QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 19 ta' Novembru, 2020

Numru 5

Rikors Guramentat Nru. 17/2018/1

Antoine Muscat f'ismu proprju u ghan-nom u in rapprezentanza ta' A2M Communications Limited

vs

One Productions Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur tas-26 ta' Settembru, 2018 li jghid hekk:

1. Illi r-rikorrenti huma l-proprjetarji esklussivi tal-isem Espresso, u dan inkluz izda mhux limitatament ghall-idea, l-iscript, il-karattri, il-props u kwalunkwe programm iehor bl-istess titlu li jista jsegwi ghalih u dan kif indikat fil-kuntratt redatt bejn il-partijiet;

2. Illi r-rikorrenti kienu jipproducu program bl-isem Espresso fuq il-mezzi tax-xandir tas-socjeta One Productions Limited u dan bejn Jannar tas-sena elfejn u sittax (2016) sa Settembru tas-sena elfejn u sittax (2016);

3. Illi r-rikorrenti saru jafu illi, wara t-terminazzjoni tal-kuntratt mar-rikorrenti stess, is-socjeta intimata uzat l-istess isem, ossia dak ta' Espresso, kif ukoll l-istess idea u diversi elementi ohra mill-istess programm sabiex ittellgha programm hi stess fuq l-istazzjoni ONE, b'dana li tali programm ghadu qed jixxandar sal lum;

4. Illi dan l-uzu qed isir b'mala fede u a skapitu tal-istess rikorrenti li huma proprjetarji tad-drittijiet kollha allacjati mal-kuncett kollu ta' Espresso, u dan fl-interita tieghu;

5. Illi r-rikorrenti qed issofru danni ingenti kagun ta' dan l-agir li ghalih hija unikament responsabbli s-socjeta intimata;

6. Illi r-rikorrenti jikkonfermaw illi huma jafu b'dawn il-fatti personalment;

7. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant, in vista ta dak kollu fuq premess, ir-rikorrenti bir-rispett jitolbu illi dina l-Onorabbli Qorti joghgobha, previa kwalsiasi dikjarazzjoni, provvediment u ordni opportun:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi li l-uzu tal-isem Espresso da parti tas-socjeta intimata jikkostittwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tar-rikorrenti u dan skond l-artikoli 32 et seq. tal-Kodici tal-Kummerc;

1. Tillikwida, okkorrendo bl-opera ta' periti nominandi, id-danni kollha konsegwenzjali sofferti mir-rikorrenti u dan a bazi tal-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc u jekk ikun il-kaz arbitrio bon viri;

2. Tikundanna lis-socjeta intimata thallas lir-rikorrenti is-somma rapprezentanti d-danni hekk likwidati.

3. Tordna illi s-socjeta intimata tiddesisti milli tkompli twettaq kwalunkwe ksur tad-drittijiet tarrikorrenti;

4. Tordna kull rimedju iehor li tista skond it-termini tal-Kodici tal-Kummerc;

Bl-ispejjez u interessi legali kollha, kontra s-socjeta intimata li tibqa’ minn issa ingunta ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tas-socjeta konvenuta li tghid hekk:

1. Illi fl-ewwel lok, in linea preliminari, jigi eccepit illi r-rikors guramentat promotur ma jissodisfax id-dettami tal-Artikolu 156(2) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta. Fil-waqt li mhux qed tigi eccepita n-nullita tal-istess rikors, madanakollu dan l-Artikolu jiggarantixxi disclosure ta' dokumenti fl-istadju bikri tal-proceduri sabiex il-persuna li tkun qed tiddefendi ruhha tkun tista' taghmel dan bl-informazzjoni dokumentarja kollha li jkollha l-parti li qed tressaq il-pretensjoni ghad-disposizzjoni taghha. Ghaldaqstant s-socjeta konvenuta, in linea ma' din l-eccezzjoni qeghda titlob li l-atturi jipprezentaw id-dokumenti kollha li jinsabu fil-pussess taghhom, b'dan illi s-socjeta konvenuta ikollha l-fakulta twiegeb ulterjorment, jekk ikun il-kaz, jekk mill-istess dokumenti jirrizultaw fatti li jaghtu lok ghal eccezzjonijiet ulterjuri;

