



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA**

Seduta ta' l-10 ta' Gunju, 2004

Citazzjoni Numru. 491/2002/1

Martin Spiteri

Vs

**Emanuel Cachia u b'digriet tal-Qorti tat-13 ta' Marzu,
2003 giet awtorizzata korrezzjoni fil-kunjom tal-
konvenut u l-kunjom 'Cachia' ghandu jinbidel ghal
'Cauchi', kull fejn jirrikorri.**

Il-Qorti,

Rat ic-citazzjoni pprezentata mill-attur fit-30 ta' April,
2002, li in forza taghha, wara li ppremetta illi l-attur huwa
l-propjetarju ta' negozju bl-isem ta' "*Car Clinic*";

Kopja Informali ta' Sentenza

Ippremetta illi l-attur ilu 'il fuq minn hmistax-il sena jaghmel uzu minn dan l-isem;

Ippremetta illi l-attur huwa l-propjetarju ta' *Trademark* li giet registrata mill-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali permezz ta' certifikat numru 29809 (Dok. MS1 – MS3), li tinkludi l-marka "*Car Clinic*" u ilu jaghmel uzu minn din il-marka hekk stabbilita' fin-negozju tieghu ghal bosta snin kif ser ikun pruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

Ippremetta illi l-konvenut qieghed jopera negozju minn gewwa *Triq Mons. Mifsud, Birkirkara* u qieghed bi skop ta' konkorenza mhux lecita u b'mod abbużiv jaghmel uzu mill-kliem "*Car Clinic*" (Dok. MS4).

Ippremetta illi l-attur ghandu isem stabbilit u ghandu avvjament fin-negozju tieghu li qieghed jiggwadanja minnu l-konvenut bl-uzu tal-kliem "*Car Clinic*".

Ippremetta illi l-uzu tal-kliem "*Car Clinic*" mill-konvenut jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet ta' proprjeta' ta' l-attur u qieghed ukoll johloq konfuzjoni fl-imhuh tal-konsumaturi billi jgieghlhom jahsbu li tezisti xi konnessjoni bejn is-servizz li joffri l-attur u dak li joffri l-konvenut;

Ippremetta illi l-attur ipprotesta ruhu kontra l-agir abbużiv tal-konvenut, u dan permezz ta' protest gudizzjarju, izda l-konvenut ghadu jaghmel uzu mill-kliem "*Car Clinic*";

Talbet lill-konvenut jghid ghaliex din l-Onorabbli Qorti m'ghandhiex prevja kull dikjarazzjoni li hija mehtiega skond il-ligi:

1. Tiddikjara lill-konvenut responsabbli ta' konkorenza zlejali fil-konfront ta' l-attur skond il-ligi, bl-uzu tal-kliem "*Car Clinic*".
2. Tikkundanna lill-konvenut sabiex minnufih jieqaf milli jaghmel iktar uzu mill-kliem "*Car Clinic*", kemm direttament kif ukoll permezz ta' persuni ohra, fir-reklamar tan-negozju li jezercita jew xoghol iehor ancillari ghall-istess negozju.

3. Tikkundanna lill-konvenut sabiex fi zmien qasir u perentorju li jigi prefiss minn din il-Qorti jiddistrugi u jeqred *kwalunkwe* oggett fil-pussess tieghu li b'xi mod jikkompreni u jissenjala l-kliem fuq riferiti.

4. Tordna kull rimedju iehor li jista' skond ic-cirkostanzi inehhi l-effetti ta' l-att li biha saret il-konkorrenza zlejali.

5. Tikkundanna lill-konvenut sabiex ihallas lill-attur dik il-penali li tigi stabbilita' mill-Qorti ghat-tenur ta' l-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13) tal-Ligijiet ta' Malta.

