



MALTA

**QORTI CIVILI, PRIM AWLA
MALTA**

**ONOR. IMHALLEF
DEPASQUALE FRANCO K.C., B.A., LL.D.**

Seduta tas-7 ta' Novembru, 2002

Citazzjoni Numru. 2205/1995/1

**Dr. Luigi Sansone bhala mandatarju specjali tas-
socjeta` estera Ferrero SpA, ta' Cuneo, Italja**

Vs

**Philip Cassar Torregiani, Alex Cassar Torregiani,
Michael Cassar Torregiani f'isimhom proprju u bhala
diretturi ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta`
De La Tour Enterprises Limited.**

II-Qorti,

Rat l-att tac-citazzjoni tat-18 ta' Dicembru 1995 fejn gie
premess:-

Illi l-konvenuti u s-socjeta` konvenuta qeghdin
abuzivament u illegalment jaghmlu uzu minn isem, kliem,
disinji u sinjali distintivi konsistenti fost l-ohrajn u

partikolarment fil-kelma “CHOCOTELLA” miktuba b’mod specjali u distintiv u bis-suffiss “TELLA” miktuba ghalha, u fit-tpingija ta’ fetta hobz midluka bic-cikkulata u ta’ gellewz, weraq hodur u twissija lill-konsumatur, u dana fuq il- “label” tal-vazetti ta’ “chocolate spread” minnhom prodott u kif jidher ahjar mill-vazett tal-prodott li gie esebit mac-citazzjoni u mmarkat bhala Esebit “A”;

Illi l-kelma “NUTELLA” bis-suffiss “TELLA” miktuba kif inhi b’mod specjali u distintiv, kif ukoll it-tpingija ta’ fetta hobz midluka bic-cikkulata, u tal-gellewz, tal-weraq hodur u tat-twissija lill-konsumatur, fuq il- “label” tal-vazetti ta’ “*chocolate spread*” prodott mis—socjeta` attrici (kif jidher ahjar mill-vazett tal-prodott li gie esebit mac-citazzjoni u mmarkat bhala Esebit “B”), huma propjeta` ta’ l-istess socjeta` attrici u jiformaw parti mill- “*goodwill*” taghha;

Illi s-socjeta` attrici ilha ghal hafna snin tispacca f’Malta l-prodott “NUTELLA”, bl-apparenza, bil-kliem u bis-sinjali distintivi kif fuq deskritti, u fil-fatt l-istess socjeta` attrici rregistrat zewg *trade marks* ghall-isem tal-prodott “NUTELLA”, effettiv mit-18 ta’ Settembru 1973, numru ta’ registrazzjoni 11653, ghal prodotti li jinkludu, fost l-ohrajn, “*a spread cream comprising cocoa with or without other ingredients*”, kif ukoll l-istess socjeta` applikat, fit-22 ta’ Awissu 1995, ghar-registrazzjoni tal-“*label*” taghha fuq imsemmija ghas-segwent i prodotti “*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*”, numru 24675;

Illi bl-uzu estensiv taghhom, it- “*trade mark*” u l-prodott tas-socjeta` attrici akkwistaw reputazzjoni f’Malta kif ukoll f’bosta pajjizi ohra;

Illi l-konvenuti *proprio et nomine* rregistraw “*trade mark*” ghall-isem tal-prodott “CHOCOTELLA” (numru 22850), effettiv mill-10 ta’ Dicembru 1993, ghal “*chocolate and chocolate products*” bis-suffiss “TELLA” li tiffirma parti integra ta’ l-istess “*trade mark*”, liema suffiss huwa

Kopja Informali ta' Sentenza

identiku ma' dak tar-registrazzjoni prevja tas-socjeta` attrici, cioe` "NUTELLA";