2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, fit-tieni lok, fil-mertu u riferibbli ghall-ewwel talba attrici, l-istess ghandha tigi respinta bl-ispejjez kontra l-istess u dana stante li ma jezistux l-elementi necessarji sabiex tirnexxi dina l-azzjoni kontemplata mill-Artikolu 32 et seq. tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta, b'mod partikolari izda mhux limitat ghall-element ta' konfuzjoni u dan kif ser jirrizulta ahjar mill-provi migbura waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, fit-tielet lok, u riferibbli ghall-ewwel talba attrici, l-istess ghandha tigi respinta bl-ispejjez kontra l-istess u dana stante li l-uzu tal-kelma 'Espresso' ma jnissilx jedd ta' proprjeta fis-socjeta attrici la darba din hija kelma ta' uzu komuni jew generiku u dan kif ser jirrizulta ahjar mill-provi migbura waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

4. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, fir-raba' lok, u riferibbli ghall-tieni talba (immarkata erronjament bin-numru wiehed) u ghat-tielet talba attrici, l-istess ghandhom jigu respinti bl-ispejjez kontra l-istess u dana stante li li mhuwiex minnu li s-socjeta konvenuta ikkagunat danni lill-atturi kif daqstant iehor mhuwiex minnu li l-atturi soffrew xi danni b'rabta ma' din il-kwistjoni;

5. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, fir-raba' lok, u riferibbli ghall-tieni talba (immarkata erronjament bin-numru wiehed) u ghat-tielet talba attrici (immarkata erronjament bin-numru tnejn), l-istess ghandhom jigu respinti bl-ispejjez kontra l-istess u dana stante li li mhuwiex minnu li s-socjeta konvenuta ikkagunat danni lill-atturi kif daqstant iehor mhuwiex minnu li l-atturi soffrew xi danni b'rabta ma' din il-kwistjoni;

6. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, fil-hames lok, u riferibbli ghar-raba' talba (immarkata erronjament bin-numru tlieta) u ghal-hames talba attrici (immarkata erronjament bin-numru erbgha), l-istess ghandhom jigu respinti bl-ispejjez kontra l-istess u dana stante li dawn it-talbiet ma jisthoqqx li jintlaqghu in linea mal-eccezzjonijiet precedenti u r-ragunijiet li jissotanzjawhom;

7. Salv eccezzjoniijiet ulterjuri.

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

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Antoine Muscat xehed li fil-2014 flimkien ma’ Kenneth Mizzi kien ifforma kumpanija ta’ produzzjoni bl-isem Four Sight Communications Ltd u taht dan l-isem kienu bdew jipproducu l-programm Espresso ma’ ONE Productions u dana f’Settembru 2015 (ara kuntratt Dok. AN1 a fol. 35). Din il-kopja mhijiex iffirmata billi l-kopja ffirmata qeghda ghand Kenneth Mizzi li kien iffirma l-kuntratt. Wara dan ma xtaqx ikompli l-programm Espresso. Hu ma baqax parti minn Four Sight Communications Ltd u fis-sena 2016 ghaddha l-ishma tieghu fil-kumpanija lill- Kenneth Mizzi (Dok. AN2 a fol. 40). F’Jannar 2016 hu kompla bil-produzzjoni tal-programm Espresso wahdu bhala A2M Communications Limited u dan sa Gunju 2016 (Dok. AN3 a fol. 45). F’Gunju