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest gudizzjarju u tal-mandat ta' inibizzjoni (prezentat kontestwalment ma' dan l-att), kontra l-konvenut li huwa minn issa ngunt in subizzjoni u b'rizerva ghal kull azzjoni ta' danni li tispetta lill-attur.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut li in forza tieghu huwa eccepixxa illi;

1. Preliminarjament jigi eccepit li r-registrazzjoni tat-*trademark* "*Car Clinic*" f'isem ir-rikorrent hija invalida *ai termini* ta' l-Artikolu 43 tal-ligi tat-*Trademarks* (Kap 416 tal-Ligijiet ta' Malta), *stante* li din tirreferi ghal negozju ta' *mecchanic* tal-karozzi, u dan meta l-ligi tat-*trademarks* ma tippermettix ir-registrazzjoni ta' *trademarks* li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistghu jservu, fil-kummerc, biex ifissru ix-xorta jew l-iskop intiz fl-ghoti ta' servizzi.

2. Illi l-azzjoni ghall-impozizzjoni tal-penali hija preskritta bil-preskrizzjoni tas-sentejn *stante* li l-konvenut ilu snin kbar juza l-isem "*Leli Car Clinic*" tant li anke il-licenzja tal-pulizija li ghandu hija fuq dan l-isem, u dan sa minn qabel l-1992.

3. Illi sa qabel is-sena korrenti din it-*trademark* tal-konvenut qatt ma giet kkontestata u baqghet tintuza u tigi rikonoxxuta sal-lum anke mill-Kunsill Lokali.

4. Illi fil-mertu, u bla pregudizzju ghall-eccezzjonijiet ta' qabel, it-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-attur *stante* li l-isem uzat mill-konvenut m'huwix "Car Clinic", izda "Leli Car Clinic"; ghalhekk l-uzu mill-konvenut ta' l-isem "Leli Car Clinic" ma jikkostitwix kontravvenzjoni ta' *trademark* registrata *ai termini* ta' Artikolu 10 ta' Att XVI ta' l-2000 u anqas konkorenza zleali *ai termini* ta' Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc *stante* li isem l-esponent ("Leli") fl-isem tan-negozju minnu ezercitat johloq distinzjoni cara minn negozju ta' l-attur, u ghalhekk m'hemmx dik il-probabbilita' ta' konfuzjoni li tirrikjedi il-ligi.

5. Illi in addizzjoni ghal dak kollu gia' eccepit, jigi eccepit ukoll li *a tenur* ta' Artikolu 11 tal-ligi tat-*Trademarks*, il-konvenut ma qed jikkommetti ebda kontravvenzjoni ta' *trademark* registrata, u wisq inqas konkorenza zleali, billi l-isem minnu uzat jikkonsisti f'kombinazzjoni ta' tliet kelmiet: l-ewwel kelma tikkonsisti f'isem il-konvenut stess, u z-zewg kelmiet l-ohra jammontaw ghal indikazzjoni li tirrigwarda x-xorta ta' l-ghoti tas-servizz, bhal meta tghid "*hospital*" jew "*Confectionery*".

6. Illi Artikolu 2 ta' Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta jirrikonoxxi *trademarks* konsistenti fi kliem, sia jekk ikunu registrati kif ukoll jekk ma jkunux registrati fir-Registru tat-*Trademarks*, u f'dan is-sens l-esponent huwa l-propjetarju tat-*trademark* "Leli Car Clinic" *stante* li dan l-isem huwa aktar distintiv minhabba l-uzu ta' ismu "Leli".

Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjonijiet guramentati tal-partijiet;

Rat id-digriet ta' din il-Qorti tal-20 ta' Ottubru, 2003, li in forza tieghu ordnat li jigu allegati l-atti tal-Mandat ta' Inibizzjoni numru 930/02;

Rat l-atti tal-Mandat ta' Inibizzjoni numru 930/02 fl-ismijiet "*Martin Spiteri vs Emanuel Cachia*" dekretat definitivament fis-6 ta' Mejju, 2002;

Kopja Informali ta' Sentenza

Semghet il-provi li ressqu l-partijiet;

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezebiti;

Rat id-digriet ta' din il-Qorti tal-20 ta' Marzu, 2003, li in forza tieghu ordnat l-isfizz tal-affidavit ta' Marthese Spiteri pprezentat mill-attur;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat;

L-attur f'din il-kawza, bhala proprjetarju ta' negozju bl-isem ta' "Car Clinic", u bhala proprjetarju tat-Trademark "Car Clinic", qed jallega li huwa qed isofri hsara u pregjudizzju b'negozju li l-konvenut qed jiggestixxi taht l-isem ta' "Leli Car Clinic". Bil-mod li giet intavolata c-citazzjoni jidher car li l-attur qed iressaq l-ilmenti tieghu kemm taht il-provedimenti tal-artikoli 32 *et seq* tal-Kodici tal-Kummerc, kif ukoll taht il-provedimenti tal-ligi dwar it-Trademarks (Att XVI tal-2000, Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), senjament l-artikoli 9 u 10 ta' dan il-Kapitolu.

L-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc jipprovdi illi:

"Il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skond il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skond l-att sabiex jirregola t-Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta".

Min naha l-ohra l-artikoli 9 u 10 tal-Kap. 416 jipprovdu illi:

"9. (1) Il-proprjetarju ta' trademark registrata ghandu drittijiet esklussivi dwar dik it-trademark. Dawk id-drittijiet jigu kontravvenuti meta t-trademark hekk tintuza f'Malta

Kopja Informali ta' Sentenza

bil-mod specificat fl-artikolu 10, minghajr il-kunsens tal-proprjetarju.

(2) Kull referenza f'dan l-Att għall-kontravvenzjoni ta' trademark registrat għandha titqies bħala referenza għal kontravvenzjoni bħal dik tad-drittijiet tal-proprjetarju.

(3) Id-drittijiet tal-proprjetarju jkollhom effett mid-data tar-registrazzjoni li titqies skond l-artikolu 37 (3):

Izda:

(a) Ma jistghu jinbnew ebda procedimenti ta' kontravvenzjoni qabel id-data meta t-trademark tkun fil-fatt registrata; u

(b) Ma jsir ebda reat taht l-artikolu 72 b'xi ghemil li jsehh qabel id-data tal-pubblikazzjoni tar-registrazzjoni.

10. (1) Persuna tikkontravvjoni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li jkun identiku mat-trademark għar-rigward ta' oggetti jew servizzi li jkunu identici ma' dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata.

(2) Persuna tikkontravvjoni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li minhabba:

(a) Li s-sinjal ikun identiku mat-trademark u jkun uzat għar-rigward ta' oggetti jew servizzi simili għal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, u

(b) Is-sinjal ikun simili għat-trademark u jintuza għar-rigward ta' oggetti jew servizzi simili għal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, ikun hemm probabbilita' ta' konfuzjoni min naha tal-pubbliku, inkluda l-probabbilita' ta' assocjazzjoni mat-trademark:

Izda assocjazzjoni wahedha minghajr il-probabbilita' ta' konfuzjoni m'għandhiex titqies bħala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni.

(3) *Persuna tikkontravvjani trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li:*

(a) *Jkun identiku jew jixbah it-trademark, u*

(b) *Jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li ma jkunux simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, meta t-trademark ikollha reputazzjoni f'Malta u l-uzu tas-sinjal, li jsir minghajr kawza gusta, jiehu vantagg mhux gust fuq, jew ikun detrimental ghax-xorta distintiva jew ir-reputazzjoni tat-trademark.*

(4) *Ghall-ghanijiet ta' dan l-artikolu persuna tuza sinjal jekk, b'mod partikolari, hija:*

(a) *Twahhalha ma' l-oggetti jew ma' l-ippakkettjar taghhom;*

(b) *Toffri jew tesponi oggetti ghal bejgh, tohroghom fis-suq jew tahzinhom ghal dawk l-ghanijiet taht is-sinjal, jew toffri jew tforni servizzi taht is-sinjal;*

