FIL-PRIM AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

IMĦALLEF

ONOR. IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum it-Tnejn, 11 ta' Lulju, 2022

Kawża Nru. 1

Rik. Nru. 1002/2020ISB

Joseph Xerri (K.I. 16484G)

Vs

[1] Jonathan Grech

[2] Stephanie Hulme

Il-Qorti,

Rat ir-**Rikors Ġuramentat** ta' Joseph Xerri, intavolat fit-2 ta' Novembru 2020, li permezz tiegħu huwa talab lill-Qorti sabiex:

1. *Tiddikjara u tiddeċiedi li l-konvenuti bi ksur tal-Artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta għamlu użu minn isem li jista' jġib konfużjoni mal-isem użat skond il-liġi mil-attur minkejja li dan mhuwiex reġistrat skond l-Att dwar it-Trejdmarks b'tali mod illi jista' jqarraq lil ħaddieħor bi preġudizzju għar-attur;*

2. *Tinibixxi lill-konvenuti milli jkomplu jwettqu kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-attur, partikolarment milli juzaw jew joperaw is-servizzi tagħhom bl-isem 'Seabreeze' u/jew 'Seabreeze Cruises' u/jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' isem derivanti minn jew simili għall-isem 'Seabreeze Cruises' propjeta tal-attur ġewwa l-gżejjer Maltin;*

3. *Konsegwentament tikkundanna lill-konvenut għal ħlas ta' penali favur l-attur skond l-Artikolu 37 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta;*

4. *<u>Tillikwida</u> l-ammont ta' penali skond it-talba preċedenti;*

5. *<u>Tordna</u> lill-konvenuti jħallsu lill-attur il-penali hekk likwidati; u*

6. *<u>Tipprovdi</u> kwalunkwe rimedju ieħor li tista' tametti ai termini tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta inkluż dak li tordna lill-esponenti jirtiraw l-applikazzjoni li għamlu mad-Dipartiment tal-Kummerċ (applikazzjoni numru 61304).*

U dan wara illi ppremetta:

7. *Illi l-attur esponenti huwa is-sid tal-isem 'Seabreeze Cruises', isem rinomat lokalment għal servizzi bid-dgħajsa tiegħu ġewwa l-gżejjer Maltin partikolarment ġewwa l-gżira ta' Kemmuna fejn ilhu jopera b'dan l-isem għal dawn l-aħħar tlett (3) snin.*

8. *Illi l-konvenuti bdew joffru ukoll servizz bid-dgħajsa tagħhom anke ġewwa l-gżira ta' Kemmuna u qed jużaw dan l-istess isem bil-konsegwenza li qed jippreġudikaw serjament l-operat tal-attur u saħansitra qed joħolqu konfużjoni fis-suq.*

9. *Illi riċentament l-konvenuti applikaw sabiex jirreġistraw l-isem 'Seabreeze' mad-Dipartiment tal-Kummerċ (applikazzjoni numru 61304) u anke bdew juzaw dan l-isem u dan minkejja li l-esponenti għandu 'prior use' tal-istess isem.*

10. *Illi għalhekk ir-attur talab għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni kontra l-konvenuti fejn inter alia talab sabiex l-konvenuti jiġu inibiti milli joperaw, jiġġestixxu jew b'xi mod jużaw it-trade name "sea breeze" jew "seabreeze" fl-intier tiegħu jew inkella abbinat ma' xi simijiet oħra liema Mandat ġie tempranjament milqugħ fis-17 ta' Settembru 2020 u milqugħ b'mod definittiv fit-12 ta' Ottubru 2020.*

11. *Illi nonstante l-fatt li l-imsemmi Mandat ta' Inibizzjoni gie milqugħ, l-konvenuti baqgħu passivi u inerti, bi ksur tad-drittijiet tal-esponenti u saħansitra baqgħu jużaw l-istess isem.*

12. *Illi l-aġir tal-konvenuti jammonta għal konkorrenza żleali u jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-esponenti fuq l-isem tiegħu fejn l-konvenuti b'mod inekwivoku kisru u qed jiksru d-drittijiet intelletwali tal-esponenti a tenur tal-artikoli 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.*

13. *Illi l-esponenti sofra u għadu qed issofri preġudizzju kaġun ta' dan l-aġir li għalih huma unikament responsabbli l-konvenuti.*

14. *Illi minkejja li ġew interpellati sabiex jiddessistu mill-aġir abbuziv tagħhom u addirittura anka wara l-ħruġ tal-Mandat ta' Inibizzjoni, l-konvenuti baqgħu inadempjenti.*

15. *Illi għalhekk kellha issir din il-kawża u l-esponenti jaf b'dawn il-fatti personalment.*

Rat id-**digriet** tagħha (kif diversament preseduta) tal-4 ta' Novembru 2020 fejn ir-rikors kien appuntat għas-smigħ għall-udjenza tat-2 ta' Diċembru 2020.

Rat illi Jonathan Grech u Stephanie Hulme ġew notifikati fir-rikors fid-9 ta' Novembru 2020 (ara tergo ta' fol 5).

Rat **ir-risposta ġuramentata** ta' **Jonathan Grech** u **Stephanie Hulme** ppreżentata fis-26 ta' Novembru 2020 (fol 9) inkluz mid-dikjarazzjoni guramentata taghhom, li permezz tagħha huma eċċeppixxew:

It-talbiet attriċi għandhom jiġu respinti fl-intier tagħhom għar-raġunijiet kif hawn aktal 'l isfel elenkati:

1. *Fl-ewwel lok, u riferibbilment għall-ewwel talba tal-attur, ma jeżistux l-elementi neċessarji sabiex tirnexxi l-azzjoni kontemplata mill-art. 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta, b'mod partikolari iżda mhux limitat għall-elementi portanti ta' dan l-artikolu, u ċioe', l-element ta' 'taħwid' u l-element ta' 'użu skont il-Liġi'.*

2. *Fit-tieni lok, mingħajr preġudizzju għall-premess, u riferibbilment għall-ewwel talba tal-attur, l-użu tal-kelma 'Seabreeze' ma jnissilx jedd ta' proprjeta' fir-attur ladarba din hija kelma ta' użu komuni u ġeneriku, partikolament fin-negozju relatat mal-ġarr tal-passiġġieri fuq il-baħar għal skopijiet ta' divertiment.*

3. *Fit-tielet lok, mingħajr preġudizzju għall-premess, u riferibbilment għall-ewwel talba tal-attur, ir-attur dejjem jeħtieġlu jressaq prova tad-dritt ta' proprjeta' minnu pretiż u tal-prior use minnu allegat.*

4. *Fir-raba' lok, mingħajr preġudizzju għall-premess, u riferibbilment għat-tielet, ir-raba' u l-ħames talba tal-attur, dawn ma jistħoqqilhomx akkoljiment mhux biss in linea mal-eċċezzjonijiet preċedenti u r-raġunijiet li jissotanzjawhom iżda anke 'l għaliex ir-attur ma ġie bl-ebda mod danneġġjat mill-konvenuti.*

5. *Fil-ħames lok, mingħajr preġudizzju għall-premess, u riferibbilment għat-tieni talba tal-attur, tali talba hija legalment insostenibbli in kwantu mhux kontemplata minn ebda provvediment tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta.*

6. *Fis-sitt lok, mingħajr preġudizzju għall-premess, u riferibbilment għas-sitt talba tal-attur, tali talba hija legalment insostenibbli in kwantu l-art. 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta jitratta 'it-tneħħija tal-att'.*

7. *Fis-seba' lok, mingħajr preġudizzju għall-premess, it-talbiet tal-attur huma infondati fil-fatt u fil-liġi.*

Rat illi fl-udejnza tas-7 ta' Jannar 2021 ġiet ppreżentata nota tal-attur (fol 22) b'ħames (5) affidavits; ta' **Joseph Xerri** (Dok XJ1, fol 23 sa fol 25) b'dokumenti annessi (Dok JX sa Dok JX 25, fol 30 sa fol 138)**,** ta' **Catherine Farrugia** (Dok XJ2,

fol 26)**,** ta' **Eliaser Hesli Otemusu** (Dok XJ3, Fol 27)**,** ta; **Francis Buttigieg** (Dok XJ4, fol 28) u ta' **Antoine Xerri** (Dok XJ5, fol 29).

Rat ukoll illi fl-udjenza tas-7 ta' Jannar 2021, xehdu **Joseph Muscat**, **Franco Buttigieg**, u **Matthew Pisani,** lkoll prodotti mill-attur u rat illi d-difensur tal-attur iddikjara li ma kellux aktar provi xi jressaq.

Rat illi fl-udjenza tas-17 ta' Frar 2021 xehdu **Joseph Saliba** li ppreżenta tliet (3) dokumenti (Dok JS1 sa Dok JS3, fol 159 sa 175)**, Jessica Galea** li ppreżentat żewġ (2) dokumenti (Dok JG1 u Dok JG2, fol 179 sa fol 182) u **Dr Adriana Zammit**, lkoll prodotti mil-konvenuti.

Rat illi fl-udjenza tal-4 ta' Ġunju 2021 xehed **Raymond Brincat in rapprezentanza ta' Transport Malta** li ppreżenta ħames (5) dokumenti (Dok RB1 sa Dok RB5, fol 199 sa fol 203), prodott mil-konvenuti.

Rat illi fl-udjenza tal-14 t'Ottubru 2021,l-konvenuti ppreżentaw nota (fol 210) b'żewġ affidavits, dak ta' **Stephanie Hulme** (fol 211 sa fol 214) b'dokumenti annessi (Dok GG1 u Dok GG2, Dok SH3 sa Dok SH32, fol 215 sa fol 248) u dak ta' **George Grech** (fol 249), dan tal-ahharjigi rtirat mill-intimati fl-udjenza tas-6 t'April 2022.

Rat illi fl-udjenza tas-16 ta' Diċembru 2021 xehdu **Francis Buttigieg** u **Joseph Xerri** in kontro-eżami.

Rat illi fl-udjenza tal-25 ta' Frar 2022, xehed ir-rikorrent **Joseph Xerri** li ppreżenta dokument (Dok JX1, fol 295 sa fol 313), u xehdu in kontro-eżami **Catherine Farrugia** u **Anthony Xerri.**

Rat illi fl-udjenza tas-6 t'April 2022 xehdet l-intimata **Stephanie Hulme** in kontro-eżami.

Rat ukoll illi fl-udjenza tas-6 t'April id-difensuri tal-partijiet qabblu li l-provi tal-partijiet kienu magħluqa, ittrattaw il-kawża u l-kawża tħalliet għal-lum għas-sentenza.

Rat l-atti l-ohra tal-kawża, inkluż mill-provi mressqa.

Ikkunsidrat:

Illi jirriżulta illi dan huwa proċediment li ttieħed mill-attur ai termini tal-Artikoli **32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.**

Illi l-**<u>attur</u>** jikkontendi li huwa s-sid tal-isem **'Seabreeze Cruises'**, isem rinomat lokalment għal servizz bid-dgħajsa tiegħu ġewwa l-gżejjer Maltin u partikolarment ġewwa l-gżira ta' Kemmuna fejn ilu jopera għall-aħħar tliet (3) snin.

Jsosnti illi l-konvenuti bdew joffru servizz bid-dgħajsa tagħhom, anke ġewwa l-gżira ta' Kemmuna, taħt l-istess isem bil-konsegwenza li qed jippreġudikaw serjament l-operat tiegħu u joħolqu konfużjoni fis-suq.

Jgħid illi riċentament il-konvenuti applikaw biex jirreġistraw l-isem 'Seabreeze' mad-Dipatiment tal-Kummerċ u anke bdew jużaw l-isem, minkejja li l-attur għandu *prior use* tal-isem.

Jgħid illi talab għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni kontra l-konvenuti li ġie milqugħ b'mod definittiv fit-12 t'Ottubru 2020, iżda minkejja dan l-konvenuti xorta baqgħu jużaw l-isem.

Huwa jsostni li dan l-aġir da parti tal-konvenuti jammonta għal konkorrenza żleali u jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tiegħu fuq l-isem tiegħu u li l-konvenuti kisru u qed jiksru d-drittijiet intelletwali tieghu taħt l-artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

Jsostni illi huwa sofra u qed isofri preġudizzju li għalih huma unikament responsabbli l-konvenuti u għalhekk qed jintalab il-ħlas ta' penali taħt l-artikolu 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi l-**konvenuti** min-naħa tagħhom jgħidu li ma jeżistux l-elementi neċessarji sabiex tirnexxi azzjoni kontemplata mill-Artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta, b'mod partikolari l-element ta' "*taħwid*" u l-element ta' "*użu skont il-Liġi*".

Jgħidu illi l-użu tal-kelma "Seabreeze" ma jnissilx jedd ta' propjeta` ladarba din hija kelma ta' użu komuni u ġeneriku, partikolarment fin-negozju relatat mal-ġarr tal-passiġieri fuq il-baħar għal skopijiet ta' divertiment.

Jgħidu illi l-attur jeħtieglu jressaq provi tad-dritt ta' propjeta` minnu pretiż u tal-*prior use* pretiż minnu u li l-attur ma ġie bl-ebda mod danneġġjat mill-konvenuti.

Il-konvnuti jsostnu illi m'hemm l-ebda provvediment fil-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta li jipprovdi sabiex wieħed jinibixxi l-użu ta' isem jew verżjoni oħra ta' isem derivanti minnu, filwaqt illi jtennuIsostnu illi l-art 37 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta jitratta dwar "*it-tneħħija tal-att*" u għalhekk talba sabiex jiġi ordnat l-irtirar t'applikazzjoni magħmulha mad-Dipartiment tal-Kummerċ hija insostenibbli.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mill-provi prodotti, jirriżultaw is-segwenti **fatti**:

L-attur **Joseph Xerri**, kif jghid fl-affidavit tiegħu,għandu negozju ta' *private boat charter* bl-isem ta' "Seabreeze Cruises", li ilu jopera mis-sena elfejn u tmintax (2018). Fl-l-2013 kien xtara dgħajsa bl-isem "Seabreeze" li kien irreġistra fis-sena 2014 u għalhekk iddeċieda li juża dan l-isem fin-negozju tiegħu. Minħabba li din id-dgħajsa kienet zgħira, fl-2017 huwa xtara dgħajsa ikbar u kien fis-sena 2018 beda bin-negozju tiegħu.

Jirrizulta illi d-dgħajsa joperaha bejn il-fliegu billi jimbarka n-nies minn Għawdex u mill-Marfa u minn hemm jeħodhom Kemmuna, madwar Kemmuna, madwar Għawdex u ġieli wkoll vjaġġi madwar Malta. Din id-dgħajsa fiha 43 pied u hija mgħamra bi sticker bl-isem "Seabreeze". Fl-2018 kien ħejja wkoll paġni fuq midja soċjali differenti, kif ukoll *website* u indirizz elettronikukorrispondenti.

Huwa jsostni illi Jonathan Grech u Stephanie Hulme għandhom negozju bl-isem "Sea Trips" li beda fis-sena 2020 u li fl-istess sena ħejjew ukoll paġna fuq *facebook*. Jgħid li Grech xtara dgħajsa reġistrata bl-isem *Ella Rose* iżda fuq il-qlugħ u il-*boat hulls*, il-konvenuti kitbu l-isem "Seabreeze" u saħasitra użaw dan l-isem fuq l-uniformijiet tal-ħaddiema.

Jgħid li huma joperaw l-istess negozju, fl-istess żona. L-unika differenza hi filwaqt li r-attur għandu *pleasure boat*, Grech għandu *Catamaran*.

Ir-rikorrenti jilmenta li meta n-nies bdew jaraw l-isem fuq id-dgħajsa tal-konvenuti "Seabreeze" beda jkollu ħafna telefonati u beda jiġi kkuntatjat għal dgħajsa li mhux tiegħu peress li kellha l-istess isem.

Jgħid li d-dgħajsa tal-konvenuti hija ferm ikbar minn tiegħu u jkollhom ħafna gruppi differenti fi vjaġġ wieħed. Jgħid li d-dgħajsa tagħhom tesa' sa 250 persuna filwaqt illi tiegħu tesa` 30 persuna. Jgħid li minħabba dan bdew jikkuntatjawh ħafna nies u ġġennen bil-volum tax-xogħol.

Huwa spjega illi kemm -il darba wkoll turisti ħadu ritratti tal-Yacht tal-konvenuti u għamlu referenza għal paġna tiegħu fuq il-midja soċjali, saħansitra f'*bad reviews*. Jgħid li huwa diffiċli jispjega li l-katamaran mhux tiegħu la darba l-klijenti jkunu raw il-katamaran fuq il-paġna soċjali tiegħu.

Ir-rikorrenti jghid li qabel ma l-konvenuti rregistraw l-isem SeaBreeze fuqhom, hu qatt ma rrealizza li ma kienx irreġistra l-isem fuq ismu. Ħaseb li la darba kien applika għall-VAT number, b'hekk kellu *tradename* reġistrat.

In kontro-eżami jgħid li sabiex jopera id-dgħajsa tiegħu jeħtieġ ikunu tnejn, għalhekk fl-2018 kellu kaptan u *deckhand* jaħdmu miegħu. Jgħid li dawn kienu jkunu ħutu u ħbieb tiegħu. Jispjega li huwa jopera sitt tipi ta' cruises li jikkonsistu f'*Around Comino, Around Gozo, Romantic Cruise, Champagne Cruises, fishing trips* u ġieli xi party tal-birthday jew *hens parties*. Jgħid li l-iktar komuni hija *Around Comino* li jitlaq minn Għawdex jew mill-Marfa għal Kemmuna.