Illi l-konvenuti *proprio et nomine* qeghdin b'dan l-agir taghhom illegalment u abuzivament joholqu konfuzjoni f'mohh il-konsumaturi u b'hekk jikkommettu atti ta' konkorrENZA sleali bi ksur tal-ligi fil-konfront tas-socjeta` attrici li, kif diga` inghad, hija l-propjetarja ta' l-isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fuq riferiti, liema isem, kliem, disinji u sinjali distintivi llum akkwistaw reputazzjoni f'bosta pajjizi, inkluza reputazzjoni fuq is-suq lokali;

Illi l-konvenuti *proprio et nomine* qeghdin bl-istess agir taghhom fuq imsemmi u b'abbuz kbir tal-ligi jiksbu gwadan mir-reputazzjoni, fama mondjali u apparenza tal-prodott "NUTELLA" u bil-manjiera kif l-istess prodott hu pprezentat lill-konsumatur, u b'hekk ihawdu mohh il-konsumatur biex juru li hemm, jew jista' jkun hemm, xi konnessjoni bejn il-prodott "NUTELLA" u l-prodott "CHOCOTELLA", aktar u aktar meta si tratta ta' zewg prodotti simili ferm fid-deskrizzjoni tal-kontenut taghhom, u cioe` "*hazelnut chocolate spread*";

Illi l-konvenuti *proprio et nomine* gew interpellati diversi drabi sabiex jieqfu mill-agir illegali u abuziv taghhom, anke ufficjalment u xorta baqghu inadempjenti;

Talab ghalhekk l-attur *nomine* lil din l-Onorabbli Qorti sabiex ghar-ragunijiet fuq premissi:-

1. Tiddikjara lill-konvenuti *proprio et nomine* responsabbli, ta' ksur ta' drittijiet ta' propjeta' fuq il-marka "NUTELLA", u ta' konkorrENZA sleali fil-konfront tas-socjeta` attrici ghat-tenur tal-ligi bl-uzu tal-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fuq riferiti;

2. Tikkundanna lill-konvenuti *proprio et nomine* sabiex immedjatament jieqfu milli jkomplu jaghmlu uzu mill-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fuq riferiti, u jikkancellaw a spejjez taghhom ir-registrazzjoni f'isimhom

tal-kelma "CHOCOTELLA", numru ta' registrazzjoni 22850;

3. Tordna lill-konvenuti *proprio et nomine* sabiex fi zmien qasir u perentorju li jigi lilhom prefiss jiddistruggu u jeqirdu kwalunkwe oggett li b'xi mod jikkompreni u jissenjala l-marka, isem, kliem, disinji jew sinjali distintivi fuq riferiti, jew alternattivament f'kaz li dawn l-istess oggetti jistghu jigu rrangati b'mod illi kwalunkwe referenza ghall-marka, isem, kliem, disinji jew sinjali distintivi fuq riferiti tigi obliterated u mhassra, tordnalhom li dawn l-oggetti jigu fi zmien qasir u perentorju hekk irrangati sabiex ma jifdallhomx referenza ghall-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fuq riferiti;

4. Tordna lill-konvenuti *proprio et nomine* kull rimedju iehor li jista' skond ic-cirkostanzi jnehhi l-effett ta' l-atti li bihom saret il-konkorrenza sleali;

5. Tikkundanna lill-istess konvenuti *proprio et nomine* biex ihallsu penali li ma teccedix Lm500 u tigi stabbilita minn din l-Onorabbli Qorti a tenur ta' Art 37 tal-Kodici tal-Kummerc, Kap 13 ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta;

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest gudizzjarju datat 4 t'Ottubru 1995, u bl-imghaxijiet kontra l-konvenuti personalment u ghan-nom tas-socjeta` konvenuta;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-attur *nomine*, l-elenku tad-dokumenti/vazetti esebiti u l-lista tax-xhieda dikjarati;

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tas-6 ta' Frar 1996 tal-konvenuti *proprio et nomine* fejn gie exceptit:-

