



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO**

Seduta ta' l-1 ta' Gunju, 2004

Citazzjoni Numru. 675/2001/1

**L-Avukat Dottor Jeremy J. Debono bħala prokuratur
speċjali tas-soċjetà estera *Fast Food Systems Limited***

Versus

Stephen Bartolo

Din il-kawża hija dwar konkorenza illeċita. Iċ-ċitazzjoni tgħid illi s-soċjetà attriċi hija s-sid tat-*trademark* “*Southern Fried Chicken*”, li kienet registrata mal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali fit-8 ta' Mejju 1991 bin-numru 20562. Din it-*trademark* hija registrata f'madwar tletin (30) pajjiż madwar id-dinja u hija rappreżentata f'madwar ħames mitt (500) ħanut. Is-soċjetà attriċi kienet ukoll ikkonċediet l-isem *Southern Fried Chicken* bi *franchise* lil terzi persuni f'Malta. Dawn, bis-saħħa tal-jeddijiet mogħtija lilhom taħt il-ftehim ta' *franchise*, ilhom għal dawn l-aħħar ħmistax-il sena u għadhom sallum imexxu ħwienet li jservu *fast food* taħt dak l-isem. Min ingħata jeddijiet taħt il-ftehim ta' *franchise*

huwa marbut li juża ingredjenti skond riċetti mañluqa mis-soċjetà attriċi, li wehdedha hija s-sid ta' dawn l-ingredjenti u riċetti. Il-ftehim ta' *franchise* jagħti lil dawn it-terzi l-jedd, u jorbothom ukoll, illi jużaw l-isem *Southern Fried Chicken* kemm fuq it-tabella tal-ħanut kif ukoll fuq il-*packaging* u fuq il-materjal ieħor li fih iservu l-ikel jew li b'xi mod jagħti x'tifhem illi l-ikel huwa msajjar u mħejji skond il-metodu tas-soċjetà attriċi, skond ir-riċetti u bl-ingredjenti tagħha.

Il-konvenut beda jmexxi ħanut li jservi *fast food*, u t-tabella ta' dan il-ħanut, li qiegħed Ħal Qormi, iġġib l-isem *The Edge Southern Fried Chicken*. Id-differenza bejn l-isem tal-ħanut tal-konvenut u l-isem tal-ħwienet l-oħra li joperaw taħt l-isem *Southern Fried Chicken* bl-awtorizzazzjoni tas-soċjetà attriċi u taħt il-kondizzjonijiet tagħha hija biss illi, fuq it-tabella tal-ħanut tal-konvenut, qabel il-kliem *Southern Fried Chicken* hemm il-kliem *The Edge*.

Is-soċjetà attriċi għalhekk tgħid illi l-konvenut qiegħed jinqeda bil-kliem *Southern Fried Chicken* b'abbuż u bi ksur tal-liġi, għax ma għandu ebda awtorizzazzjoni mingħandha biex juża dak l-isem u jservi *fast food* taħt dak l-isem. B'dan l-għemil tiegħu bi ksur tal-liġi l-konvenut qiegħed joħloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur, kemm malti kif ukoll barrani, u hekk jagħmel konkorenza illeċita mas-soċjetà attriċi.

Billi għalhekk is-soċjetà attriċi tgħid illi għandha l-jedd u l-obbligu li tħares kemm it-*trademark* tagħha kif ukoll il-jeddijiet miksuba minn terzi, hija fetħet din il-kawża u qiegħda titlob illi l-qorti:

1. tgħid illi l-konvenut jaħti li għamel konkorenza illeċita, bi ksur ta' l-art. 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, meta nqeda bit-tabella u bi ħwejjeg oħra li fuqhom jidher il-kliem *Southern Fried Chicken*;
2. tikkundanna lill-konvenut sabiex minnufih jiegaf milli jkompli jinqeda b'dak l-isem u bit-tabella, u sabiex fi żmien qasir u perentorju jneħhi dik it-tabella;
3. iżzomm lill-konvenut għal dejjem milli jkompli jiddistribwixxi b'negozju għall-bejgħ f'Malta bl-istess *packaging* u kliem bħal dawk tas-soċjetà attriċi;
4. tagħti kull rimedju ieħor li jista' skond iċ-ċirkostanzi jħassar l-effetti ta' l-att li bih saret konkorenza illeċita; u

5. tikkundanna lill-konvenut iħallas penali, li ma tkunx iżjed minn ħames mitt lira (Lm500), li tiġi stabbilita mill-qorti skond l-art. 37 tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Is-soċjetà attriċi talbet ukoll l-imgħax u l-ispejjeż, fosthom dawk tal-protest ġudizzjarju tat-12 ta' Diċembru 2000 u tal-mandat t'inibizzjoni nru 1148/2001.

Il-konvenut ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:

1. qabel xejn l-Avukat Jeremy Debono, li igħid illi qiegħed jidher f'isem is-soċjetà attriċi, għad irid jagħmel il-prova tal-mandat tiegħu;

2. iċ-ċitazzjoni saret ħażin u ma tiswiex għax id-dikjarazzjoni li trid il-liġi kienet maħlufa mill-Avukat Debono mingħajr ebda indikazzjoni tal-kapaċità tiegħu;

3. fiċ-ċitazzjoni "ma ġietx indikata l-eżistenza *o meno* tas-soċjetà estera *Fast Food Systems Limited*", u wkoll il-protest ġudizzjarju kien sar f'isem dik is-soċjetà bħallikieku kienet soċjetà lokali;

4. l-ewwel sitt premessi taċ-ċitazzjoni (dwar it-*trade mark* u l-ftehim ta' *franchise* li s-soċjetà attriċi għandha ma' terzi) ma humiex kontestati;

5. is-seba' u t-tmien premessi (dwar l-isem tal-ħanut tal-konvenut u d-differenza bejn dak l-isem u l-isem tal-ħwienet ta' dawk li għandhom ftehim ta' *franchise* mas-soċjetà attriċi) ma għandhomx mis-sewwa għax l-isem tal-ħanut tal-konvenut huwa *The Edge Southern Style Fried Chicken* u mhux *The Edge Southern Fried Chicken*;

6. id-disa' premessa (illi l-konvenut qiegħed jinqeda bl-isem bi ksur tal-liġi) hija ħażina għax il-ħanut tal-konvenut qiegħed jitmexxa taħt l-isem *The Edge Southern Style Fried Chicken* skond il-liġi, u huwa dak l-isem li jidher fuq it-tabella tal-ħanut;

7. l-għaxar premessa (illi l-konvenut ma huwiex awtorizzat juża l-isem *Southern Fried Chicken* u jservi *fast food* taħt dak l-isem) ma hijiex kontestata;

8. il-ħdax-il premessa (illi l-konvenut qiegħed joħloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur b'konkorrenza illeċita) hija kontestata għax ma tistax tinħoloq konfużjoni meta l-isem tal-ħanut tal-konvenut huwa *The Edge Southern Style Fried Chicken* li fih "isem distint" — *The Edge* — u meta tingħata "deskrizzjoni ta' varjetà ta' ikel b'isem użat minn diversi ħwienet lokalment a bażi ta' taħlita li wieħed jixtri direttament minn importaturi maltin"; u

9. għalhekk il-konvenut ma kasbar ebda jedd ta' l-attur. Wara illi l-Avukat Jeremy Debono esebixxa kopja tal-prokura li biha ngħata s-setgħa li jidher f'isem is-soċjetà attriċi fi proċeduri ġudizzjarji¹, il-konvenut irtira l-ewwel eċċezzjoni waqt is-seduta tat-12 ta' Ġunju 2001². Fis-seduta tat-30 t'Ottubru 2001³, il-konvenut irtira wkoll it-tieni eċċezzjoni, u fis-seduta tal-21 ta' Jannar 2003⁴ irtira t-tielet eċċezzjoni. Għalhekk fadal biss il-meritu dwar jekk bl-isem li bih tingħada s-soċjetà konvenuta għamlitx konkurrenza illeċita.

Din il-kawża qiegħda ssir taħt l-att. 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, li jgħid hekk:

32. Il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jgibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skond il-liġi minn ħaddieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħaddieħor ma jkunux irregistrati skond 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.

Ma hux kontestat illi l-isem *Southern Fried Chicken* huwa isem li tingħada bih is-soċjetà attriċi u huwa isem li bih huma wkoll magħrufa l-prodotti tagħha, li huma *fast food*. Il-konvenut ukoll għandu ħanut li jbigħ *fast food*. Fuq dan il-ħanut hemm tabella li ggħib l-isem *The Edge Southern Style Fried Chicken* u l-kliem ta' dan l-isem huma mqassmin hekk⁵:

THE EDGE

STYLE

SOUTHERN FRIED CHICKEN

Il-kelma *style* ma hijiex fuq l-istess linja bħall-kliem *Southern Fried Chicken* iżda qiegħda aktar 'il fuq, tibda fuq l-aħħar ittra ta' *southern* u tkompli fuq il-kelma *fried*, u hija f'tipa differenti u iżgħar.

¹ *Fol. 27.*

² *Fol. 29.*

³ *Fol. 36.*

⁴ *Fol. 38.*

⁵ *Ara r-ritratt fol. 8 u fol. 24.*

Ix-xiri ta' *fast food* ma jsirx wara deċiżjoni li min jixtri jdum iqabbel u jtella' u jniżżel qabel ma jagħmilha. Hija deċiżjoni ta' malajr li ssir bla ma dak li jkun joqgħod jaħsibha wisq, u fl-għażla tal-ħanut mnejn jixtri joqgħod fuq l-ewwel impressjoni.

L-ewwel impressjoni li jieħu min jara l-isem tal-ħanut tal-konvenut kif miġjub fuq hu illi l-ħanut huwa bħal dawk li legittimament igibu l-isem *Southern Fried Chicken* għax dik il-frazi tidher sħiħa fl-isem. Iż-żjeda tal-kelma *style*, aktar u aktar kif imqiegħda, ma tibdilx din l-impressjoni. Anzi, isservi biss biex turi li l-għażla ta' l-isem u tal-format tiegħu saret b'ċerta makakkerija biex, fil-waqt li tiġbed nies li jkunu qegħdin ifittxu ħanut bil-*franchise* tas-soċjetà attriċi, fl-istess ħin — għall-inqas fil-moħħ ta' min jaħseb illi l-liġi hija biss formalità hekk fjakka li tista' tegħlibha billi tqiegħed *punto* flok *virgola* — tagħti difiża kontra azzjoni bħal dik tallum.

Il-liġi izda tħares lejn is-sostanza ta' l-affarijiet u s-sostanza ta' l-isem tal-ħanut tal-konvenut hija l-istess bħal dik ta' l-isem tal-ħwienet bil-*franchise* tas-soċjetà attriċi, u għalhekk faċilment joħloq konfużjoni aktar u aktar meta tqis illi mill-ħwienet jinbigħ l-istess generu ta' ikel u x-xiri ta' *fast food* hija ħaġa li ssir b'ċerta ħeffa bla ma dak li jkun joqgħod jifli sew l-isem tal-ħanut, u lanqas ma hu sejjer ifittex ħanut ieħor li legittimament igib l-isem *Southern Fried Chicken* biex iqabbel u jara jekk iż-żewġ ismijiet humiex identiċi. Li jgħodd f'każ bħal dan hija d-dehra ġenerali, u d-dehra ġenerali fil-każ tallum tinganna.

Il-qorti għalhekk tiċċad l-eċċezzjonijiet tal-konvenut u ssib li bl-isem tal-ħanut tiegħu jagħmel konkorrrenza illeċita billi fil-moħħ tal-konsumatur joħloq konfużjoni mal-ħwienet li għandhom *franchise* tas-soċjetà attriċi.

Fil-*packaging* li huwa esebit minn *fol.* 21 sa *fol.* 23, il-kelma *style* hija integrata biżżejjed fl-isem biex ma tinħoloqx il-konfużjoni li toħloq it-tabella, u għalhekk il-qorti, għalkemm issib li saret konkorrrenza illeċita bl-użu ta' l-isem kif muri fuq it-tabella, ma tqisx illi l-*packaging* ukoll joħloq konfużjoni, u għalhekk ma hux meħtieġ provvediment ieħor dwar il-*packaging*.

Dwar rimedji, l-art. 37 tal-Kodiċi tal-Kummerċ igħid hekk:

37. (1) Il-kummerċjant li jkser xi waħda mill-projbizzjonijiet imsemmija fl-artikoli 32 sas-36,

inklużivament, hu sugġett għall-azzjoni tad-danni u l-imghaxijiet jew, kif jagħzel il-kummerċjant danneġġjat, għal penali. Barra minn dan, il-kummerċjant danneġġjat jista' jitlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet hawn fuq imsemmija jiġi meqrud, jew li jiġi ordnat kull rimedju ieħor illi jista', skond ma jkunu ċ-ċirkostanzi, ineħhi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux leċita.

(2) L-azzjoni għad-danni u l-imghaxijiet taht dan l-artikolu titmexxa skond ir-regoli tal-liġi ċivili.

(3) Izda, il-penali tiġi stabbilita mill-Prim'Awla tal-Qorti ċivili, jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha bħala Qorti ċivili, Prim'Awla, fuq talba tal-kummerċjant danneġġjat, u ma tkunx anqas minn għaxar liri u lanqas iżjed minn ħames mitt lira, skond ma jkun il-kobor tal-fatt, iż-żmien li dam sejjer, il-mala fidi tal-kontravventur u ċ-ċirkostanzi partikulari l-oħra kollha ta' kull każ. Dik il-penali titħallas lill-kummerċjant danneġġjat b'saldu ta' kull pretensjoni tiegħu għad-danni u l-imghaxijiet.

Il-qorti wara li qieset iċ-ċirkostanzi rilevanti, fosthom illi, għar-raġuni mfissra fuq, il-konvenut kien *in mala fide*, qiegħda tillikwida l-penali fis-somma ta' tliet mija u ħamsin lira (Lm350).

Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti taqta' din il-kawża billi, wara li tiċhad l-eċċezzjonijiet tal-konvenut, u tgħid illi, bl-użu ta' l-isem *Southern Fried Chicken* fuq it-tabella tal-ħanut tiegħu, huwa ħati ta' konkorrenza illeċita bi ksur ta' l-art. 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, tikkundannah ineħhi minn fuq il-ħanut tiegħu, fi żmien għaxart ijiem millum, it-tabella fejn bħala parti mill-isem tal-ħanut jidher il-kliem *Southern Fried Chicken* u tordnalu biex qatt aktar ma jinqeda bil-kliem *Southern Fried Chicken* bħala parti mill-isem tal-ħanut tiegħu.

Tillikwida l-penali għall-għanijiet ta' l-art. 37 tal-Kodiċi tal-Kummerċ fis-somma ta' tliet mija u ħamsin lira (Lm350) u tikkundanna lill-konvenut iħallas din il-penali lill-attriċi.

L-ispejjeż ġudizzjarji kollha għandu jħallashom il-konvenut.

< Sentenza Finali >

Kopja Informali ta' Sentenza

-----TMIEM-----