2016 kien hemm diskussjoni jekk il-programm kellux ikompli (Dok. AN4 a fol. 52) imma billi l-programm kien sar popolari, u l-prezentatur ried ikompli, komplew sa Settembru (Dok. AN5 fol. 53). F'Settembru saru diskuzzjonijiet ma' Ruth Micallef biex f'Ottubru jaraw x'ser jaghmlu (Dok. AN7 a fol. 60). Fil-5 ta' Settembru 2016 Wayne Aquilina il-prezentatur baghtlu email fejn qallu li mhux se jkompli bil-programm Espresso (Dok. AN6 a fol. 59) u kien nehhieh minn administrator fuq il-Facebook page ta' Espresso. Huwa ltaqa ma' Wayne u Angie Parnis u kien staqsih ghaliex qalghu izda Wayne ma rrispondhiex (Dok. AN8 a fol. 64). L-ahhar programm ixxandar fit-23 ta' Settembru 2016. Imbaghad fis-26 ta' Settembru l-programm kompla jixxandar minghajru. F'Jannar/Frar 2017 kienu kkuntattjawh tal-ONE biex ihallas xi pagamenti pendenti li hu qed jikkontesta. Hu spicca bla xoghol ghax kienu serqulu l-produzzjoni tieghu. Hu ghamel sa Jannar 2018 ma jahdimx u xorta kellu johrog il-paga ta' Angie Parnis. Hu kien kellem lil John Bundy dwar il-possibilita li jipproduci programm fuq TVM jew TVM2 imma kien hemm diffikultajiet biex isir dan. Il-programm Espresso kien ix-xoghol tieghu full time. Hu kellu d-drittijiet tieghu marbuta kuntrattwalment fuq dan il-programm. ONE kien biss l-istazzjon li fuqu gie trasmess il-programm. ONE beda juzaw dan il-programm a detriment tieghu, minghajr il-kunsens tieghu, u minghajr il-possibilita li juzah x'imkien iehor.

Fuq kontroezami wiegeb li ma jiftakarx min hareg bl-isem Espresso. Il-programm kellu problemi finanzjarji. Il-pagamenti dovuti lil ONE ghadhom ma thallsux; ghandu jaghtihom xi €30,000. Imbaghad inqalghet din il-kwistjoni meta hu kien qed jaqta' mill-pagamenti. Wayne Aquilina ma riedx ikompli l-programm mieghu. Hu kien qed jara kif se jkompli jtella l-programm f'Ottubru. Imbaghad ONE infurmawh li riedu jzommu l-isem Espresso u mhux il-programm. Fil-fatt il-programm kompla kif kien qabel u mhux bdew programm iehor gdid. Mhux veru li waqqfuh ghax kellu problem finanzjarji. ONE gabuh f'pozizzjoni li ma setghax jkompli bil-programm f'Ottubru billi kellu jsib production team mill-gdid biex seta jkompli. Ruth Micallef kienet qaltlu li kienu se juzaw l-isem Espresso u huwa qallha le. Dan ma sarx bil-miktub izda fuq it-telefon.

John Bundy ikkonferma li fis-sena 2016 Antoine Muscat kien avvicinah biex ikun jista' jipproduci l-programm Espresso fuq TMV jew TVM2 izda billi l-programm kien

kompla fuq ONE, ma setghax jinkludih fl-iskeda ta' PBS ta' dik is-sena. Hu kien offrilu kuntratt ta' sena biex jadem fl-IT mal-PBS u spicca jahdem hemm.

Angie Parnis xehdet li kienet ghamlet zmien tahdem bhala Administrative Secretary u segretarja tal-produzzjoni ta' programmi ma' Antoine Muscat. Kellhom zewg programme, Espresso u Versi. Espresso kienu bdewh Antoine u Kenneth Mizzi taht il-kumpanija Foresight Communications. Bhala team kienu Antoine bhala producer u direttur; hi Segretarja tal-produzzjoni, Wayne Aquilina u Paula bhala prezentaturi. Il-programm kien intlaqa tajjeb hafna. Riedu jkomplu bil-programm fis-sajf u kellhom meeting ma' Ruth Micallef li tiehu hsieb il-programmi ta' ONE. Komplew fis-sajf bl-istess team. Fis-sajf tellghu l-programm go Studios ohra imbaghad kienu sejrin lura fl-studios ta' ONE biex ikomplu bil-programm izda mhux mill-bidu tal-iskeda. ONE qalulhom li meta jkunu jistghu jibdew, jghidulhom. Imbaghad ONE komplew il-programm minghajr l-involviment taghhom kif setghu jaraw fuq it-TV. Hi baqghet tahdem ma' Antoine Muscat ghal ftit imbaghad sabet xoghol iehor. L-involviment ta' ONE kien li huma pprovvdew l-istudios mentri huma pprovvdew il-programm. Kien hemm skeda li ftehmu fuqha. Biex jitkompla l-programm kellhom jiftiehmu t-tnejn. Hi ma tafx x'kien gie diskuss dwar drittijiet fuq il-produzzjoni nnifisha. Huma ma kienux se jibdew mal-ewwel f'Ottubru, billi kienu ghadhom spiccaw tas-sajf. Ma ridux jibdew mal-ewwel tal-iskeda. Fil-laqgha li kellhom ma' ONE staqsewhom jekk kienux se jkomplu l-iskeda tax-xitwa u huma wiegbuhom li kienu se jkomplu izda mhux minn Ottubru. ONE qalulhom li meta jkunu lesti biex inkomplu l-programm imorru u jkellmuhom. L-atturi ma kienux tawhom data meta kienu ser jerghu jibdew. ONE ma kienux qalulhom li ser jkomplu bil-programm huma.

Ruth Micallef, Group Head Broadcasting ma' ONE, xehdet li hi in charge mill-iskeda ta' ONE. Antoine Muscat kien impjegat maghhom ghal xi zmien imbaghad gie maghhom bhala external producer bil-kumpanija tieghu. Hu gie bhala kljent u kellu kuntratt maghhom. Antoine Muscat u l-partner tieghu, Kenneth Mizzi kienu bdew diskuzzjonijiet maghhom fis-sajf tal-2015 biex jibdew programm. Huma kienu avvicinaw impjegat taghhom Wayne Aquilina li hu prezentatur. Saru diskussjonijiet fuq x'tip ta' programm x'se jtellghu f'Ottubru 2016. L-ewwel bdew jissuggerixxu li l-programm ikun jismu Cafe. Wayne Aquilina kien issuggerixxa l-isem ikun Espresso

billi diga kien hemm programm iehor fuq Net bl-isem Cafe. Il-programm beda f'Ottubru izda jidher li kien hemm disgwit bejn Antoine u Kenneth u nfirdu. Wayne baqa' l-impjegat taghhom. Antoine imbaghad dahal b'kumpanija gdida tieghu A2M u hadem maghhom minn Jannar sas sajf tal-2016. Kien hemm xi intoppi dwar hlasijiet li Antoine naqas li jaghmel u li ghadhom dovuti. Kien hemm ukoll disgwid bejn il-prezentatur u l-produzzjoni u l-prezentatur ma riedx ikompli. Huma kien qed jistennew biex jaraw jekk Antoine kienx ser jkompli bil-programm f'Ottubru izda r-risposta qatt ma waslet. Huma ma setghux ikomplu jikkommettu ruhhom ma dan it-tip ta' kljent u ddecidew li jkomplu l-programm huma bl-impjegat taghhom. Antoine beda jinsisti li l-isem tal-programm kien tieghu imma huma qalulu li l-isem kien hareg bih Wayne. Hafna mid-diskors sar bil-kelma jew bit-telfon.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

Illi l-attur qed jibbaza l-azzjoni tieghu fuq il-premessa li huwa l-propjetarju esklussiv tal-isem 'Espresso', u dan inkluz izda mhux limitatament ghall-idea, l-iscript, il-karattri, il-props u kwalunkwe programm iehor bl-istess titlu li jista jsegwi ghalih u dan kif indikat fil-kuntratt redatt bejn il-partijiet, u ghalhekk talab li dina l-Qorti tiddeciedi li l-uzu tal-isem Espresso da parti tas-socjeta intimata jikkostittwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tar-rikorrenti u dan skond l-artikoli 32 et seq. tal-Kodici tal-Kummerc.

Il-konvenuti wiegbu li t-talba attrici ghandha tigi respinta stante li ma jezistux l-elementi necessarji sabiex tirnexxi dina l-azzjoni kontemplata mill-Artikolu 32 et seq. tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta. Inoltre l-istess talba ghandha wkoll tigi respinta stante li l-uzu tal-kelma 'Espresso' ma jnissilx jedd ta' proprjeta la darba din hija kelma ta' uzu komuni jew generiku.

It-talba tal-attur hija li l-uzu tal-isem Espresso da parti tas-socjeta intimata jikkostittwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tar-rikorrenti ai fini tal-artikolu 32 tal-Kap. 13.