1. Illi t-talbiet attrici in kwantu ghall-konkorrenza sleali huma infondati fil-fatt u fid-dritt u dan billi jezistu elementi sufficjentement distinti fil-prodott tas-socjeta` konvenuta li jiddistingwu sufficjentement iz-zewg prodotti in kwistjoni;

Kopja Informali ta' Sentenza

2. Illi in kwantu jirrigwarda t-talba attrici għall-kancellament tar-registrazzjoni tal-kelma “CHOCOTELLA” (Nru 22850) ma tistax tissussisti u dan billi l-attur *nomine* ma uzufruwiex mill-fakolta ta' oppozizzjoni koncessa lilu taht Kap 29 tal-Ligijiet ta' Malta u għalhekk m'ghadx għandu l-fakolta li jitlob il-kancellament tar-registrazzjoni Nru 22850;

3. Illi inoltre m'hemm l-ebda possibilita' ta' konfuzjoni bejn il-kelma “CHOCOTELLA” u l-kelma “NUTELLA”;

Salv eccezzjonijiet ulterjuri;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata tal-konvenut *nomine* Alex Cassar Torregiani, u l-lista tax-xhieda minnu indikati;

Rat l-atti kollha tal-process;

Rat in-nota tas-sottomissjonijiet tal-konvenuti *nomine* u semghet it-trattazzjoni ta' l-attur *nomine*;

Ikkunsidrat:-

Illi s-socjeta` attrici estera Ferrero SpA qed tallega li s-socjeta` De La Tour Enterprises Limited li tipproduci l-prodott CHOCOTELLA hija responsabbli ta' ksur ta' drittijiet ta' propjeta` fuq il-marka NUTELLA, kif ukoll ta' konkorrrenza sleali fil-konfront taghha a tenur tal-ligi bl-uzu tal-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fir-rigward tal-prodott ta' *chocolate spread* in kwistjoni;

Illi Filippo Ferrua Magliani u Sergio Testa, prokuraturi tas-socjeta` attrici, fl-affidavit taghhom datat 14 ta' Gunju 1996, xehdu li l-prodott NUTELLA ilu jigi importat Malta għal 20 sena. Huma spjegaw li l-kelma “NUTELLA” kif ukoll is-suffiss TELLA “*contained in the label appearing in distinctive lettering as well as the various separate features presented in our label form an ensemble which has been and is an essential element beyond (sic!) the successful marketing of this product*”. Huma jhossu li

huwa probabbli li l-mod ta' kif huma pprezentati l-vazetti *tac-chocolate spread* CHOCOTELLA, johlqu konfuzjoni f'mohh il-konsumaturi "...as these may be deceived into believing that the product purchased is our own product NUTELLA and/or is in some way associated with our company...";

Illi Dr Luigi Sansone, mandatarju specjali tas-socjeta` Ferrero SpA, fid-dikjarazzjoni tal-fatti spjega li l-istess socjeta` kienet irregistrat zewg *trade marks* ghall-isem tal-prodott NUTELLA effettiv mit-18 ta' Settembru 1973 Reg No. 11653 ghall-prodotti li jinkludu fost ohrajn "*a spread cream comprising cocoa with or without other ingredients.*" Qal ukoll li l-konvenuti *proprio et nomine* irregistraw it-*trade mark* ghall-isem tal-prodott CHOCOTELLA (nru. 22850) effettiv mill-10 ta' Dicembru 1993 ghal "*chocolate and chocolate products*";

Illi Alexander Cassar Torreggiani, wiehed mill-konvenuti *proprio et nomine* fl-affidavit tieghu ghamel riferenza ghar-registrazzjoni tat-*trade mark* CHOCOTELLA u spjega li meta huma bdew jimmanifatturaw u jiddistribwixxu l-prodott imsemmi dawn kienu ghamluh bhala prova u effettivament il-kwantita` li giet spaccata kienet f'ammont zghir. Qal li huma riedu jevalwaw ir-reazzjoni tal-konsumatur ghall-prodott qabel ma jispaccjawh f'kwantitajiet akbar. Qal li meta rcevev l-ittra interpellatorja tad-19 ta' Lulju 1995 minghand l-attur *nomine*, huma ma baqghux jimmanifatturaw u jispaccjaw il-prodott fuq is-suq. B'kollox spaccjaw il-prodott ghal madwar sitt xhur;

Illi gew ezebiti Dok A u Dok B li huma zewg vazetti *tac-chocolate spread* CHOCOTELLA u NUTELLA rispettivament, u dawn huma il-prodotti li dwarhom il-Qorti giet mitluba tiddeciedi;

Illi dwar it-tikketti taz-zewg prodotti, il-Qorti tosserva li kemm fuq dik *tac-CHOCOTELLA* kif ukoll fuq dik *tan-NUTELLA* tidher fetta hobz midluka bic-cikkulata. F'dik *tan-NUTELLA*, hdejn il-fetta hobz hemm ukoll zewg gellewziet zghar, fjura safra, ftit weraq hodur zghar, sikkina mcappsa bic-cikkulata u tazza halib; fil-label *tac-*

CHOCOTELLA, hdejn il-fetta hobz jidher skojjattlu b'gellewza kbira f'idejh, u tlett werqiet hodor. Dwar il-kliem, dik tan-NUTELLA hija miktuba b'ittri zghar, (*small letters*) u l-ewwel ittra, l- "n" hija sewda filwaqt li l-ittri "utella" huma homor. Fir-rigward tac-CHOCOTELLA, l-ewwel ittra "C" hija miktuba b'ittra kbira (*capital letter*) u l-ittri l-ohra huma zghar. L-ittri "Choco" huma bl-iswed filwaqt li l-ittri "tella" huma bl-ahmar. Id-daqs ta' l-ittri "NUTELLA" huma ferm akbar minn dawk tac-CHOCOTELLA", kwazi 200% akbar. Fuq il-label tac-CHOCOTELLA jidhru ukoll il-kliem "HAZELNUT CHOCOLATE SPREAD" taht il-kliem "CHOCOTELLA";

Illi jista' jinghad li l-intenzjoni tal-produtturi tac-CHOCOTELLA kien li jersqu lejn il-marka tal-prodott NUTELLA, u favur din il-verzjoni hemm mhux biss il-mod ta' kif giet ipprezentata t-tikketta izda ukoll l-isem (l-istess suffiss - TELLA) u l-kuluri ta' l-ittri li huma wkoll suwed u homor. Izda nonostante dan, l-Qorti ma taqbilx li effettivament hemm ksur ta' drittijiet ta' propjeta' fuq il-marka NUTELLA ghaliex ix-xebh mhux tant qawwi. Hemm bizzejjed sinjali ohra li jiddistingwu tikketta minn ohra filwaqt li fir-rigward tal-kliem innifishom, il-Qorti ma thossx li ghandha tigi kreata` konfuzjoni bejniethom minkejja li t-tnejn jispicaw bis-suffiss TELLA. Iz-zewg kelmiet jibdeu kompletament differenti u ma hemm ebda somiljanza bejn "NU" u "CHOCO", anqas ghal widna ma huma simili anki ghax wahda ghandha tliet u l-ohra erbgha sillabi. Di piu`, l-ewwel ittri/sillabi ta' kelma ghandhom importanza; barra minn dan l-ittri tac-CHOCOTELLA mhumiex biss izghar fid-daqs, izda l-kelma fiha innifisha tidher konsiderevolment itwal;

