwistjoni min-naha tas-socjeta rikorrenti;

(10) IIli s-socjeta attrici fir-rikors promotur tghid illi hija importatrici u distributrici u allura mhijiex l-awtur, ma timmanifatturax, ma tiddizinjax l-oggetti in kwistjoni. Hija biss importatrici u distributrici ta' dawn l-oggetti u ghalhekk ma tista' tivvanta l-ebda proprjeta intellettwali fuq l-oggetti;

(11) IIlli l-intimat, fil-mertu, xtara dawn l-oggetti minghand fornitur, u galadarba fil-ligi taghna huma accettati l-konkorrenza, u l-'parallel trading', xejn ma jwaqqaf lill-intimat milli jixtri oggetti fis-suq liberu; huwa jista' jbiegh l-istess minghajr ebda restrizzjoni ghax ma hemm l-ebda dritt li jipprotegi l-oggett mibjugh mir-rikorrent, u ma hemm l-ebda esklussivita li dawn l-oggetti jista' jbieghhom biss ir-rikorrent. Ir-rikors intavolat mir-rikorrent imur kontra l-'free trade' u juri li r-rikorrent jixtieq jaghmel restrizzjoni fuq il-kummerc hieles b'dannu ghall-konsumatur;

(12) Illi r-rikorrenti qed tippretendi monopolju fil-bejgh tal-oggetti u li taghhom ma ghandu ebda tip ta' dritt personali lejhom ghal dak li jirrigwarda d-disinn jew il-marka li titpogga fuqhom;

(13) Illi bl-ebda mod wiehed ghandu jinterpreta l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta bhala artikolu li jaghti l-fakolta lil intraprenditur milli jwaqqaf il-kompetituri tieghu milli jbieghu fis-suq f'Malta prodotti li ma gewx kreati mill-istess intraprenditur jew li ma jgorrux l-isem, marka jew disinn proprjeta tal-istess intraprenditur;

(14) Illi ghalhekk it-talbiet attrici gliandhom jigu michuda bl-ispejjez, inkluz dawk tal-mandat ta' inibizzjoni numru 118/2014TM kontra r-rikorrenti u l-intimat ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju;

(15) Salv eccezzjonijiet ohra.

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

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Wedley Zammit xehed li huma jbieghu prodotti ta' Robin Ruth, designer internazzjonali, u bdew fil-2013 igibu souvenirs, bhal basktijiet bid-disinn ta' Malta f'forma ta' spiral fuqhom. Din id-ditta timmanifattura oggetti ghal pajjizi differenti, kollha bl-ispiral u bl-isem tal-pajjiz fuqhom. Qisu sena wara bdew isibu fis-suq Malti disinni ezatti bhal taghhom fil-hwienet bl-istess fond u l-istess kulur u teknikament l-istess. Il-bejgh taghhom minhabba f'hekk beda jonqos. F'Malta ma gietx registrata trademark ghal dan il-prodott. Ir-ritratt WZ5 huwa ta' baskett li fuqu hemm din il-lanjanza u l-baskett WZ6 huwa l-basket li qed tbiegh is-socjeta attrici. Kienu qalulu li dawn l-oggetti kienu nxtraw minghand Neilara Imports li hija l-kumpanija tal-konvenut Muscat. L-azzjoni taghhom hija bazata biss fuq l-artikolu 32 u qed issir minnhom mhux bhala agenti tad-ditta ta' barra. Huma distrubuturi ta' dana l-pradott fil-hwienet u lukandi. Id-disinn huwa distintiv u popolari u jintuzaw kullimkien mhux biss Malta. Mhux huma kienu ghamlu d-disinn/logo tal-basktijiet.