L-artikolu 32 tal-Kap. 13 jipprovvdi li:

> Traders shall not make **use of any name, mark or distinctive device capable of creating confusion with any other name**, mark or distinctive device lawfully used by others, even though such other name, mark or

> distinctive device be not registered in terms of the Trademarks Act, nor may they make use of any firm name or fictitious name capable of misleading others as to the real importance of the firm.

Illi l-emfazi f'dana l-artikolu hija dwar konfuzjoni fl-uzu ta' **any name, mark or distinctive device li jista johloq konfuzjoni ma' name mark or distinctive device used by others.**

Illi fil-kaz in ezami fil-fehma tal-Qorti ma giex pruvat li l-attur huwa l-propjetarju esklussiv tal-isem 'Espresso'. Apparti li l-attur ma ghandu ebda registrazzjoni mad-Dipartiment tal-Kummerc tal-isem 'Espresso', difficilment l-attur kien jinghata dritt esklussiv kieku applika ghal registrazzjoni fuq l-isem Espresso (hlief jekk ikun distinctively reproduced) billi huwa kelma ta' uzu komuni u generiku. Inoltre l-attur lanqas jista' jghid li ghandu xi reputazzjoni fuq dak l-isem ai fini tal-Kap. 416 Artikolu 6(1), (2), (3). Barra minn hekk jirrizulta mill-provi li fil-fatt ma kienx hu li gie bl-idea li l-programm jisemma 'Espresso'. Fil-fatt meta gie mistoqsi fuq kontroezami jekk kienx hu li ta l-isem 'Espresso' wiegeb li ma jiftakarx.

L-attur ezebixxa l-kuntratt, dokument a fol. 17 Dok. AM1 bejn Ruth Micallef ghan-nom ta' ONE u Antoine Muscat ghan nom ta' A2M Communications Ltd datat 4 ta' Marzu 2016 huwa dwar il-programm Espresso Winter/Spring 2016.

Fil-klawzola 4:2 hemm ipprovvdut li:

> The ownership of the series material, inclusive of origination, original script, television script, characters, props and any sequel thereto remain the exclusive property of THE PRODUCER. Any artistic recognition, nominations, prizes and awards relating to the series belong solely to THE PRODUCER, however ONE shall be given its due recognition as co-producer and transmitting station.

Jirrizulta li l-attur kien il-produttur tal-programm li fuq sar il-ftehim.

Mill-provi jirrizulta li f'Ottubru 2016 il-konvenuti komplew bil-programm 'Espresso' minghajr l-attur meta raw li l-attur kien qed lura fil-pagamenti dovuti lil ONE ghat-trasmissjoni . Barra minn hekk l-attur ma kienx qalilhom jekk huwa kienx ser jkompli bil-programm.

L-attur fix-xhieda tieghu jghid li l-konvenuti kienu serqu l-produzzjoni tieghu meta huma komplew bil-programm minghajru. Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti aktar milli l-konvenuti qed jaghmlu uzu illegali mill-isem Espresso u qed jiksrulu l-marka, kif qed jallega l-attur fir-rikors guramentat tieghu, u li qed joholqu konkorrenza sleali, l-ilment tal-attur huwa dwar serq ta' programm u d-drittijiet tal-awtur fuq l-istess produzzjoni. Ma jirrizultax li kien hemm xi konkorrenza sleali bejn zewg programmi bl-istess isem imma programm wiehed. Konkorrenza sleali tfisser konkorrenza bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita, fl-istess kuntest u fl-istess zmien. Jekk l-attur mhux qed jikkompeti kif jista' l-konvenuti jikkonkorru mieghu zlealment.

Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti, f'dan is-sens, il-Qorti qed tilqa' t-tieni eccezzjoni tal-konvenuti li ma jezistux l-elementi necessarji sabiex tirnexxi din l-azzjoni kontemplata mill-Artikolu 32. Semmai kellha ssir azzjoni ohra taht disposizzjonijiet ohra ta' Ligijiet ta' Malta.

Decide

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti tiddeciedi billi tichad it-talba attrici, bl-ispejjez kontra l-attur.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur