QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF FRANCO DEPASQUALE LL.D.

Illum il-Gimgha, 16 ta' Marzu 2001

Numru 19
Citaz. Nru. 2223/95 FDP

Anthony Marcel Pace Axiaq ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` "Continental Design Company Limited"
vs
Alex Borg ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` "Studio Moda Ltd"

Il-Qorti,

Rat l-att tac-citazzjoni tad-19 ta' Dicembru 1995, fejn gie premess:-

Illi l-istanti ilu hafna snin juza l-kelma "Exclusive" fin-negozju tieghu ta' manifattura u bejgh ta' mobilja;

Illi dan in-negozju huwa gestit f'Naxxar Road, San Gwann;

Illi dan l-ahhar il-konvenut fetah negozju identiku fl-istess triq ftit 'il boghod min-negozju ta' l-istanti u qed juza l-isem "Exclusive" fin-negozju tieghu;

Illi dan l-agir tal-konvenut qieghed jikkaguna hsara kbira fil-kummerc tas-socjeta` attrici billi qieghed johloq konfuzjoni u fil-fatt giet kreata konfuzjoni b'detriment tal-klientela ta' l-attur li kemm-il darba marru fin-negozju tal-konvenut bi zball minhabba l-uzu ta' l-imsemmi isem "Exclusive";

Talab ghalhekk l-attur *nomine* lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:-

1. Tiddikjara illi l-attur ghandu l-propjeta` ta' l-isem tad-ditta "Exclusive" referibbilment ghan-negozju gestit fil-manifattura u bejgh ta' mobilja;

2. Tiddikjara illi l-agir tal-konvenut *nomine* jikkostitwixxi konkorrenza sleali ghad-dannu ta' l-attur *nomine*;

3. Tiddikjara illi l-istess konvenut *nomine* jigi inibit milli bi kwalunkwe mod jaghmel uzu mill-

kelma "Exclusive" fil-gestjoni ta' negozju ta' mobilja;

4. Tiddikjara illi jigi ordnat li jigu distrutti l-pakketti, kaxex, tikketti, insenji u kwalunkwe haga ohra li fiha l-isem "Exclusive" uzata fin-negozju imsemmi mill-konvenut *nomine*;

5. Tikkundanna lill-konvenut *nomine* jigi kkundannat ihallas lill-attur *nomine* penali ta' mhux anqas minn Lm10 u mhux aktar minn Lm500 skond id-disposizzjonijiet ta' art. 37 tal-Kodici tal-Kummerc;

Bl-ispejjez kontra l-konvenut *nomine*;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-istess attur *nomine* u l-lista tax-xhieda minnu indikati;

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut *nomine* fejn gie eccepit:-

1. Illi t-talbiet attrici ghandhom jigu michuda bl-ispejjez stante li huma nfondati fil-fatt u fid-dritt;

2. Illi l-attur *nomine* m'ghandu l-ebda monopolju jew dritt ta' esklussivita' fl-uzu tal-kelma "Exclusive". Din hija kelma ordinarja u ta' uzu komuni li ma tistax tattira protezzjoni kummercjali ghal persuna jew ohra sakemm din il-protezzjoni ma tigix akkordata ai termini tad-dispozijonijiet tal-Ligi li jirregolaw ir-registrazzjoni tat-Trade Mark;

3. Illi l-konvenut *nomine* mhux responsabbli ghall-konkorrenza sleali jew ksur tad-disposizzjonhjiet tal-Kodici tal-Kummerc u ghaldaqstant m'ghandu jigi kkundannat ihallas l-ebda penali kif l-attur *nomine* qed jitlob fir-raba' talba tieghu;

4. Illi l-attur *nomine* naqas li jgib a konjizzjoni tal-Qorti d-digriet ta' l-istess Qorti ghat-talba tieghu ghall-Hrug ta' Mandat ta' Inibizzjoni kontra l-konvenut *nomine* sabiex ma jkunx jista' juza l-kelma "Exclusive" fil-hanut tieghu San Gwann. Din it-talba, kif jaf ben tajjeb l-attur *nomine*, giet michuda;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-istess konvenut *nomine* u l-lista tax-xhieda minnu indikati;

Semghet lix-xhieda prodotta;

Rat ir-ritratti esebiti;

Rat in-nota tas-sottomissjonijet ta' l-attur *nomine* u tosserva illi ghalkemm il-konvenut *nomine* inghata zmien sabiex jirrispondi ghaliha huwa baqa' inadempjenti;

Rat l-atti kollha tal-process;

Ikkonsidrat:-

Illi din il-kawza giet istitwita peress illi l-attur *nomine* dehrlu li l-konvenut *nomine* qed

jikkagunalu hsara fil-kummerc tieghu minhabba li qed juza l-kelma "Exclusive" fin-negozju tieghu, kelma li ilu juza hu stess ghal hafna snin;

Illi l-attur *nomine* ghandu negozju ta' manifattura u bejgh ta' mobilja, u in-negozju tieghu jinsab f'Naxxar Road, San Gwann. Mir-ritratti esebiti (Dok Xl u X2) jidher li l-hanut jinsab fil-livel tat-triq. Fuq il-bieb tal-hanut hemm tinda tal-plastik kannella u fuqha hemm l-isem "Exclusive" miktub forma "script" bil-kulur isfar;

Illi il-konvenut *nomine* ghandu negozju fl-istess triq fejn jinsab il-hanut ta' l-attur *nomine*. Mir-ritratti li gew esebiti mill-attur *nomine* permezz ta' nota a fol 30 tal-process, jidher li n-negozju tal-konvenut *nomine* jinsab fil-livell tat-triq u hemm ukoll gallarija/vettrina fl-ewwel sular. Il-gallarija hija kollha tal-hgieg u fuq il-hgieg twahhlu l-kliem. "EXCLUSIVE FURNITURE" b'ittri kbar blu. Fuq in-naha t'isfel tal-gallarija hemm zewg filati madum kannella u fuqhom il-kliem b'ittri kbar blu imqabbzin 'il barra "STUDIO MODA" li huma issottolineati. Taht il-gallarija hemm l-entratura principali tan-negozju li hija mdawwra b'irham iswed u fuq il-parti ta' fuq, u cioe` taht il-kliem "STUDIO MODA" (li qeghdin fuq il-gallarija) hemm il-kelma "Interiors" miktub b'forma "script" irqieqa.

<u>Il-verzjonijiet tal-kontendenti dwar il-kelma "Exclusive"</u>:

Illi l-attur *nomine*, Anthony Marcel Pace Axiaq, fl-affidavit tieghu jinsisti li l-kelma

"Exclusive" hija *t-trade name* u *trade mark* tan-negozju tieghu ta' manifattura u bejgh ta' mobilja, u ilha tintuza minn Settembru ta' l-1991. Huwa jilmenta li s-socjeta` konvenuta qed tuza l-kelma "Exclusive" fin-negozju taghha, u jallega illi tali uzu "*... qieghed jikkrea konfuzjoni f'mohh il-konsumatur tant li diversi klijenti qed jithawdu z-zewg negozji u jidhlu f'wiehed minghalihom li dahlu fl-iehor."*;

Illi l-konvenut *nomine*, Alexander Borg, fl-affidavit tieghu spjega li huma wahhlu *sticker* fuq il-vettrina ta' l-ewwel sular bil-kliem "Exclusive Furniture" biex jiddiskrivu l-ghamara taghhom li huma jimportaw. "*Fil-fatt il-generu tal-mobbli li nimportaw ftit issib bhalu Malta peress li huwa tal-hgieg u l-mobbli jikkonsistu f'dak li nghidulhom "designer items". Jien nikkonsidra dawn il-mobbli bhala esklusivi u unici ghal Malta."* Huwa kompla jghid li s-socjeta` konvenuta ma taghmilx uzu mill-kelma "Exclusive" hlief fuq il-vettrina. Jinsisti li l-isem tal-hanut huwa "Studio Moda Interiors" u huwa maghruf kummercjalment b'dan l-isem, u r-reklami kollha jindikaw l-isem ta' Studio Moda u mhux "Exclusive";

Illi f'azzjonijiet ta' allegata konkorrenza sleali bhal ma hija dik odjerna irid jigi pruvat id-dritt ta' l-attur kif ukoll il-lezjoni ta' tali dritt.

<u>L-ezistenza o meno ta' dritt</u>:-

L-attur qed jallega illi l-kelma "Exclusive" hija *it-trade mark* tieghu, ghalkemm kontro-ezaminat

quddiem l-Assistant Gudizzjarju huwa xehed illi *"Il-kelma 'Exclusive' jiena ma rregistrajthiex bhala trade mark".* Nonostante dan, ma jfissirx li l-attur ma jistax ikollu l-protezzjoni tal-ligi. Jekk kelma in partikolari tghin biex tiddistingwi prodott ta' persuna minn dak ta' persuna ohra, anki jekk hija kelma deskrittiva, bhal fil-kaz in kwistjoni, xorta wahda ghandu jkollha l-protezzjoni tal-ligi. Dwar dan il-punt il-Qorti taghmel riferenza ghas-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell tat-23 ta' Jannar 1998 fl-ismijiet Av. Dr Pio Valletta *nomine* vs Charmaine Fenech *nomine* fejn gie ritenut illi " ... *kliem deskrittivi jistghu talvolta jitilfu s-sinifikat primarju taghhom u minflok jassumu distintivita` meta assocjata ma' prodott partikolari. Pero` f'kaz bhal dan, tidher haga ovvja li l-attur ikollu fuq spallejh oneru ta' prova pjuttost aktar gholi";*

Illi l-Qorti tosserva illi l-attur ma ghamel ebda tentattiv sabiex jipprova illi l-kelma "Exclusive" akkwistat sinifikat distintiv. Huwa sempliciment ipprova illi din il-kelma tidher fuq il-faccata tal-hanut tieghu (u dan kif jidher mir-ritratt esebit) u fl-affidavit tieghu xehed illi l-istess kelma intuzat f'materjal pubblicitarju kif ukoll fuq il-vannijiet li jintuzaw fil-kors tan-negozju, ghalkemm ma ngiebet ebda prova f'dan is-sens. L-attur naqas li jipprova illi din il-kelma assumiet element distintiv fir-rigward tan-negozju tieghu u li in segwitu ghalhekk huwa akkwista d-dritt esklussiv li juza din il-kelma biex jiddistingwi n-negozju tieghu; irrizulta biss li tidher fuq it-tinda tad-drapp jew tal-plastik li qeghda mal-faccata tal-hanut;

Illi ghalhekk fil-fehma tal-Qorti, il-kelma "Exclusive" ghal dak li jirrigwarda din il-kawza tibqa' sempliciment kelma deskrittiva u ta' uzu komuni, u konsegwentement jekk il-konvenut *nomine* jinnegozja ghamara esklussiva, il-Qorti ma tarax ghalfejn huwa m'ghandux jirreferi ghaliha bhala "exclusive" furniture, ghax b'hekk huwa jkun qed jiddiskrivi l-prodott tieghu.

Dwar l-allegata lezjoni ta' l-allegat dritt:-

Illi gialadarba gie stabbilit li l-attur ma jgawdi ebda dritt fuq l-isem "Exclusive" m'huwiex il-kaz li l-Qorti tindaga dwar jekk it-twahhil ta' l-isticker "Exclusive Furniture" fuq il-hgieg tal-vettrina tal-hanut "Studio Moda Interiors" tal-konvenut *nomine* jaghtix lok ghal konfuzjoni jew potenzjalita` ta' konfuzjoni fost il-konsumaturi.

Ghal dawn il-motivi;

Il-Qorti tiddeciedi din il-kawza billi:-

Tilqa' l-eccezzjonijiet sollevati mill-konvenut *nomine* u tichad it-talbiet attrici;

L-ispejjez jithallsu mill-attur *nomine*.

Emanuel Sciriha
Deputat Registratur