Louis Camilleri, direttur tas-socjeta attrici, xehed li l-kumpanija ilha ffurmata mill-2012 u topera fil-qasam tal-importazzjoni u distribuzzjoni ta' souvenirs fil-hwienet. Huma jimpurtaw il-prodotti tad-ditta "Robin Ruth" maghrufa internazzjonalment u juru l-isem ta' belt jew pajjiz f'disinn ikkulurit forma ta' "swirl". Fil-2012 huma tkellmu mad-ditta ta' barra u ghall-ewwel darba impurtaw basktijiet min ghandhom bid-disinn partikolari ta' Malta u poggewhom fis-suq f'postijiet turistici f'April 2013. Fil-bidu tas-sajf 2014 is-sales executive taghhom Wedly Zammit infurmah li xi hadd kien qieghed idur il-hwienet tas-souvenirs joffri replika ta' uhud mill-prodotti taghhom. Hu kkuntattja d-ditta ta' barra u dawn ikkonfermawlu li ma kienux bieghu lill-haddiehor u li huma kellhom it-trademark fuq dak id-disinn. Kienu akkwistaw wiehed minn dawn il-basktijiet u sabu li ghalkemm il-kuluri kienu kemm kemm differenti, id-disinn kien replika ta' dak li jbieghu huma. Hu sab li dawn kienu qed jigu distribwiti minn Roderick Muscat li jopera taht l-isem 'Neila Imports'. Il-prodott tal-konvenut huwa irhas minn taghhom u minhabba f'hekk il-bejgh taghhom naqasilhom. Esebixxa l-prospett Dok. LC2 li juri modelli u sizes differenti u l-bejgh li sar fil- 2013 u 2014.

Roderick Muscat xehed li hu jimporta mill-Far East u mill-Ewropa principalment. Meta kien barra minn Malta huwa kien ra dawn it-tip ta' basktijiet kuluriti u kien ghamel ordni (ara Dok. AXI sa AX3). Hu pogga dan il-prodott fis-suq Malti u l-prezz ibbazah fuq il-pricing cioe il-cost u l-percentage mark-up. Hu ma kienx qaghad jiccekkja Malta kienx hemm bhal dan il-prodott li huwa kien ordna mic-Cina diga fis-suq. Hu assuma li tas-souvenirs Malta bhala jsegwu t-trend li hemm l-Ewropa fuq il-bejgh ta' prodotti simili. Hu jiddeciedi x'tip ta' stock igib mhux a bazi ta' dak li qed jaghmlu l-kompetituri tieghu imma jara li hu popolari fl-Ewropa.

Kontestazzjoni

Is-socjeta attrici qed tikkontendi li l-konvenut huwa responsabbli ta' konkorrenza sleali fil-konfront taghha bl-uzu tal-"get up" ta' prodotti minnu spaccjati li huma imitazzjoni palezi tal-prodotti taghha, ghalhekk tal bet li l-konvenut jieqaf immedjatament milli jkompli jaghmel uzu mill-istess prodotti, jiddistruggihom u li jhallas penali.

Il-konvenut eccepixxa in sostanza illi s-socjeta attrici mhux qed tressaq il-kawza fuq uzu tal-isem taghha jew ta' xi marka jew sinjal distintiv li ghaliha ghandha dritt, u lanqas ma hija l-proprjetarja tad-disinn tal-basktijiet in kwistjoni, ghalhekk l-artikolu 32 tal-Kap. 13 ma japplikax fil-kawza odjerna.

Ligi

Jirrizulta li din il-kawza giet imressqa abbazi tal-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc. Dan l-artikolu li jirregola l-konkorrenza zleali jipprovdi hekk:

> Il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skont il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Il-protezzjoni taht l-artikolu 32 testendi ghal dak il-kummercjant Ii l-ewwel jibda juza s-sinjal distintiv ta' prodott Ii jkun fis-suq. Is-socjeta attrici tikkontendi Ii hija kienet l-ewwel Ii ghamlet uzu minn dan il 'get-up' ghalhekk ghandha tigi protetta bl-artikolu 32.