Mistoqsi jekk jaqbilx li l-kumpannija *Sea Trips* ma toperax minn Għawdex, jgħid li tiġi Għawdex biex iħott in-nies. Jgħid li jitilqu minn Bugibba imbagħad imorru Għawdex u jħottu u jgħabbu n-nies. Mistoqsi jekk jaqbilx li jkunu l-istess nies dawk li jħott u jgħabbu minn Għawdex, jgħid li ma jafx għax ma jkunx hemm. Jispjega li l-katamaran tal-konvenuti huwa ferm ikbar mid-dgħajsa tiegħu u d-dgħajsa hija kompletament differenti. Jgħid iżda li joperaw fl-istess post, u ċioe fil-Blue Lagoon.

Jgħid li l-isticker u l-logo ta' fuq id-dgħajsa tiegħu huwa ppubblikahom fuq Facebook f'Marzu tal-2018. Jgħid li l-ewwel sticker kienet magħmulha ħażin u qalagħha u sussegwentament twaħħlet sticker sewwa fi Frar tal-2020. Jgħid li l-isticker kbira madwar metru u nofs.

Jgħid li l-konvenut Jonathan Grech u l-familja tiegħu ilhom ħafna f'dan in-negozju uli hemm differenzi kbar bejn in-negozju tiegħu u dak tal-konvenuti iżda t-turist meta jara l-kelma "Seabreeze" ħa jiġi fid-dubju għax l-isem huwa l-istess.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda, l-attur preżenta kopja tal-*log book* tad-dgħajsa għall-perjodu 2021 u spjega li jikkontjeni kemm ikun hemm passiġġieri u crew, it-temp, il-

ħin, fejn wieħed ikun mar u jekk inqalax xi ħaġa kif ukoll il-fuel u l-veloċita. Jispjega li meta ssir xi inspection minn Transport Malta, dawn ikunu jridu jaraw il-passiġġieri jew żdidux jew naqqsux, it-temp u l-posizzjonijiet li tkun. Jgħid li ħafna mill-firem huma tiegħu bħala kaptan iżda hemm ta' żewġ individwi oħra li jkun qabbadhom meta hu ma setax imur.

Catherine Farrugia, fl-affidavit tagħha tgħid li fl-2013 hi u l-attur kienu xtraw dgħajsa bl-isem "Seabreeze" u fl-2017 inxtrat id-dgħajsa li biha l-attur jopera n-negozju.

Tgħid illi l-attur beda jopera n-negozju fl-2018 u minn dejjem kien juża l-isem "Seabreeze Cruises" u kien jopera madwar Għawdex, Kemmuna u madwar Malta.

Tgħid illi fis-sena 2020, il-konvenuti bdew joperaw in-negozju bl-isem "Sea Trips" u ftit ġranet wara hi u l-attur saru jafu li dgħajsa minnhom poġġewlha l-isem "Seabreeze" fuqha, kemm mal-qlugħ kif ukoll mal-ġenb tad-dgħajsa u minn dakinhar bdew il-problemi, ghaliex tghid li l-attur beda jirċievi ħafna messaġġi dwar din id-dgħajsa u dan meta s-sajf kien batut mit-turisti.

Hi tispjega li meta beda jirċievi dawn il-ħafna telefonati u messaġġi, l-attur avviċina lill-konvenut u kelmu bil-kelma t-tajba iżda ftit wara saru jafu li dak kien qed jipprova jirreġistra l-isem "Seabreeze".

Issostni li klijent faċli jinfixel meta jara l-istess isem fin-negozju.

In kontro-eżami hi tikkonferma li d-dgħajsa li nxtrat mir-attur fl-2013 kienet dgħajsa tas-sajd. Mistoqsija jekk tafx li Sea Trips joperaw aktar minn dgħajsa waħda, ix-xhud tgħid li ma tafx għalkemm meta mistoqsija dwar id-dgħajjes individwali tgħid li ġieli rathom iżda ma kinitx taf li huma ta' dik il-kumpannija.

Tikkonferma li hemm differenza kbira bejn il-bastimenti tal-attur u tal-konvenuti. Tgħid li r-rotta li topera d-dgħajsa tal-konvenuti ma tafx x'inhi. Tgħid li r-rotot li jopera l-attur huma diversi – ġieli madwar Għawdex, skont it-tip ta' Cruise, ġieli jkun ma Malta. Tikkonferma li d-dgħajjes għandhom *capacity* ta' passigieri kompletament differenti.

Fl-affidavit tiegħu, **Eliaser Hesli Otemusu**, jgħid illi huwa Indonesjan u ltaqa` mal-attur fl-2017, meta kien qiegħed jaħdem Malta, u l-attur qallu li kien ser jixtri dgħajsa għat-turisti u li riedu jaħdem miegħu. Fit--2017 huwa kien beda jaħdem mas-servizz tal-Comino Co-op Ferries.

Jgħid li lill-attur bid-dgħajsa bl-isem "Seabreeze Cruises" kien jarah kuljum minħabba li kienu joperaw fuq l-istess rotta u l-Comino Ferries kien joffri s-servizz ta' ġarr ta' passiġġieri bejn il-Marfa u Kemmuna kull siegħa.

Fl-affidavit tiegħu **Francis Buttigieg** jgħid illi ilu jaf lill-attur madwar 20 sena. Jgħid li jiftakar li l-attur kien jgħidlu li jrid iġib lanċa u kien xtara waħda mill-Italja, u beda

jopera l-ewwel darba għat-turisti fis-sena 2018 bl-isem Seabreeze Cruises izda illi qabel, kellu lanċa oħra ta' madwar 25 pied, li kien jisimha "Seabreeze" u li kienu jmorru jistadu biha.

.

Jgħid li l-catamaran tal-konvenuti rah fuq Facebook u huwa differenti ferm mid-dgħajsa tal-attur.

Fl-affidavit tiegħu **Antoine Xerri, li jigi** ħu l-attur, jgħid li l-attur dejjem kellu x-xewqa li jkollu d-dgħajsa tiegħu bil-business tiegħu ugħal ħabta tas-sena 2013, kellu dgħajsa żgħira ta' 25 pied, bl-isem "Seabreeze", izda mbagħad kien xtara oħra xi tliet snin ilu mill-Italja. Jgħid li meta xtara din l-ahhar dghajsa huh beda jopera biha għat-turisti fis-sena 2018 u għan-negozju żamm l-istess isem tal-ewwel dgħajsa, "Seabreeze".

In kontro-eżami x-xhud jgħid li l-ewwel dgħajsa ċioe dik mixtrija fl-2013 kienet dgħajsa tas-sajd u li ġieli ntużat biex ħarġu biha bħala pleasure boat iżda qatt ma ġarrew turisti fiha. Ix-xhud jgħid li lill-konvenuti jafhom għax kienu jorbtu maġenbu Kemmuna u kien jgħinu jorbot il-katamaran, liema katamaran ma jiftakarx l-isem tiegħu, jiftakar li kien isfar u blu. Jgħid li l-katamaran Seabreeze tal-konvenuti ma jafx liema hu, izdad-dgħajsa tal-atturhija dgħajsa bajda b'faxxa blu li fiha fuq 48 pied u tesa 30 passiġġier. Jgħid li l-kelma Seabreeze tidher fuq ġenb tal-kabina tal-Kaptan u filwaqt illi fiha madwar metru. Minn dejjem kienet hemm.

Dwar ir-rotot li jopera l-attur, jgħid li dan jiddependi minn nies li jkunu ġejjin u normalment imur il-Blue Lagoon. Jgħid li l-attur rotot fissi m'għandux iżda jmur fejn jitolbuh il-klijenti iżda jgħid li jmur il-Blue Lagoon dejjem u dawra m'Għawdex dik fissa.

Joseph Muscat bħala rappreżentant tat-Transport Malta jgħid li hu uffiċjal ta' Transport Malta, u jkunħdejn Kemmuna jikkontrolla in-nies deħlin u ħerġin.Jgħid li jaf illi l-attur jaf li huwa Għawdxi u għandu xi dgħajsa li jġorr t-turisti biha, u jtenni illi d-ditta tiegħu jafha bħala "Seabreeze" għax għandu miktub fuq id-dgħajsa u jafu hekk minn dejjem.

Fix-xhieda tiegħu **Franco Buttigieg,** ukoll rappreżentant tat-Transport Malta, jgħid illi hu jaħdem ukoll fuq il-baħar u normalment ikun stazzjonat il-Blue Lagoon.

Jgħid li lill-attur jafu bin-negozju tiegħu bid-dgħajsa "Seabreeze", bil-kumpanija "Seabreeze" u ilu jaħdem għal dawn l-aħħar sentejn żgur u l-biċċa l-kbira bit-tours.