(c) *Timporta jew tesporta oggetti taht is-sinjali; jew*

(d) *Tuza s-sinjal fuq kartolerija kummercjali jew fir-reklamar.*

(5) *Persuna li tapplika trademark registrata ghal materjal mahsub li jintuza ghall-ittikkettjar jew l-ippakkettjar ta' oggetti, bhala kartolerija kummercjali, jew ghar-reklamar ta' oggetti jew servizzi, ghandu jitqies bhallikieku parti fl-uzu tal-materjal li jikkontravvjani t-trademark registrata jekk meta huwa jkun applika t-trademark kien jaf jew kellu ghaliex jahseb li l-applikazzjoni tat-trademark ma kinitx debitament awtorizzata mill-proprietarju jew minn persuna licenzjata.*

(6) *Ebda haga fid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu m'ghandha tiftiehem bhala li tipprevjeni l-uzu ta' trademark registrata minn xi persuna bil-ghan li jigu*

Kopja Informali ta' Sentenza

identifikati oggetti jew servizzi bhal dawk tal-proprjetarju jew tal-persuna licenzjata.

Madankollu, kull uzu bhal dak xort'ohra milli skond kull prattika onesta fi hwejjeg industrijali jew kummercjali ghandu jitqies bhala li jikkontravvjoni t-trademark registrata jekk l-uzu minghajr kawza gusta jkun jiehu vantagg mhux gust fuq, jew ikun detrimental ghax-xorta distintiva jew reputazzjoni tat-trademark."

It-Trademark "Car Clinic" f'isem l-attur hija registrata zgur taht zewg kategoriji, wahda bin-numru 29809, fil-konfront ta':

*"Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes;
printed matter, bookbinding material, photographs, stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials, paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards, printers' type, printing blocks".*

It-Trademark l-ohra igib in-numru 36219, u giet registrata fil-konfront ta':

"Vehicle maintenance, vehicle repairs, vehicle roadworthiness testers".

Fiz-zewg kazi, m'hemmx protezzjoni ghal kliem "Car Clinic" hlief meta jkunu wzati flimkien.

L-ewwel eccezzjoni tal-konvenut hija fis-sens li r-registrazzjoni tat-trademark "Car Clinic" hija invalida peress illi l-ligi ma tippermettix ir-registrazzjoni ta' marki li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistghu jservu biex ifissru x-xorta jew l-iskop intiz fl-ghoti tas-servizz. Fil-waqt li hu veru li marka ta' din ix-xorta tista' tigi rifjutata taht l-artikolu 4 tal-Kap. 416, u, f'kaz li

marka simili tkun accettata, tista' tigi dikjarata invalida minn din il-Qorti taht l-artikolu 43(3), trid li talba ghal dikjarazzjoni ta' invalidita' ta' *trademark* issir b'citazzjoni quddiem din il-Qorti; dan ifisser li trid issir kawza *ad hoc* li fiha tintalab dikjarazzjoni ta' invalidita' tat-*trademark*, liema kawza tkun trid ukoll tigi notifikata lill-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali, *ai termini* tal-artikolu 63 tal-istess Kap., li jkollu d-dritt jintervjeni u/jew jikkontesta t-talba attrici. Tali azzjoni hija moghtija lill-*kwalunkwe* persuna li turi interess u hija soggetta ghal preskrizzjoni ta' hames snin (artikolu 88 tal-istess Kap. 416). Darba li l-ligi trid li l-materja dwar l-invalidita' ta' *trademark* tigi mistharga f'kawza *ad hoc*, mhux lecit u li tali kwistjoni titqajjem permezz ta' eccezzjoni, speċjalment meta l-ligi trid li f'tali kawza jkun involut ukoll il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali, li mhux parti f'din il-kawza, li kellha l-bidu taghha b'disgwid bejn zewg kummercjanti dwar l-uzu tal-kliem "*Car Clinic*" fis-suq lokali.

Inoltre, kif qalet din il-Qorti fil-kawza "Gera de Petri vs Direttur tal-Akkomodazzjoni", deciza fis-27 ta' Jannar, 2003, meta att irid jigi attakkat, annullat jew imhassar, trid issir kawza *ad hoc* u mhux sollevata *per via di eccezione*. Dan il-principju jikkonferma l-pozizzjoni li ha l-Kap. 416 fil-kuntest ta' applikazzjoni li tista' ssir ghat-thassir tar-registrazzjoni ta' marka.

Apparti dan, din il-Qorti ma tqis li l-marka "*Car Clinic*" ghandha jew tista' titqies bhala wahda deskrittiva. Issir referenza ghal-kawza "OHIM vs Proctor and Gamble", deciza mill-Qorti Ewropea tal-Gustizzja fl-20 ta' Settembru, 2001 (C. 383/99P). Din kienet kawza li kienet tittratta talba ghar-registrazzjoni ta' marka "*Baby Dry*" fil-kuntest ta' *nappies* ghat-trabi. Il-Qorti Ewropea ta' prim istanza ma kienetx accettata t-talba ghar-registrazzjoni ta' dik il-marka ghax osservat li jekk persuna tikkunsidra l-kliem "*Baby Dry*", il-hsieb taghha imur fuq *nappies* u, *kwindi*, il-marka proposta kienet deskrittiva tas-servizz intiz. Il-Qorti Ewropea tat-tieni istanza, *pero'*, irrevokat din is-sentenza u accettata li tigi registrata dik il-marka wara li argumentat li meta persuna tahseb fuq il-kelma "*nappies*", ma jigix f'mohha necessarjament il-kliem "*Baby*

Dry". Fi kliem iehor, wiehed ma jridx ihares lejn il-kelma li taghha tkun qed tintalab ir-registrazzjoni u jara jekk dik il-kelma taghtix indikazzjoni tax-xorta jew l-iskop intiz fl-ghoti ta' servizz, izda wiehed ghandu jhares lejn is-servizz jew l-oggett u jara jekk dan jifax il-hsieb mill-ewwel fuq il-kelma jew frazi li taghha tkun qed tintalab ir-registrazzjoni; jekk ir-risposta ghal dan l-ahhar kwezit huwa fin-negattiv, allura il-kelma ma tkunx deskrittiva tas-servizz jew oggett u r-registrazzjoni taghha jkun permissibli.

F'dan il-kaz, hija l-fehma tal-Qorti li meta wiehed jahseb fuq il-generu ta' negozju konness mat-tiswija ta' vetturi, mohhu ma jmurx necessarjament fuq il-kliem "*Car Clinic*". Il-kelma "*clinic*" hija aktar marbuta mas-sahha tal-bniedem milli mal-karozzi, u persuna li tfittex post biex isewwi l-vettura taghha, ma tahsibx fuq klinika, izda fuq *garaxx* ta' *mechanic* jew *panel beater*; *kwindi* l-frazi "*Car Clinic*" ma tistax titqies li hi deskrittiva tax-xoghol ta' tiswija li jsir fuq vetturi u r-registrazzjoni taghha hija accettabbli u, fil-fatt, giet accettata mill-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali.

Kwindi, l-ewwel eccezzjoni tal-konvenut m'hiex sostenibbli u ghandha tigi michuda; skond l-artikolu 61 tal-imsemmi Kap 416, allura, ir-registrazzjoni tat-*trademark* favur l-attur ghandha titqies valida.

F'dan il-kaz, gara, pero', li fil-mori tal-kawza, u precizament fit-3 ta' Lulju, 2002, il-konvenut akkwista r-registrazzjoni tal-marka "*Leli Car Clinic*", u dan fil-konfront ta':

"Car repairs, mechanical and electronic repairs for cars".

Din ir-registrazzjoni inghatat minghajr dritt ghall-uzu wahedhom tal-kliem "*Car Clinic*", liema kondizzjoni giet imposta precizament peress li l-uzu ta' dawn il-kliem flimkien kien gia gie rizervat favur l-attur. Il-Kontrollur ta' Propjeta' Industrijali irregistra din il-marka ghax hass li bejn il-kliem "*Leli Car Clinic*" u "*Car Clinic*" m'hemmx sommiljanza.

Id-decizjoni li ha l-Kontrollur fil-kuntest tal-kelma “*Leli Car Clinic*”, hija soggetta għall-attakk minn min għandu interess, inkluz l-attur, *pero'*, għal fini ta' dawn il-proceduri, dik ir-registrazzjoni għandha wkoll titqies valida, u sakemm jibqghu z-zewg marki registrati, għandu japplika l-artikolu 11(1) tal-Kap. 416, li jiddisponi illi:

“Ma ssirx kontravvenzjoni ta' trademark registrata bl-uzu ta' trademark registrata ohra għar-rigward ta' oggetti jew servizzi li dwarhom it-trademark l-ohra tkun registrata”.

Kwindi l-uzu li l-konvenut jagħmel tal-marka “Leli Car Clinic” ma jistax jitqies li jivvjola d-dritt ta' uzu rizervat favur l-attur tal-kliem “Car Clinic”, hliet jekk il-konvenut juza l-marka registrata favur tiegħu fil-kuntest ta' “vehicle roadworthiness testers”, għax il-marka registrata favur il-konvenut ma tirreferix għal dan is-servizz, kif, mill-banda' l-ohra, tirreferi l-marka registrata mill-attur. F'dan il-kaz, ma jirrizultax li l-konvenut qed juza l-marka tiegħu biex jippromwovi testijiet tal-vetturi għal fini ta' roadworthiness, u l-uzu li qed jagħmel minnha huwa konformi mas-servizzi li dwaru l-marka tinsab registrata.

Kwindi, in kwantu l-kawza hi bazata fuq ksur tad-drittijiet tal-attur derivanti mir-registrazzjoni tat-trademark “Car Clinic”, din ma tistax aktar tintlaqa peress li kif ingħad, il-konvenut għad għandu sallum irregistrat fuq ismu l-marka “Leli Car Clinic”.

*In kwantu l-azzjoni hi bazata fuq konkorenza sleali, il-kaz irid, ovvjament, jigi misthareg separatament, għax kif qalet l-Onorabbli Qorti tal-Kummerc fil-kawza “Vassallo vs Caruana et” deciza fis-7 ta' Gunju, 1950, “*bejn l-azzjoni ta' konkorenza sleali u dik ta' oppozizzjoni għar-registrazzjoni ta' trademark minhabba l-konfondibilita' tagħha mal-markji diga' registrat favur minn jopponi għal dik ir-registrazzjoni, hemm differenza importanti; għalhiex, fil-waqt illi f'materja ta' konkorenza sleali għandu jigi kunsidrat l-egħmil kollu tal-konkorrent fil-kumpless tiegħu, f'kaz ta' azzjoni dwar registrazzjoni ta' trademark il-kwistjoni hija jekk il-markju li jrid jigi registrat huwiex**

konfondibili mal-markju ga registrat ta' min jopponi r-registrazzjoni".

Ghar-rigward ta' konkorenza sleali, jezisti l-principju ta' *prior in tempore, potior in jure*, peress illi kif qalet din il-Qorti fil-kawza "Macpherson Mediterranean Ltd vs Conquest Ltd", deciza fid-9 ta' Dicembru, 2002, jekk il-prodott tal-konvenut ikun jinbiegh fis-suq lokali qabel ma beda jinbiegh il-prodott tal-attur, l-attur ma jkun jista' jivvanta ebda dritt taht l-artikolu 32 tal-Kodici Kummercjali.

Mill-provi prodotti f'din il-kawza jidher li l-uzu mill-attur tal-kliem "*Car Clinic*" kien isir minn qabel il-konvenut. L-attur beda n-negozju tieghu minn *garaxx* gewwa *Triq Viani, Gzira*, u dana fil-1987; kif jghid l-attur "*mill-bidunett jiena semmejt in-negozju tieghi 'Car Clinic' u dejjem bqajt novera b'dan l-isem*". Min naha l-ohra, mix-xhieda tal-konvenut jidher li hu beda juza l-isem "*Leli Car Clinic*" meta fetah in-negozju tieghu gewwa *Birkirkara*, u dana ghal habta tal-1991. Sentejn qabel, fl-1989, kien beda n-negozju tieghu gewwa l-imsieda, *pero'*, mhux biss ma jirrizultax car li minn dak il-post kien qed juza l-kliem "*Leli Car Clinic*", izda f'kull kaz, anke din id-data tindika bidu ta' negozju wara li l-attur kien gia beda jinnegozja taht l-isem ta' "*Car Clinic*". *Kwindi*, l-attur huwa *prior in tempore* u ghandu dritt jfittex ghal konkorenza sleali taht il-Kodici Kummercjali.

Issa, kif qalet din il-Qorti fil-kawza "Petroni noe vs Montebello noe", deciza fis-26 ta' Mejju, 2000, biex ikun hemm konfuzzjoni:

"(a) l-isem jew marka tad-ditta konvenuta irid ikun l-istess jew simili;

(b) li din il-marka jew isem jistghu jikkrejaw konfuzzjoni fil-mohh tal-konsumatur normali;

(c) il-konfuzzjoni tista' ssehh biss jekk il-kummercjanti jkunu fl-istess sfera ta' kummerc jew simili ta' xulxin;

(d) il-konkorrenza trid issehh fl-istess arja geografika”.

Fuq bazi ta' dawn il-principji, din il-Qorti, f'dik il-kawza, qalet li hemm konfuzzjoni bejn l-isem tad-ditta attrici, *Phoenix (Domestic Appliances) Ltd*; u d-ditta konvenuta, *Phoenix Co. Ltd*.

Ghar-rigward tal-element ta' konfuzzjoni, intqal fil-kawza “Page vs Tanti Bellotti”, deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, *“non si deve baddare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contrafezione non si puo' sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri”*. Hekk ukoll, fil-kawza “Pulis vs Tabone”, deciza minn din il-Qorti fis-27 ta' Gunju, 1921, intqal illi:

“e' di massimo in tema di concorrenza sleale, generata l'imitazione di marchio o di fabbrica, che la concorrenza e' illecita quando la imitazione, quantunque incompleta e parziale sia cio' non di meno di tale natura in seguito ad una identita' nella pratica destinazione e nella abituale denominazione dell'oggetto rapresentato, da indurre in inganno o d'errore i compratori inesperti o inattenti ovvero quando in sia riproduzione dell'elemento essenziale del marchio e d'ancora della somiglianza di due marchi e' sufficiente per creare una confusione quando l'elemento che soprattutto atrae l'attenzione e' lo stesso nei due marchi”.

Fil-kawza “Chircop vs Galea”, deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fis-27 ta' Gunju, 1955, intqal li *“l-imitazzjoni ma kemmx bzonn tkun servili, preciza, tali li tinganna anki kompratur intelligentissimu, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelligenza u diligenza ordinarja”*.

Fid-dawl ta' dawn il-principji u konsiderazzjonijiet, il-Qorti thoss li bejn il-kliem *“Car Clinic”* u *“Leli Car Clinic”* hemm lok ghal konfuzzjoni. L-attur wera li, fil-fatt, inholqot u qed tinholoq konfuzzjoni f'mohh il-pubbliku, u meta tqis li l-

element li l-aktar jattira l-attenzjoni huma l-kliem “*Car Clinic*”, li jinsabu fiz-zewg markji, mhux daqshekk diffiċili tikkunsidra li kompratur inespert u mhux attent jista' jfixkel iz-zewg markji. L-attenzjoni ta' dak li jkun mill-ewwel tmur fuq il-kliem “*Car Clinic*”, u persuna li tkun semgħet bin-negozju, izda ma tkunx taf preciz minn fejn dan ikun qed jitmexxa, facilment jifixkel liema negozju hu ta' min. L-accident fiz-zewg kazi huwa fuq il-kliem “*Car Clinic*” u, għalhekk, il-possibilita' ta' konfużzjoni kienet palesi. Kif intqal mill-awtur David Young fil-ktieb “*Passing off*” (3rd Edit. 1994), “*The answer to the question whether the sound of one word resembles too nearly the sound of another ... must nearly always depend on the first impression for obviously a person who is familiar with both words will neither be deceived nor confused*”.

Fil-fehma tal-Qorti, il-kliem “*Car Clinic*” fil-markju “*Leli Car Clinic*” uzat mill-konvenut, jistgħu johlqu konfużzjoni man-negozju ta' l-istess generu gestit mill-attur taht l-isem ta' “*Car Clinic*”, u kwindi l-agir tal-konvenut huwa, f'dan is-sens, agir ta' konkurrenza zlejali.

Kif inhu risaput, l-element intenzjonali, mhux mehtieg f'kawza bazata fuq konkurrenza sleali. Kif qalet l-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ fil-kawza “Sammut noe vs Mizzi noe”, deciza fit-28 ta' Jannar, 1960, “*Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment accidentali, jew derivanti minn zball, ma jagħmel ebda differenza; il-malizzja tal-kontravventur tezercita nfluwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali meta l-kontravventur jigi azzjonat*”. Dan il-punt gie sostenut dan l-aħhar mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza “Marpierre Estates Ltd vs Grech”, deciza fis-16 ta' Frar, 2004.

F'dan il-kaz, meħud kont tal-fatt li ma giet ippruvata ebda malizzja da parti tal-konvenut, il-Qorti, wara li rat l-artikolu 37(3) tal-Kodici tal-Kummerċ, u wara li qieset ic-cirkustanzi kollha tal-kaz, tasal biex timponi penali ta' mitejn u hamsin lira Maltin (Lm 250).

Għar-rigward tal-ecezzjoni tal-preskrizzjoni sollevata mill-konvenut, il-Qorti ma tistax tiehu konjizzjoni tagħha peress

Kopja Informali ta' Sentenza

li ma saretx referenza ghal artikolu tal-preskrizzjoni invokat. Dan il-principju gie ribadit dan l-ahhar mill-Qorti Civili tal-Magistrati fil-kawza "Mizzi vs Bonello", deciza fit-18 ta' Gunju, 2003, fejn intqal b'mod car li l-Qorti ma tistax tidderimi eccezzjoni ta' preskrizzjoni jekk ma ssirx riferenza specifika ghall-artikolu tal-ligi invokat.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet indikati, tiddisponi minn din il-kawza billi tilqa' t-talbiet attrici kif dedotti, ghal fini tattielet talba tipprefiggi fuq il-konvenut terminu ta' hamsa u ghoxrin (25) gurnata millum biex jiddistrugi u jeqred kwalunkwe oggett fil-pussess tieghu li b'xi mod jikkompreni u jissenjala l-kliem "*Car Clinic*", u ghall-fini tal-hames talba, tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-attur is-somma ta' mitejn u hamsin lira Maltin (Lm 250) *in linea* ta' penali.

L-ispejjez tal-kawza, anke ghaliex ir-registrazzjoni tat-*trademark* mill-konvenut saret fil-mori tal-kawza, jithallsu kollha mill-konvenut.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----