Illi dwar il-prezentazzjoni tal-prodott, il- Qorti tosserva diversi differenzi. *l-chocolate spread* tac-CHOCOTELLA jinsab f'vazetti tal-hgieg tonidi, (qishom bottijiet tal-halib) tat-350 gramma, liema vazetti jixbhu hafna lil dawk tipici tal- "*jam*", b'ghatu tal-hadid abjad. Minn naha l-ohra *l-chocolate spread* NUTELLA jinsab f'vazetti tal-hgieg ta' forma tonda imma ccattjati, ta' 400 gramma. L-ghatu huwa ferm akbar minn dak tac-CHOCOTELLA u huwa tal-

plastik abjad, ferm aktar tipiku u importanti ghall-assjem tal-vazett;

Illi l-Qorti fid-dawl ta' l-imsemmija divergenzi, ma thossx li tezisti l-possibilita` li meta z-zewg prodotti jkunu esposti ghall-bejgh, cittadin ta' intelligenza normali li jmur fis-*supermarket* biex jixtri vazett NUTELLA jispicca biex jaghzel il-prodott CHOCOTELLA ghax jithawwad wiehed ma' l-iehor. Iz-zewg vazetti huma pjuttost distinti, kemm fil-forma u d-daqs, apparti li z-zewg kelmiet huma differenti u l-Qorti thoss li tali konsumatur (anki jekk ma jafx jaqra) huwa kapaci jinnota differenza bejn iz-zewg prodotti;

Illi ghalkemm kif sewwa issottometta l-attur *nomine*, is-socjeta` attrici ghamlet u qed taghmel uzu legali ta' l-"isem, marka jew sinjal distintiv iehor", ma rrizultax li l-konvenut meta spacca l-vazett ta-CHOCOTELLA esebit, ikkrea jew seta' jikkrea konfuzjoni fir-rigward ta' l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' l-attur *nomine*;

Illi l-Qorti ma taqbilx mat-tezi attrici li bil-vazett CHOCOTELLA esebit jaghti "idea generali" u karatteristici principali li jistghu iqarqu lill-konsumatur. Dan qed jinghad wara li l-Qorti kkonsidrat fit-tul l-apparenza taz-zewg vazetti u dan fl-assjem taghhom (*get up*) oltre li kif intqal, ezaminat ukoll id-dettalji kollha fit-tikketti li, ghalkemm hemm xi uhud li jixxibhu u li jirrifere mill-vicin ghan-natura tal-prodott, ma humiex tali li ghandhom jikkreaw il-konfuzjoni li trid il-ligi;

Illi skond it-tezi attrici l-uzu tas-suffiss "TELLA" jikkrea konfuzjoni imma l-Qrati taghna (ara sentenzi: "**Av. Dr. Pio M Valletta noe vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali**" – App. Kum. 4.12.89, u "**Av. Dr. Rene` Frendo Randon noe vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali**" - App. Kum. 13.10.92) dejjem sostnew li l-uzu ta' l-istess prefiss jew suffiss ma jaghtix lill-kummercjant l-uzu taghhom a skapitu ta' negozjant iehor; dak li l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell qalet fil-kawza Av. Dr. Pio M Valletta noe vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali u cioe` "*li fil-fehma taghna l-ahhar sillabi cioe` TEC u PAN huma*

Kopja Informali ta' Sentenza

tant differenti li wiehed ma jistax ragonevilment jistenna li wahda tiffixkel ma' l-ohra anki jekk it-tnejn huma preceduti mill-prefiss ALGI" ghandu japplika ghall-kaz odjern bis-sostituzzjoni ta' suffiss ghal prefiss;

Illi ghalhekk il-Qorti ma tifhimx li hemm ksur ta' drittijiet ta' propjeta fuq il-marka NUTELLA jew ta' konkorrrenza sleali fil-konfront tas-socjeta` attrici.

Ghal dawn il-motivi;

Il-Qorti tiddeciedi din il-kawza billi:-

Tilqa' l-ewwel eccezzjoni tas-socjeta` konvenuta u tichad l-ewwel talba attrici;

Konsegwentement tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-talbiet l-ohra;

L-ispejjez jithallsu mill-attur *nomine*.

Emanuel Sciriha
Deputat Registratur