Mistoqsi mill-Qorti dwar l-isem tad-dgħajsa, jgħid li "Seabreeze" huwa l-isem tal-kumpannija u fuq id-dgħajsa għandha sticker mal-gabina fuq iż-żewġ naħat "Seabreeze". Jgħid li d-dgħajsa mill-bogħod jarafha għax jaraha kuljum u jikkonferma li l-isem jidher u jintagħraf mid-distanza.Mistoqsi in kontro-eżami x'jisimha propju d-dgħajsa, jgħid li jidirlu li jisimha Inge Three. Jgħid li d-dgħajsa dejjem bl-istickers bl-isem "Seabreeze" imwaħħlin jafha.

Mistoqsi jekk jafx lill-konvenut, ix-xhud jikkonferma li jafu u li jiftakru minn dejjem bid-dgħajjes tat-turisti u jgħid li għandhom erba' jew ħames dgħajjes. Jikkonferma li jafhom bid-dgħajsa bl-isem "Sea Adventure" li jaraha kuljum u jgħid li jafhom ukoll b'bicca tal-baħar "Seabreeze" li hija katamaran li ġiet fis-sena 2020.

Fix-xhieda tiegħu, **Matthew Pisani** bħala rappreżentant tad-Dipartiment tal-Kummerċ, jgħid li fis-27 ta' Lulju 2020, irċivew applikazzjoni dwar reġistrazzjoni tal-isem "Seabreeze" minn Jonathan Grech u kellu rappreżentanta Stephanie Hulme.

Jgħid li fit-28 ta' Settembru 2020 irċieva informazzjoni li l-attur kien intavola Mandat ta' Inibizzjoni fil-konfront tal-applikanti. Jgħid li la darba ġie deċiż il-Mandat inżamm il-proċess kollu.Jgħid li l-Mandat kien jaf bih biss għax ġie nformat bih mid-difensur tal-attur u li l-proċeduri kien ghadhom ma kienux iffinalizzati qabel ma sar il-Mandat.

Joseph Saliba, rappreżentant tal-Jobs Plus, jgħid li l-attur jidher li qed jaħdem bħala *privat boat charter self-employed* u li qabel kien impjegat full-time mal-Forzi Armati ta' Malta. Jgħid li bejn Lulju 2018 u Novembru 2020, kellu ż-żewġ impjiegi msemmija.

Jirrizulta illi l-attur m'għandux impjegati rreġistrati miegħu, uli fil-passat kien hemm *infringement* minħabba li kien instab li l-attur stess ma kienx reġistrat mal-Jobsplus fil-mestjier li kien qiegħed iwettaq.

Jessica Galea, rappreżentatriċi tal-Forzi Armati ta' Malta, tgħid li l-attur kien jifforma parti mill-iskwadra marittima tal-Forzi Armati li hija inkarigata minn dawk l-għases li joperaw fuq il-baħar.

Tgħid li l-membri tal-Forzi Armati huma intitolati li jagħmlu part-time wara li tiġi approvata l-applikazzjoni tagħhom. Tgħid li l-attur kien ġie approvat li jaħdem ma' "Seabreeze Cruises" fis-7 ta' Mejju 2018.

Dr Adriana Zammit, rappreżentantt tat-Transport Malta, tgħid illi l-attur għandu *commercial vessel certificate* li jiċċertifika l-opra tal-baħar bħala kummerċjali validu sas-17 ta' Settembru 2021. Tgħid li dan iċ-ċertifikat inħareġ fis-6 t'Ottubru 2020.

Tgħid li hemm nota li l-attur għandu ċertifikat validu ta' Frar 2019 iżda ċ-ċertifikat innifsu ma rriżultax u ċertifikat ieħor li ħareġ fit-18 ta' Settembru 2018 validu sas-17 ta' Mejju 2019. Tgħid li fuq iċ-ċertifikat hemm indikat li *maximum number of persons to be carried including crew* huwa ta' 42 persuna.

Raymond Brincat, rappreżentant tat-Transport Malta (Sezzjoni Marittima), ippreżenta ċ-ċertifikat tal-liċenzja, l-insurance u l-minimum safe manning tad-dgħajsa tal-attur.

I**l-konvenuta Stephanie Hulme**, tgħid li hija s-sieħba ta' l-konvenut Jonathan Grech u ilha taf lilu u lil familja tieghu mil-2006. Tgħid li dejjem tafhom joperaw vjaġġi ta' kuljum bid-dgħajjes minn Bugibba u fl-2009 Jonathan beda jmexxi n-negozju tal-familja li kien ilu mill-1995.

Tgħid illi llum hi impjegata ta' Jonathan Grech u topera il-vjaġġi ta' kuljum taħt l-isem "Sea Trips". Tgħid li l-branding tal-kumpannija tinkorpora l-isem SEA u filfatt l-isem ta' kull rotta jew prodott jibda bl-isem SEA u filfatt huma s-segwenti:

i. M.V. Sea Adventure – SEA Adventure route.
ii. M.V. Shamu – SEA Explorer route
iii. M.V. La Laguna – SEA Odyssey route
iv. M.V. Ella Rose – SEA Breeze route

L-ideja li jagħmlu dan ġiet minn kumpannija li tagħmel u topera xoghol simili f'Mallorca fi Spanja. Tgħid li hija prassi fil-mestjier tal-operaturi tad-dgħajjes li ikun hemm it-tradename, l-isem uffiċjali tal-bastiment u r-rotta kollha impingiha fuq id-dgħajsa.

Tgħid illi il-bastiment de quo kien ordnat fis-sena 2019 u wasal Malta fis-26 ta' Lulju 2020 u ġie ċċertifikat minn Transport Malta bhala li jista` jopera fid-9 t'Awwissu 2020. Minn dakinhar sal-aħħar ta' Settembru meta l-attur intavola l-Mandat ta' Inibizzjoni, il-katamaran kien ġarr madwar 3066 passiġġier.

Hija tghid li l-attur ma riedx il-kliem "Seabreeze" miktubha fuq id-dgħajsa tagħhom mill-mument li sar jaf biha. Insista li jibdlu l-istickers ta' fuq id-dgħajsa iżda dawn kienu ser iqumu għexieren ta' elf ta' Ewro u t-tibdil tal-istess kien jikkawża danni sostanzjali lid-dgħajsa li kienet investiment ta' madwar żewġ miljun Ewro.

Il-konvenuta sostniet illi hija ma tarax kif tista` tinħoloq konfużżjoni bejn iż-żewġ prodotti u telenka is-segwenti dettalji:

<u>Id-dgħajsa tal-attur:</u>

- *13m x 3m*
- *A pleasure monohull*
- *Purchased for €30,000*
- *Berthed in Gozo*
- *Accomodates up to 35 passengers*
- *Operates private charters*
- *Comino Seabreeze cruises is his tradesname*

<u>Id-dgħajsa tal-konvenuti</u>:

- *26m x 12m – roughly eight times bigger*
- *A unique custom-built sailing catamaran*
- *Purchased for €2,000,000*
- *Berthed in Bugibba*
- *Accomodates up to 246 passengers*

- *Operates daily boat trips*
- *SeaBreeze is the name of our route/product*

L-intimata tgħid li hawn ħafna kumpanniji f'Malta li inkorporaw l-isem "Seabreeze" fl-isem tal-kumpaniji u l-prodotti tagħhom fosthom il-kumpannija tal-attur, appartamenti, guesthouses, lukandi u ristoranti, u hija ħaġa komunissima li meta persuna ttella ritratt fuq il-midja soċjali tkun għamel *tag* fuq persuna jew kumpanija oħra. Issostni li filfatt il-kumpannija tagħhom stess kemm -il darba ġralha dan.

Hija ssostni illi marret il-Blue Lagoon mal-konvenut regolarment u taf ħafna mill-kumpaniji li joperaw fl-akkwati. Issostni li qatt ma kienet rat jew semgħet b'Seabreeze Cruises sakemm l-attur għamel kuntatt magħha. Tgħid li sa qabel l-istaġun tal-2020 qatt ma kienet rat tabella fuq dgħajsa li tgħid SeaBreeze Cruises u sa dak iż-żmien kienu diġa għamlu l-ordni tad-dgħajsa tagħhom. Tgħid li d-dgħajsa tal-attur kienet tidher bħala dgħajsa privata. Barra minn hekk issostni li kien impossibli li l-attur kien ikun il-Blue Lagoon kuljum meta kien għadu jopera l-Patrol Boats tal-Forzi Armati.

Tikkonferma li hi ma ssib l-ebda oġġezzjoni li l-attur juża l-isem "Seabreeze". Tgħid li "Seabreeze" għaliha tfisser r-rotta u li hi u l-konvenut Jonathan Grech lanqas biss kienu jafu li l-attur kien jopera taħt l-isem "Seabreeze cruises". Tgħid li fil-bidu u sa meta għamlu l-ordni tal-katamaran fl-2019, l-isem ma kien miktub imkien u ma kienx irreġistrat mat-Trade. Tgħid li d-dgħajsa tal-attur kellha d-dehra ta' dgħajsa żgħira privata.

Mistoqsiha dwar x'*market research* sar minnha qabel ma intuża l-isem Seabreeze, tgħid li possibilment ma saret l-ebda riċerka minħabba l-fatt li bħala operaturi jafu kull dgħajsa li titlaq minn Bugibba. Tgħid li qatt ma kienu raw dgħajsa b'dak l-isem fuqha u li m'hemm xejn mil-lok fejn jankraw li jista joħloq konfużżjoni.

Tgħid li l-ewwel darba li semgħet mingħand Joseph Xerri kien meta hu kkuntatjahom permezz ta' messaġġ fuq il-facebook page ta' "Sea Trips".

Tgħid li l-ewwel kuntatt mil-attur sar qabel bdew joperaw il-katamaran. Tgħid li l-kuntatt ma sarx għax inħolqot konfużjoni għax propju ma setgħax ikun hemm konfużjoni sa dak il-punt. Tispjega illi saret l-applikazzjoni sabiex jirreġistraw ir-rotta bl-isem "Seabreeze" propju minħabba t-theddid li kienu qed jirċievu mingħand l-attur u kienu għamlu investiment wisq kbir biex jitilfu kollox.

Mistoqsija jekk qattx operaw miċ-Ċirkewwa, tgħid li ġieli għamlu dan meta t-temp ma jippermettix mod iehor, u huma jaghmlu *private charters* iżda mhux bil-katamaran li qed issir referenza għalih f'din il-kawża.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mehud in konsiderazzjoni il-provi prodotti, il-Qorti sejra, qabel taghmel il-konsiderazzjonijiet taghha, tislet dak li jirrizulta mit-**trattazzjonijiet** maghmula mill-abbli Avukati difensuri tal-partijiet.

Illi l-**attur** isostni illi hemm konkorrenza żlejali da parti tal-konvenuti minħabba li hu jopera d-ditta "**Sea Breeze Cruises**" u l-konvenuti għamlu dgħajsa u għamlu użu tal-istess isem fuqha.

Isostni illi l-attur ilu jopera d-ditta mill-2018 u bl-introduzzjoni tal-kelma "Seabreeze" fuq id-dgħajsa tagħhom, l-konvenuti ħolqu konfużjoni fis-suq ghaliexklijent ma jistax jkun jaf li dawn huma dgħajjes differenti u ta' forom differenti. Isostni li l-klijent ma jistax ikun jaf li għall-konvenuti l-isem "Seabreeze" jirrappreżenta biss rotta speċjalment meta t-tnejn joperaw f'Kemmuna.

Jghid illi klijent, kull ma jinteressah hu li hemm dgħajsa li tmur Kemmuna. Jgħid li meta jiġi ttegjat f'reviews negattivi fil-midja soċjali, dan qed joħloq preġudizzju ghalih.

Isostni illi l-Qorti trid tara effettivament li l-attur kien qed jopera din id-ditta għal diversi snin qabel ma l-konvenuti xtraw id-dgħajsa tagħhom. Jgħid li jopera l-prinċipju *prior est tempore, prior est jure* u ċioe min kien l-iktar qabel fiż-żmien huwa l-iktar b'saħħtu fil-liġi.

Ir-rikorrent jaghmel referenza ghas-sentenza fl-ismijiet **GIN Limited vs Destinations 360 Limited,** deċiża fid-29 ta' Ottubru 2019, u isostni li l-prova tal-konfużjoni mhix waħda neċessarja iżda jeħtieġ biss li jkun hemm possibilita` ta' konfużjoni sabiex id-dritt sanċit mil-liġi jkun vjolat u ċioe ir-reazzjoni ta' *the man in the street* tkun waħda li taf tinganna x-xerrej, u li għalhekk tkun *kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita, fl-istess akkwati, fl-istess kuntest ta' żmien u spazzju.*

Isostni li f'dan il-każ iż-żewġ operaturi qeghdin joperaw fl-istess akkwati u jqis il-punt minn fejn jitilqu d-dgħajjes bħala irrelevanti minħabba ċ-ċokon ta' Malta u s-suq relatat. Jgħid li mhux biss hemm probabilita` ta' konfużżjoni iżda nġiebet il-prova tal-istess konfużżjoni tul dawn il-proċeduri.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi fit-trattazzjoni tagħhom, il-**konvenuti** jiffokaw fuq l-elementi neċessarji sabiex tirnexxi azzjoni taħt l-Artiklu 32 tal-Kap 13 tal-Liġijiet ta' Malta li fil-fehma tagħhom ċertament li ma jeżistux. Isostnu li l-elementi sabiex tirnexxi l-imsemmija azzjoni huma tlieta (a)l-*Ownership*, (b) it-taħwid u (c) l-element ta' użu skond il-liġi.

Isostnu li fir-rigward tal-element ta' taħwid, l-attur ma ġab ebda prova konkreta li turi li hu sofra danni. Jinsistu li l-element ta' taħwid huwa kolonna importanti ta' din l-azzjoni, liema element huwa nieqes f'dan il-każ. Jirreferu għad-deċiżjoni ta' din il-Qorti diversament preseduta fl-ismijiet **Avukat Dottor Luigi Sansone noe vs Strabuono Coffee International Limited**deċiża fit-12 ta' Jannar 2022, u jgħidu li anke element żgħir ta' somiljanza jista` jwassal għat-taħwid *to the man in the street*, iżda jsostnu li f'dan il-każ lanqas dan l-element żgħir ta' somiljanza ma jirriżulta u għalhekk ma jistax jirriżulta li hemm taħwid.

Il-konvenuti jargumentaw li fir-rigward tal-element ta' użu skont il-liġi, l-attur ma jistax jitlob il-protezzjoni tal-liġi meta hu stess qiegħed jikkontraveniha. Isostnu li d-dispensa li ngħatat lill-attur mill-Armata ma tirriflettix ix-xogħol li verament kien

qiegħed jagħmel u li kiser ir-rekwiżiti tat-Transport f'Malta dwar in-numru ta' ekwipaġġ neċessarju sabiex jopera d-dgħajsa bil-passiġġieri. B'hekk jgħidu li dan l-element ukoll huwa mankanti minħabba li l-artiklu 32 jirrikjedi li l-użu jkun skont il-liġi.

Fir-rigward tal-element ta' *ownership*, b'referenza għad-deċiżjoni ta' din il-Qorti diversament preseduta fl-ismijiet **Antoine Muscat pro et noe vs One Productions Limited**, deċiża fid-19 ta' Novembru 2020, l-intimati jsostnu li l-attur kellu l-onoru li jressaq prova li huwa l-propjetarju esklussiv tal-kelma "Seabreeze", u oltre minn hekk isostnu li anke kieku semmai kien applika għar-reġistrazzjoni tal-isem mad-dipartiment tal-Kummerċ, id-dritt esklussiv huwa diffiċli jingħata minħabba li huwa isem komuni u ġeneriku. Isostnu li l-kelma "Seabreeze" hija assolutament komuni u ġenerika fl-ambitu li qiegħda tintuża u ma tistax tkun t'użu esklussiv.

Fir-rigward tat-talba attur għal penali jsostnu illi la hemm prova ta' dannu u wisq anqas hemm il-prova ta' xi jsarraf dak id-dannu fl-isfera pekunjarja. Ulterjorment isostnu li t-talba attur sabiex jitwaqqfu l-proċeduri mad-Dipartiment tal-Kummerċ hija insostenibbli u dana stante li l-Qorti tista` tordna biss it-tneħħija tal-att u mhux l-azzjoni li wieħed jissokta jew le bl-applikazzjoni tiegħu.

Ikkunsidrat ulerjorment:

Illi l-attur qed jikkontendi li l-konvenuti qed jagħmlu użu minn isem użat minnu u dana bi ksur tal-**Artikolu 32 tal-Kap 13**. Dan l-artikolu jipprovdi hekk:

> *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.*

Din il-Qorti diversament preseduta, fil-kaz Antoine Muscat pro et noe vs One Productions Limited gja msemmija, irriteniet illi l-amfasi ta' dan l-artikolu hija dwar il-konfuzjoni fl-uzu ta' *isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn ħaddieħor.* Hawnekk si tratta essenzjalment ta' uzu ta' isem, "SeaBreeze".

Il-Qorti tqis illi bl-Artikolu 32 tal-Kap 13, il-leġislatur ried jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfużjoni tal-prodotti konkorrenti. Huwa għalhekk li l-legislatur ried li l-ebda kummerċjant ma jeżerċita l-kummerċ tiegħu b'mod li jinduċi l-kompraturi jiżbaljaw il-merċi tiegħu, jew tan-negozju tiegħu, ma' merċi jew negozju ta' ħaddiehor.

Il-Qorti tqis illi l-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment aċċidentali, jew derivanti minn żball, ma jagħmel ebda differenza. Il-malizzja tal-kontravenjent għandha influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali kontemplata fl-Artikolu 37 tal-

Kodici tal-Kummerc meta l-kontravenjent jigi azzjonat. **[Dr.Sansone noe et vs Cassar Torreggiani 15/11/05]**.

Il-Qorti tqis ukoll illi l-jeddijiet tal-kummerċjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt ġenerali ta' proprjeta', in kwantu kummerċjant għandu d-dritt li juża il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruħu kontra l-użurpazzjoni tal-proprjeta' tiegħu b'talba msejsa fuq konkorrenza żleali.

F'kazijiet bħal dawn u biex l-azzjoni tirnexxi, il-kummerċjant li qed jinvokah għandu jipprova li kien hu l-ewwel fis-suq li adopera dak l-isem, sinjal jew marka distintiva u li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li teżisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni fis-suq.

Dwar x'jista` jammonta għal xebħ li jqarraq, din il-Qorti tagħmel tagħha it-taghlim addottat minn din il-Qorti diversament preseduta fid-deċiżjoni fl-ismijiet **Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta et.** deċiża fil-5 ta' Lulju 2016 fejn il-Qorti qalet is-segwenti:

> *"... l-leġislatur ma jelabora xejn, u ma jagħti l-ebda ħjiel, ta' liema għamla ta' użu tista' ġġib taħwid bejn isem, marka jew sinjal distintiv ieħor, aktarx billi din hija iktar kwistjoni ta' fatt milli ta' liġi u għalhekk tista' tieħu suriet indefiniti skond id-dinamika li dejjem tevolvi fid-dinja tal-kummerċ.*
>
> *B'danakollu, mill-esperjenza prattika tal-ġurisprudenza u mit-teoriji minsuġa mit-trattisti in materja jistgħu jinsiltu dawn il-prinċipji li, għalkemm qatt ma jistgħu ikunu eżawrjenti jew definittivi, b'danakollu jservu ta' linja-gwida għas-soluzzjoni tat-tilwimiet li spiss jinqalgħu f'din il-materja dwar x'jammonta għal deceptive resemblance jew bil-Malti, xebh li jqarraq;*
>
> *Illi fl-ewwel lok, dwar **(1) x'jammonta għal xebh li jqarraq huwa kwistjoni ta' fatt**, li jiddependi fuq il-ġudizzju tal-ġudikant. Fi kliem Mr. Justice Warrington, "it seems to me that each of these cases must be looked at by itself, and the Judge looking at the label, or the get-up, or the device, whatever it may be that is complained of, with such assistance as to the practice of the trade as he can get from witnesses, must decide for himself whether the article complained of is calculated to deceive or not"* [1]
>
> *Illi, fit-tieni lok, **(2) m'hemmx bżonn ikun hemm identita` bejn iż-żewġ ismijiet, marki, jew sinjali distintivi; biżżejjed ikun hemm il-possibilita` li l-konsumatur iħawwadhom:** "A costituire la fraudolente imitazione perfetta d'un marchio di fabbrica contemplata dalla nostra legge, non e necessaria la imitazzino perfetta d'un marchio legalmente usato da altri, ma basta che tale imitazione sia tale da poter trarre in inganno la generalita dei compratori; l'attitudine del marchio imitato a trarre in inganno sulla natura dei prodotti e` l'elemento richiesto dalle legge per stabbilille la contraffazione, e basta la possibilita` della confusione fra le due marche*

[1] Fil-kawża Schweppes Ltd. vs. Gibbens li ġiet approvata mill-maġġoranza tal-Imħallfin tal-Qorti tal-Appell u mill-House of Lords

perche` si abbia usurpazione[2]" Huwa biżżejjed li teżisti l-possibilita` ta' konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti[3];

Illi, fit-tielet lok, ***(3) fix-xebh titqies "the idea of the mark"[4]****: fi kliem ieħor, "the leading characteristic… a critical comparison of two marks might disclose numerous points of difference, and yet the idea which would remain with any person seeing them apart at different times might be the same"[5]. "A court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable - the idea of the mark as is sometimes called'[6]"*

Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attriċi jrid jintwera li hemm xebħ bejn il-marki u li dan ix-xebħ huwa tali li teżisti l-probabilita' ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, magħduda l-probabilita' ta' assoċjazzjoni tal-istess marki, b'dan li għal dak li huwa il-każ odjern, ikun hemm il-probabilita' li l-markju reġistrat mill-kumpannija mħarrka jkun konfondibbli mal-markju wżat u reġistrat minn Eden, u f'dan il-kuntest huwa biżżejjed li l-istess marka "mill-kumpless tagħha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jħallat merkanzija ta' wieħed mal-merkanzija ta' l-ieħor[7]";

Illi, fir-raba' lok, ***(4) ix-xebh irid ikun tali li jqarraq bi bniedem normali****. "The whole question in these cases is whether the thing is such that in the ordinary course of things a person with reasonable apprehension and with proper eyesight would be deceived. This has been cited as being an epitome of the principles of law applicable to cases of this kind[8]". It-trattist Bosio jsemmi mediocre occulatezza; u ma tantx għandu tort dana l-awtur meta jgħid, a propożitu, illi "se si puo` pretendere che ogni individuo vada cauto nelle cose tutte della vita, non si puo` far colpa a chi non vive in perpetua diffidenza di se é degli altri[9]"*

Illi, fil-ħames lok, ***(5) l-imitazzjoni trid tkun tali li tista' tinganna l-ġeneralita` tal-konsumaturi dwar in-natura tal-prodotti[10]****. Fil-fatt huwa stabilit illi jekk l-impressjoni ġenerali ta' kull marka hija identika, tista' tirriżulta l-konfużjoni meħtieġa biex tikkostitwixxi l-konkorrenza, minkejja d-differenzi fid-dettalji[11]. Ingħad ukoll li "ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iż-żewġt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bżonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet użati iżda biżżejjed li jkun hemm xebh li jwassal għal żball ('Profs.* ***J. Micallef et vs Silvio Camilleri et****' - 23 t ' F 2001) u f' i -sens il-potenzjalita' ta' konfu joni hija bi ejjed ('Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine' - V l. XL X.iii.1099) u f' il-kuntest irid isir e ami ta - irkostanzi kollha tal-ka , u l-mistoqsija li trid ti i indirizzata hija jekk xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelli enti u lanqas injorant – u għalhekk dak li jiġi*

---

[2] Qorti tal-Appell ta' Malta, ippreseduta mill-President Sir Joseph Carbone; u l-imħallfin Baruni Chapelle u Dr. Debono, iċċitata iżda mingħajr ma jingħata l-isem tal-kawża fil-sentenza tal-Qorti tal-Kummerċ ippreseduta mill-Imħallef William Ħarding 07.06.1950 fil-kawża fl-ismijiet Vassallo vs Caruana et – (Kollez. Vol: XXXIV.iii.813)
[3] App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet Portanier et vs Abela et (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)
[4] Kerley, On Trade Marks and Trade Names (2001) § 8 – 20 paġ. 232
[5] Rapport tal-Kumitat ta' Lord Herschell iċċitat mill-imħallef William Harding f'Kollez. Vol. XXXIV.iii.813 8
[6] W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights (Sweet & Maxwell, 1999)
[7] App Kumm. 30.6.1936 fil-kawża fl-ismijiet Vella Żarb noe vs Portelli noe et (Kollez. Vol: XXIX. 288)
[8] Pearce, The Law as to Imitation and Deception in Trade, (1928) paġna 81
[9] Kollez. Vol. XXXIV.iii.813
[10] App. Kumm. 20.1.1950 fil-kawża fl-ismijiet Portanier et vs Abela et (Kollez. Vol: XXXIV.i.317)
[11] P.A. LSO 16.1.2014 fil-kawża fl-ismijiet St. George's Bay Hotel Ltd vs Bay Street Hotel Complex Ltd et (mhix appellata)

*kkunsidrat bħala persuna komuni u normali, jew dawk li issejħu bħala '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 jiġi indott sabiex inter alia jaħseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services' ..[12]" Kemm hu hekk, ingħad ukoll li persuna tista' tiġi ikkonsidrata bħala illi tkun imħawda bjn prodott u ieħor jekk kemm-il darba tassumi skorrettament illi hemm rabta ekonomika wiesgħa bejn ilprodott jew marka ta' kummerċjant u l-prodott jew marka ta' kummerċjant konkorrent b'mod li, per eżempju, x-xerrej jemmen illi waħda tkun affiljata jew licencee ta' l-oħra[13];*

*Illi fis-sitt lok, **(6) irid jitqies kif ix-xebh jolqot kemm lill-għajnejn kif ukoll lill-widnejn tal-konsumatur**. "The resemblance between the two marks must be considered with reference to the ear as well as to the eye[14]". Flimkien mal-aspett grafiku, iridu jitqiesu wkoll l-aspett fonetiku u l-aspett akustiku[15];*

*Illi fis-seba' lok, **(7) l-isem, marka jew sinjal iridu jkunu distintivi, jew, fin-nuqqas, ikunu assumew tifsira sekondarja.** Tabilħaqq dan huwa l-uniku kriterju li l-liġi titlob espressament fl-artiklu 32 tal-Kap 13. Għalhekk mhux kull isem, marka, jew sinjal użat jingħata l-ħarsien tal-liġi minn ikkupjar tal-kompetituri fis-suq. Ismijiet ġejografiċi jew ġeneriċi bħala tali, jew kunjomijiet tal-proprjetarji ta' negozju, mhumiex imħarsa – sakemm ma jkunux assumew tifsira sekondarja (**secondary meaning**) jiġifieri li f'moħħ il-pubbliku jkunu assoċjati ma' sid partikolari, u ma' ħadd iktar. Il-piż tal-prova li isem bħal dan ikun sar distintiv jaqa' fuq spallejn min jallega l-konkorrenza żleali. F'sentenza tal-Privy Council, f'kawża appellata mill-Qrati Maltin, intqal li "So far as concerns the question whether the word "Chritien's" had acquired a secondary meaning, their Lordships are unable to discover that any attempt was made to establish this essential fact"[16];*

Illi huwa stabilit ukoll li ".. .. the name of a person or words forming part of the common stock of language, may become so far associated with the goods of a particular maker that it is capable of proof that the use of them by themselves without explanation or qualification by another manufacturer would deceive a purchaser into the belief that he was getting the goods of A when he was really getting the goods of B"[17]. Dan ir-raġunament wassal lill-Imħallef Prof. E. Ganado biex jirritjeni li l-kelma "Turkish" għalkemm kienet kelma ġejografika, u li kienet użata għal tletin sena minn ditta partikolari b'riferenza għal sigaretti li kienet tbiegħ, kienet saret waħda distintiva, għax dawk li jpejpu kienu kollha jassoċjaw il- kelma "Turkish" ma' prodott ta' dik id-ditta: "Che non puo` essere messo in dubbio, perche venne

---

[12] P.A. RCP 30.3.2011 fil-kawża fl-ismijiet Av. Philip Manduca noe vs Consolidated Biscuit Co Ltd et (mhix appellata)
[13] App. Ċiv. 16.3.2009 fil-kawża fl-ismijiet Av. Luigi A. Sansone noe vs Av. Joseph P. Bonniċi noe
[14] Kerly, op.cit, paġ. 243
[15] Taeschner Chemische Fabrik v Istituto Gazzone, Qorti tal-Kassazzjoni Taljana, 20.06.1935; Barbieri v Bianchi, Qorti ta' Vercelli, 22.11.1935
[16] Pr. Council. App. 16.10.1930 fil-kawża fl-ismijiet William Dimech v Goffredo Alessandro Critien
[17] Camel Hair Betting Case – per Herschell LJ – iċċitat minn Kerly, On Trade Marks, (6th Edition)

esuberantemente provato dell' attore colle molteplici prove escusse nell'altro guidizio tra le stesse parti a cui si fece riferimento, di essere stata la detta parola "Turkish" usata di piu di trenta anni nel commercio locale del genere in quistione come denotante uno speciale prodotto della casa attrice, tanto che la generalita` dei consumatori, socialmente di dipo medio, capiscono ed intendono colla parola "Turkish" quel determinato prodotto spacciato dalla detta Casa[18]. Illum faċilment wieħed jista' jiġih f'moħħu l-kliem "Apple" u "Windows" li, minbarra t-tifsira komuni tagħhom ta' "tuffieħa" u "twieqi" rispettivament, huma minnufih u faċilment assoċjati f'moħħ tal-biċċa l-kbira tan-nies taddinja kollha bħala ismijiet ta' azjendi ġganti tal-kompjuters u ta' software marbut magħhom;

*Illi ma jistax jonqos li hemm firxa sħiħa ta' fama li prodott b'isem ġeneriku jista' jkollu, u din il-fama trid tkun b'saħħitha biżżejjed biex fost il-pubbliku in ġenerali l-isem ikun ukoll faċilment assoċjat mal-prodott ta' ditta partikolari. Dan huwa llustrat tajjeb ħafna fi kwistjoni dwar l-użu tal-kelma komuni "COACH" minn ditta rinomata ta' prodotti lussużi fl-Istati Uniti tal-Amerka: "The fame of the registered mark plays a "dominant" role in the DuPont [1367] analysis, as famous marks "enjoy a wide latitude of legal protection." Recot, Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1327 (Fed.Cir. 2000); see also Palm Bay Imports Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369, 1374 (Fed.Cir. 2005) ("[A] strong mark . . . casts a long shadow which competitors must avoid"). A famous mark is one that has "extensive public recognition and renown." Bose Corp. v. QSC Audio Prods. Inc., 293 F.3d 1367, 1371 (Fed.Cir.2002). …. Fame for purposes of likelihood of confusion is a matter of degree that "varies along a spectrum from very strong to very weak."Palm Bay, 396 F.3d at 1375 (quoting In re Coors Brewing Co., 343 F.3d 1340, 1344 (Fed.Cir.2003)). Relevant factors include sales, advertising, length of use of the mark, market share, brand awareness, licensing activities, and variety of goods bearing the mark. Recot, 214 F.3d at 1326; see also Bose, 293 F.3d at 1371 ("[O]ur cases teach that the fame of a mark may be measured indirectly, among other things, by the volume of sales and advertising expenditures of the goods traveling under the mark, and by the length of time those indicia of commercial awareness have been evident."). **The party asserting that its mark is famous has the burden to prove it**[19]. Leading Jewelers Guild, Inc. v. LJOW Holdings, LLC, 82 U.S.P.Q.2d 1901, 1904 (T.T.A.B.2007) ("It is the duty of a party asserting that its mark is famous to clearly prove it."). .. .. **It is well-established that fame is insufficient**, **standing alone, to establish likelihood of confusion**[20]. Univ. of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co., Inc., 703 F.2d 1372, 1374 (Fed. Cir.1983) ("Likely . . . to cause confusion means more than the likelihood that the public will recall a famous mark on seeing the same mark used by another.") (internal quotations omitted). Although fame cannot overwhelm the other DuPont factors, we are mindful that it "deserves its full measure of weight in*

[18] Kumm. 14.2.1933 fil-kawża fl-ismijiet Colombos vs Lee (Kollez. Vol: XXVIII.iii.1057)
[19] enfasi miżjuda minn din il-Qorti
[20] enfasi miżjuda minn din il-Qorti

assessing likelihood of confusion." Recot, 214 F.3d at 1328 (noting that "fame alone cannot overwhelm the other DuPont factors as a matter of law")"[21]*;*

Ikkunsidrat ulterjorment:

Il-każ de quo jitratta kontendenti li t-tnejn joperaw fl-istess sfera, ossia dak ta' ġranet fuq il-baħar u ġarr ta' passiġġieri fuq il-baħar b'opri tal-bahar, iżda, mill-apprezzament tal-provi maghmula minn din il-Qorti, ma jistax jingħad li s-servizzi li qeghdin joffru iz-zewg partijiet huma identiċi jew wisq simili u dana minħabba l-fatt li filwaqt li l-attur joffri servizz ta' *private boat charter*, li kif ikkonfermat minnu stess ifisser li r-rotta tiġi ddeterminata skont il-klijent li jkollu fil-ġurnata partikolari, il-konvenuti joffru servizz ta' *tour* li kuljum jsegwi l-istess rotta fejn il-klijent m'għandux għażla ta' x'rotta jsegwi. Ghalhekk in-nicca ta' konsumaturi hija, fil-fehma tal-Qorti, diversa, u fil-fatt l-istess rikorrent ighid illi hemm fidderenzi kbar bejn iz-zewg negozji tal-kontendenti.

Barra minn hekk, l-attur jopera fil-maġġor parti tad-drabi minn Għawdex u l-Marfa mentri l-konvenuti joperaw minn Bugibba f'Malta.

Il-Qorti ma tistghax thalli inosservat ukoll numru ta' fatturi ohra, bhal ma huwa l-kaz illi l-konvenuti joperaw katamaran mentri r-rikorrenti jopera monohull, li certament anke f'ghajnejn il-konsumatur, id-differenza bejn iz-zewg opri tal-bahar hija ben evidenti. Tant hu hekk illi fix-xhiedha tieghu stess, ir-rikorrent ighid illi l-bicciet tal-bahar huma "*kompletament differenti*", u l-bastiment tieghu, irrispettivament mill-isem tad-ditta jismu ukoll "SeaBreeze" filwaqt illi l-catamaran tad-ditta SeaTrips li jopera r-rotta SeaBreeze, jismu' "Elle Rose".

Mhux biss, imma d-differenza bejn il-partijiet hija netta anke mill-fatt illi l-opra tal-bahar tal-intimati hija tmien darbiet akbar minn dik tar-rikorrenti u filwaqt illi dik tar-rikorrent tiehu massimu ta' 30 persuna, dik tal-intimati tieghu l-fuq minn 250. Ulterjorment, illi r-rikorrenti juza l-isem SeaBreeze bhala isem id-ditta tieghu, meta isem id-ditta tal-intimati hija SeaTrips u SeaBreeze hija biss wahda minn erba' rotot illi jipprovdu, bit-tlett rotot l-ohra kollha isimhom jibda bil-kelma "Sea".

Il-Qorti tqis ukoll illi fi kliem ir-rikorrent stess, kien biss fis-sena 2020, l-istess sena illi bdew joperaw ir-rotta de quo l-intimati, illi huwa kellu l-isticker korretta mal-bastiment tieghu, anke jekk kien jahdem f'dan ix-xoghol qabel, mis-sena 2018.

Il-Qorti osservat b'interess ukoll illi mill-provi prodotti, mhux lanqas minn xhiedha prodotti mir-rikorrenti stess, jirrizulta illi ftit hemm konfuzjoni f'mohh in-nies fir-rigward tas-servizi offruti mill-kontendenti. Fil-fatt, Antoine Xerri, prodott mir-rikorrent, ighid illi huwa ma jgharafx id-dghajsa tal-intimati. Fuq l-istess hsieb, ix-xhiedha ta' Franco Buttigieg, li kkonferma illi d-dghajjes jintgharfu minn xulxin. Il-Qorti tqis illi jekk persuna li huwa midhla tad-dghajsa tar-rikorrent ma jgharafx dik tal-intimati, u fl-istess waqt illi hemm il-konferma illi d-dghajjes jintgharrfu minn

[21] Coach Services Inc. v. Triumph Learning LLC – 21.02.2012, United States Court of Appeals, Federal Circuit, per imħallef O'Malley, Circuit Judge

xulxin, dan kollu jista' biss imur biex jimmilita favur it-tezi tal-intimati fid-difiza taghhom ghal din il-pendenza.

Il-Qorti ma tistghax ma tosservax ukoll illi r-rikorrenti qatt ma applika sabiex jirregistra l-isem "SeaBreeze" fuq ismhu ghaliex haseb illi bir-registrazzjoni tal-VAT number fuq dak l-isem, huwa kien kopert. Il-Qorti ma tistghax tqis din bhala skuza u tosserva illi kienu fil-fatt l-intimati illi applikaw mad-Dipartiment koncernat sabiex jirregistraw l-isem, liema registrazzjoni ma nghatatx effett biss minhabba l-Mandat ta' Inibizzjoni maghmul precedentament ghal din il-kawza.

Interessanti jigi osservat ukoll illi fi kliem Stephanie Hulme, l-intimati ma ghandhom ebda problema illi r-rikorrenti juza l-isem "SeaBreeze", ghaliex ghalihom dak huwa biss l-isem ta' rotta minn erba' li ghandhom. Tant illi jirrizulta mill-provi illi l-intimati applikaw mad-Dipartiment koncernat sabiex jirregistraw "SeaBreeze" <u>ghar-rotta</u> u mhux ghad-ditta taghhom, li kif anke jirrizulta mis-sit fuq facebook, li hija intestata fuq SeaTrips, isem id-ditta.

Illi ghalhekk, filwaqt illi huwa minnhu illi ż-żewġ partijiet jistghu qedgħin jagħmlu użu mill-istess isem, b'dana kollu ma jistax jingħad li dan ghandu johloq konfuzjoni, ghaliex fil-kaz tar-rikorrenti, dan qed jintuza ghad-ditta tieghu u biex jopera dghajjsa partikolari ghal 30 persuna, filwaqt illi fil-kaz tal-intimati, dan l-istess isem jirreferi biss ghal rotta maghmula b'mod fiss fuq opra tal-bahar ferm akbar li tesa' mal-250 ruh u li ghandha ghamla kompletament differenti. Il-Qorti tifhem illi min irid is-servizz tar-rikorrenti ikun qed ifittex servizz divers minn dak offert mill-intimati bl-isem isem.

Il-Qorti tqis ukoll illi fuq il-catmaran tal-intimati jirrizulta isem id-ditta SeaTrips b'mod prominenti ukoll.

Kif diga` ntqal, il-liġi ma tipprojbixxix l-użu ta' ismijiet jew kliem li jistgħu jkunu ġeneriċi sakemm dan l-isem ma jkunx assuma tifsira sekondarja. Ma hemmx dubju f'moħħ din il-Qorti li l-kelma "Seabreeze" ma assumiet l-ebda tifsira sekondarja li biha l-konsumatur jifhem jew jirreferi għal mestjier jew għad-dgħajsa tal-attur. Fil-fatt mill-provi jirriżulta li l-kelma "Seabreeze" hija ferm popolari f'postijiet turistiċi u tintuża f'firxa wiesa` ta' negozji diversi.

Il-Qorti tqis illi apparti li l-attur ma ghandu ebda registrazzjoni mad-Dipartiment tal-Kummerc tal-isem "SeaBreeze", difficilment l-attur kien jinghata d-dritt esklussiv kieku applika ghal registrazzjoni ta' dan l-isem billi hija kelma ta' uzu komuni u generiku. Fil-fatt mill-provi prodotti jirrizulta illi dak il-kelma "SeaBreeze" jintuza ukoll ghal Guest House, Restaurants u Hotels fost ohrajn.

Din il-Qorti hija tal-fehma li d-dgħajjes de quo joperaw ghalekk f'kuntest differenti minn xulxin u jattiraw *nicec* ta' turisti/konsumaturi differenti ħafna minn xulxin. Dawk li jkunu jridu il-klijenti tal-intimati, ossia illi jkunu formanti parti minn grupp ferm akbar fuq rotta specifika, hija ferm differenti minn dak li jkunu jridu l-klijenti tar-rikorrenti, ossia, li jkollhom dghajsa *private charter* ghalihom u jmorru fejn ikunu jixtiequ minghajr rotta fissa, kif inoltre jikkonferma Antoine Xerri. Fil-fatt, ir-riklam tar-rotta offruta mill-intimati ighid car u b'mod specifiku fejn jiehdok il-cruise u x'jikkonsisti u ma jhalli ebda ghazla ghall-klijent, kuntrarjament ghas-servizz offrut mir-rikorrent,

fejn il-klijen jista' jaghzel illi jqatta' l-gurnata tieghu post jew iehor skond l-ghazla tieghu.

Għalhekk din il-Qorti hija tal-fehma li bl-użu li qed jagħmlu l-konvenuti tal-kelma "Seabreeze" riferibbli ghal rotta wahda mill-hames rotot b'bicciet tal-bahar differenti illi ghandhom, m'huma qed joħolqu l-ebda konfużjoni u konkorrenza żleali kif indikat fl-artikolu 32 tal-Kap 13 tal-Ligijiet ta' Malta u għalhekk ma ntweriex li jeżistu l-elementi rekwiżiti sabiex l-ewwel talba tal-attur tintlaqa`.

Kif jintqal fid-decizjoni ghal kaz **Gino dive John Cutajar noe vs Kevin Caruana** – deciza fit-23 ta' Jannar 1998, "*il-konfuzjoni u l-konfondibilita' li l-ligi trid tevita jridu jorrogaw u jkunu relatati mar-reazzjoni tal-'average man in the street' ta' intelligena ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qorti trid tkun konvinta illi kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannaw l-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk igibu konfuzjoni fil-konsummazzjoni*".

Din il-Qorti mhix konvinta, minn dak li analizzat, illi r-rikorrenti rnexxielu jipprova dan, ghaliex tqis illi l-average man in the street, ta' intelligenza ordinarja kapaci u jaghmel id-distinzjonijiet bejn is-servizzi offruti bil-bastimenti offruti.

Għalhekk din il-Qorti ser tgħaddi biex tilqa` l-ewwel zewg eċċezzjonijiet tal-konvenuti, uladarba ma jirriżultax, mill-kumpless tal-provi u l-apprezzament taghhom hawnekk maghmula, li f'dan il-każ hemm konkorrenza żleali, il-Qorti tqis li ma hemm l-ebda lok li jintlaqgħu it-talbiet tar-rikorrenti..

GHALDAQSTANT, il-Qorti qegħda taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi tilqa' l-eccezzjonijiet tal-intimati u tichad it-talbiet tal-attur, bl-ispejjes kollha kontra l-istess attur.

Onor. Ian Spiteri Bailey	**Marisa Bugeja**
Imhallef	**Deputat Registratur**