Jirrizulta Ii l-basktijiet bl-ispiralli u l-kelma MALTA introdotti fis-suq mill-konvenut huma identici bhala dehra u get up ghal dawk il-prodotti introdotti mis-socjeta attrici (ara Dok. A u Dok. B). Din is-somiljanza fil-prodotti ma gietx kontestata mill-konvenut. L-eccezzjoni tieghu hija Ii d-disinn tal-basket per se ma jgawdi ebda protezzjoni bhala get up billi ma ghandux xi element jew forma partikolari. In oltre s-socjeta attrici mhijiex il-proprjtarja tad-disinn tal-basktijiet in kwistjoni u ghalhekk ma setghetx taghmel dina I-kawza.

Hu stabbilit fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna li I-jeddijiet tal-kummercjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali tal proprjeta, in kwantu kummercjant ghandu d-dritt li juza I-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhu kontra I-uzurpazzjoni tal-proprjeta tieghu.

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 I-protezzjoni li ttih il-ligi, u konsegwentement lanqas l-applikazzjonijiet tas-sanzjonijiet hemm mahsuba kontra l-kummercjant I-iehor, ghaliex, f'tali kaz, ma jistax jghid li akkwista xi dritt b'okkupazzjoni li qed jigi, jew jista' jigi, uzurpat (**St. George's Bay Hotel Ltd vs Bay Street Holdings Ltd et**, 16/01/2014).

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li s-socjeta attrici hija importatrici u distributrici biss tal-prodotti in konstestazzjoni u mhijiex l-awtur, ma timmanifatturax, ma tiddizinjax I-oggetti in kwistjoni. Hi ghalhekk ma tista' tivvanta I-ebda propjeta intellettwali fuq dawn il-basktijiet u infatti tghid Ii t-trademark hu registrat fuq isem haddiehor u mhux fuqha. Mill-provi prodotti (ara atti tal-Mandat ta' Inibizzjoni – Dok. D ezibit) pero ma tirrizultax il-konnessjoni mas-suppost sid tad-disinn, Avrahami Boaz.

Illi skond il-ligi huwa s-sid tad-disinn li ghandu l-jedd li jipprotegi d-disinn tieghu jew rapprezentanti minnu imqabbda u mhux importaturi jew distributuri ta' dak il-prodott. Il-kawza kellha tigi istitwita mill-manifattur tal-prodott, u/jew is-sid tad-disinn, jew minn min igawdi xi dritt fuq il-prodott jew it-tnejn f'daqqa jew l-agent ghan-nom tas-socjeta barranija. Il-kawza pero ma setghetx issir minn semplici importatur tal-prodott li la huwa invenzjoni tieghu, ma mmanifatturahx u lanqas iddisinjah.

Illi ghalkemm jinghad mill-atturi li s-socjeta attrici tgawdi minn esklussivita fuq dawn il-prodotti u li timportahom minghand sid id-disinn, ma ngabet ebda prova dokumentarja dwar exclusivity agreement imma biss inghad li hija gabithom mir-Russia u mhux direttament minghand Robin Ruth.

Ghalhekk ma hemmx prova li s-socjeta attrici tgawdi minn xi dritt ta' esklussivita mid-ditta ta' barra ta' Robin Ruth jew li l-prodott li hija importat u ddistribuwit, dahal Malta bil-kunsens tas-sid tad-disinn Robin Ruth.

Lanqas ma gie ppruvat li l-prodotti li xtrat is-socjeta attrici mir-Russja huma prodott originali ta' Robin Ruth.

In oltre la l-prodott u lanqas l-iswirl ma jindikaw is-sors tal-prodott u l-konsumatur ordinarju ma jistax jobsor illi dan il-basket gie impurtat mis-socjeta attrici jew b'xi mod iddisinjat minnha, konsegwentement ma jistax jkun hemm konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur dwar il-prodott. Is-socjeta attrici ma tgawdi minn ebda jedd li jista' jigi lez.

Is-socjeta attrici ghalhekk ma tistax twaqqaf lill-konvenut milli jbiegh fis-suq fMalta prodott li ma giex ikkreat mill-istess socjeta attrici u li ma jgorrux l-isem, marka jew disinn proprjeta tal-istess socjeta attrici.

Decide

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti tiddeciedi billi tichad it-talbiet tas-socjeta attrici, bl-ispejjez kontra taghha.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur