PRIM'AWLA TAL-QORTI CIVILI

IMHALLEF

ONOR. DR DAVID SCICLUNA LL.D. MAG. JUR. (EUR. LAW)

Seduta ta' nhar il-Gimgha, 26 ta' Mejju 2000

Numru 71

Citaz. numru 1689/92 DS

Stephen Petroni ghan-nom u in rapprezentanza ta' Phoenix Domestic Appliances Ltd., u b'nota tal-25 ta' Mejju 1993 Joseph Petroni assuma r-rapprezentanza tas-socjeta` attrici bhala direttur konguntivament ma' Stephen Petroni

vs

Maria Luisa Montalto ghan-nom u in rapprezentanza ta' Phoenix Company Ltd., u b'nota tal-21 ta' Jannar 1993 Tommaso Montalto assuma l-atti tal-kawza ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` konvenuta Phoenix Company Ltd. minflok Maria Luisa Montalto li tinsab imsiefra, u b'digriet tal-25 ta' Mejju 1993 gie msejjah fil-kawza r-Registratur tas-Socjetajiet

Illum, 26 ta' Mejju 2000

Il-Qorti,

Rat ic-citazzjoni pprezentata fil-15 ta' Dicembru 1992 li permezz taghha l-attur nomine wara li ppremetta illi s-socjeta' attrici hija regolarment kostitwita bhal socjeta' anonima taht l-Ordinanza dwar Socjetajiet Kummercjali u hija ghalhekk registrata mar-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali ta' Malta u tuza bhala taghha fil-kummerc l-isem "Phoenix Domestic Appliances Ltd.", u ilha resistrata u topera taht dan l-isem sa mid-19 ta' Jannar 1982 bin-numru ta' registrazzjoni C 5765 (Dok. "A");

Illi s-socjeta' konvenuta giet kostitwita bhala socjeta' anonima u registrata mar-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali ta' Malta fit-2 ta' Awissu 1990, bin-numru ta' registrazzjoni C 11839 u addottat l-isem "Phoenix Company Ltd."

Illi dan qieghed jew jista igib tahwid mal-isem legalment u antencedentement uzat mis-socjeta' attrici;

Illi dan qieghed jew jista jqarraq lill-haddiehor fuq il-vera importanza tas-socjeta' konvenuta;

Illi ghalhekk is-socjeta' konvenuta hija hatja ta' konkorrenza zleali fit-termini tal-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi ghalhekk is-socjeta' konvenuta hija hatja ta' ksur tal-projbizzjoni dwar l-uzu ta' ismijiet li jistghu jikkrejaw konfuzjoni u dan skond l-artikolu 70 tal-Kap. 168 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi ghalkemm is-socjeta' konvenuta giet interpellata biex ghal dawn ir-ragunijiet tibdel isimha, din xorta wahda baqghet inadempjenti.

talab lil din il-Qorti ghar-ragunijiet premessi li:

1. Tiddikjara li l-uzu mis-socjeta' konvenuta tal-isem "Phoenix Company Ltd." meta s-socjeta attrici minn qabilha legalment tuza l-isem ta' "Phoenix Domestic Appliances Ltd." qieghed jew jista johloq tahwid ma l-isem uzat skond il-ligi mis-socjeta' attrici u dana kontra l-projbizzjoni fl-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta u l-projbizzjoni fl-artikolu 70 tal-Kap. 168 tal-Ligijiet ta' Malta;

2. Tiddikjara li l-uzu mis-socjeta' konvenuta tal-isem "Phoenix Company Ltd" meta s-socjeta' attrici ilha minn qabilha legalment tuza l-isem "Phoenix Domestic Appliances Ltd" qieghed jew jista jqarraq lil haddiehor fuq il-vera importanza tas-socjeta' konvenuta u dana kontra l-projbizzjoni fl-artikolu 31 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta;

3. Tordna li s-socjeta konvenuta tieqaf immedjatament milli tibqa tuza l-isem "Phoenix Company Ltd" jew isem iehor komprendenti l-kelma "Phoenix" (anke jekk miktuba differenti), u tigi permanentement inibita milli tkompli topera fil-kummerc b'dak l-isem u/jew li tassumieh fi kwelunkwe mod iehor, taht dawk is-sanzjonijiet li jidrilha xierqa timponi din il-Qorti.

4. Tordna illi dak kollu li sar taht l-isem tas-socjeta' konvenuta jigi meqrud, jew li jigi ordnat kull rimedju iehor illi jista jkun necessarju skond ic-cirkostanzi.

5. Tikkundanna lis-socjeta' konvenuta thallas in linea ta' penali dik is-somma li joghgobha tistabilixxi din il-Qorti favur is-socjeta' attrici.

6. U kemm il-darba is-socjeta' konvenuta ma tottemporax ruhha mal-ordnijiet ta' din il-Qorti tikkundannaha thallas penali ta' kull gurnata li tghaddi sakemm taghmel dan, fl-ammont li joghgobha tiffissa din il-Qorti fuq rikors tas-socjeta' attrici.

Il-konvenuti nomine jibqghu ngunti ghas-subizzjoni.

Rat in-nota ta’ l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta fejn qalet:

1. Illi c-citazzjoni attrici hi nulla u bla effett stante li l-gudizzju mhux integru u dan peress li f'kawza fejn qed tigi kkontestata r-registrazzjoni ta' socjeta' anonima, debitament registrata, ghandu jkun parti fl-istess kawza r-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali.

2. Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt stante li l-isem tas-socjeta' konvenuta huwa debitament u regolarment registrat ai termini tal-Ordinanza dwar is-Socjetajiet Kummercjali, kif accettat mir-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali ta' Malta.

3. Illi fit-tieni lok u bla pregudizzju ghall-premess l-Artikolu 70 tal-Kap 168 kontrarjament ghal dak allegat fic-citazzjoni attrici ma japplikawx ghall-kaz de quo stante li la darba tali kumpanija giet registrata hu ovvju li fl-opinjoni tar-Registratur ma kkrejat ebda konfuzjoni ma xi kumpanija ohra gia' registrata.

4. Illi t-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt stante li l-ismijiet tas-socjetajiet parti f'din il-kawza huma ben distinti u differenti minn xulxin.

5. Illi fit-tielet lok u bla pregudizzju ghal fuq premess apparti l-fatt li l-Artikolu 32 tal-Kap. 13 ma japplikax ghall-premessi migjuba mill-atturi, it-talbiet attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt stante li l-isem tas-socjeta' konvenuta ma jgib ebda tahwid mal-isem tas-socjeta' attrici, u di piu' ma jista' jqarraq b'hadd fuq il-vera mportanza tas-socjeta' konvenuta, b'dan ghalhekk li ma tezisti ebda konkorrenza zlejali, u dan stante wkoll li l-"object clause" tal-istess kumpaniji huma ben diversi minn xulxin, u di

piu' l-prodotti negozjati minnhom rispettivament huma ghal kollox differenti minn xulxin.

6. Illi ghalhekk it-talbiet tal-attrici ghandhom ilkoll jigu michuda, u partikolarment it-talba numru hamsa u sitta, stante li dawn m'humiex bazati fuq ebda artikolu tal-ligijiet citati u ghalhekk m'ghandhomx fundament guridiku u legali.

Salve eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjonijiet guramentati tal-kontendenti u l-listi tax-xhieda taghhom;

Rat li r-Registratur tas-Socjetajiet debitament notifikat baqa’ kontumaci;

Rat id-digriet ta’ l-14 ta’ Dicembru 1993 li permezz tieghu gie nominat l-Avukat Dr. Giannino Caruana Demajo bhala perit legali biex ifittex u jirrelata dwar il-fondatezza tad-domandi attrici, wara li jiehu konjizzjoni ta’ l-eccezzjonjiet, u jaghmel l-osservazzjonijiet kollha li ghandhom x’jaqsmu mal-kaz;

Rat id-digriet tat-12 ta’ Jannar 1995 li permezz tieghu peress li l-imsemmi Dr. Giannino Caruana Demajo gie elevat ghall-gudikatura, gie sostitwit ghalih l-Avukat Dottor Mark Chetcuti;

Rat ir-relazzjoni minnu mahlufa fit-22 ta’ Gunju 1999;

Rat l-atti l-ohra tal-kawza u d-dokumenti esibiti;

Ikkunsidrat illi:-

Il-kwistjoni odjerna nqalghet minhabba l-uzu tal-kelma “Phoenix” mis-socjeta` konvenuta bhala parti integrali mill-isem tal-kumpanija. Jirrizulta ampjament li s-socjeta` attrici kienet anterjuri fl-uzu ta’ dak l-isem. Difatti mid-Dok. A esebit mac-citazzjoni u konsistenti fil-Memorandum and Articles of Association tas-socjeta` attrici jirrizulta li s-socjeta` **Phoenix Domestic Appliances Ltd.** giet registrata fid-19 ta’ Jannar 1982 filwaqt li s-socjeta` **Phoenix Company Ltd.** giet registrata fit-2 ta’ Awissu 1990.

Is-socjeta` attrici qed tibbaza l-pretensjonijiet taghha fuq l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap 13) u l-artikolu 70 ta’ l-Att dwar Socjetajiet Kummercjali (Kap 168).

L-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc jipprovdi kif gej:

> "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-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta."

L-artikolu 70 ta' l-Att dwar Socjetajiet Kumercjali jipprovdi fis-subartikolu (2) li kumpanija ma ghandhiex tigi registrata b'xi isem li:

> "*(a) ikun l-istess bhal isem ta' kumpanija registrata ohra jew li jkun tant jixxiebah li fil-fehma tar-Registratur jista' johloq konfuzjoni".*

L-artikolu 32 tal-Kap 13

Sabiex l-azzjoni attrici tista' tirnexxi taht dan l-artikolu jrid jigi pruvat li l-isem jew marka tad-ditta konvenuta huwa l-istess jew simili u li l-uzu ta' tali isem jew marka jista' johloq konfuzjoni f'mohh il-konsumatur ordinarju. Barra minn hekk irid jirrizulta li l-konkorrenza qed issir fl-istess sfera t'attivita`, fl-istess kuntest ta' zmien u spazju u ghalhekk, fl-istess suq. Ara f'dar-rigward "Dr. Pio Valletta noe vs Joseph Tanti" deciz mill-Qorti tal-Appell fil-11 ta' Marzu 1992 (Vol. LXXVI.ii.415), "Dr. Stefan Meilak noe vs Anthony Hammett et noe" deciz mill-Qorti tal-Kummerc fl-24 ta' Frar 1994 (Vol. LXXVIII.iv.117), u "Dr. Pio Valletta noe vs Benny Muscat pro et noe" deciz mill-Qorti tal-Appell fis-6 ta' Marzu 1995 (Vol. LXXIX.ii.850).

Kif tajjeb osserva l-perit legali fir-relazzjoni tieghu, jekk jikkonkorrux l-elementi kollha hi kwistjoni ta' fatt li tiddependi mic-cirkostanzi tal-kaz, u jridu jittiehdu fl-intier taghhom u mhux bhala fatturi izolati wiehed mill-iehor.

Kif kellha okkazjoni tosserva l-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet "Joseph Chircop et vs Carmelo Galea noe " deciza fis-27 ta' Gunju 1955 (Vol. XXXIX.i.401): *"Kwantu ghall-konfondibilita` ... din hi kwistjoni ta' fatt. Il-gudikant ghandu jara hu stess, bhala gudizzju proprju, b'astrazzjoni anki ta' dak li dwar daqshekk jistghu jghidu x-xhieda, jekk hemmx din id-**deceptive resemblance**."*

Issa f'dan il-kaz ghandna zewg kumpaniji li uzaw l-isem "Phoenix" fit-trade name taghhom. Dan l-isem huwa l-parti distintiva fl-isem intier taghhom u certament jikkostitwixxi l-parti essenzjali ta' l-isem. Difatti l-kelma "Phoenix" tistabilixxi similarita` qawwija bejn iz-zewg kumpaniji.

Il-perit legali kkonkluda fir-relazzjoni tieghu li t-talba attrici giet pruvata taht l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc. Huwa ghamel is-segwenti osservazzjonijiet:

Kultant hu difficli sabiex tipprova jekk dawn iz-zewg ismijiet mehudin wahedhom jikkrejawx konfuzjoni jew jistghux iqarrqu dwar l-importanza tal-kumpanija. Jekk wiehed jaqra l-isem taz-zewg kumpaniji biss, wiehed jista' jargumenta illi z-zewg kumpaniji, ghalkemm bl-istess isem "Phoenix" izda jkomplu bi kliem differenti. Pero` fil-mohh normali tal-konsumatur il-fatt li z-zewg kumpaniji ghandhom l-isem "Phoenix" jista' jinduci wiehed li jahseb li huma l-istess kumpanija bi sferi ta' attivita` differenti.

L-isem "Phoenix" hu isem distintiv u l-kumpanija attrici kienet ilha topera b'dak l-isem ghal circa tmien snin qabel ma bdiet tuzah ukoll il-kumpanija konvenuta. F'dan il-perijodu l-kumpanija attrici stabbiliet ruhha fil-kamp tad-domestic appliances u l-konsumatur Malti ill-ewwel imur ghal dik il-kumpanija meta ssemmi l-isem "Phoenix". Dan apparti r-reklamar li dik il-kumpanija taghmel minn zmien ghal zmien fuq il-mezzi tax-Xandir. Il-kumpanija attrici rnexxielha tipprova l-konfuzjoni b'fatti specifici ukoll ghalkemm mhux kollha korroborati.

Il-kumpanija attrici wriet li f'zewg okkazjonijiet grat din il-konfuzjoni. L-ewwel okkazjoni kienet meta fil-fiera tal-1991 saret konfuzjoni fl-istands fejn l-istand tal-kumpanija attrici giet indikata bhala dik tal-kumpanija konvenuta. Fatt iehor ta' konfuzjoni li rrizulta tidher minn ittra legali tal-kosulent legali tal-Eden Group fejn il-kumpanija attrici ntalbet thallas debitu li wara rrizulta li kienet tal-kumpanija konvenuta. L-atturi nomine xehdu dwar kazijiet ohra fejn saret konfuzjoni bejn iz-zewg kumpaniji bhal meta kumpanija tal-*freight* haltet kontijiet pendenti tal-kumpanija konvenuta u tefghethom fuq kontijiet tal-kumpanija attrici. Dawn il-provi ma gewx kontradetti.

Mill-istess provi li tressqu mill-kumpanija attrici m'hemmx dubju li z-zewg kumpaniji joperaw f'Malta. Il-provi dwar l-isfera ta' attivita' huma ftit izda jidher mix-xiehda ta' l-atturi nomine li l-kumpanija konvenuta tinnegozja f'zewg branki ta' kummerc, cioe` dik tal-electrical appliances u dik tal-hwejjeg bl-isem "Freemans". Il-kumpanija attrici tinnegozja

f'domestic appliances. Ma giex specifikat x'inhuma l-electrical appliances li l-kumpanija konvenuta tikkummercja fihom u lanqas d-domestic appliances li tikkumercja fihom il-kumpanija attrici.

Huwa pero` kkonkluda li z-zewg kumpaniji jikkummercjaw f'appliances li ma saret eba prova li huma ta' natura daqshekk differenti minn xulxin li ma jistax jinghad li jista' jkun hemm konfuzjoni.

Il-Qorti tosserva li fin-nota ta' l-eccezzjonijiet taghha l-kumpanija konvenuta rriteniet li l-ismijiet tas-socjetajiet koncernati huma ben distinti u differenti minn xulxin, li ma jista' jkun hemm l-ebda tahwid peress li l-"object clause" ta' l-istess kumpaniji huma ben diversi minn xulxin u di piu` li l-prodotti negozjati minnhom rispettivament huma ghal kollox differenti minn xulxin.

Dwar l-ewwel punt il-Qorti tirreferi ghas-sottomissjonijiet ga` kwotati tal-perit legali, dwar it-tieni punt tghid li riferenza ghall-"object clause" ma tistax tforni soluzzjoni ghall-vertenza odjerna peress li hawn si tratta ta' uzu ta' isem, u dwar it-tielet punt il-kumpanija konvenuta ma resqitx l-icken prova matul il-proceduri kollha (bhalma del resto ma resqet provi dwar xejn).

In konkluzjoni l-Qorti tghid li taqbel ma' l-apprezzament li ghamel il-perit legali tal-fatti tal-kaz u mal-konkluzjoni raggunta minnu li t-talba attrici giet pruvata taht l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc.

L-artikolu 70 tal-Kap 168

Fin-nota tal-eccezzjonijiet il-kumpanija konvenuta sostniet li l-isem tal-kumpanija hu regolarment registrat ai termini tal-Ordinanza dwar is-Socjetajiet Kummercjali kif accettat mir-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali u li l-imsemmi artikolu ma japplikax ghall-kaz odjern peress li ladarba r-Registratur accetta l-isem hu ovvju li fl-opinjoni tieghu dan l-isem ma jikkreja ebda konfuzjoni ma' xi kumpanija ohra ga` registrata.

Il-perit legali osserva li fil-fehma tieghu l-imsemmi artikolu in effetti mhux applikabbli ghall-kaz ghax il-permess ghar-registrazzjoni tal-isem hu fid-diskrezzjoni tar-Registratur tas-Socjetajiet bil-limitazzjonijiet li l-ligi timponi. U f'dan il-kaz ir-Registratur hass li ghandu jirregistra l-isem.

Il-Qorti, wara li ezaminat il-provvedimenti relattivi tal-Kap 168, tikkondividi l-fehma tal-perit legali izda tikkondividi wkoll l-opinjoni

tieghu li l-Qorti tista' tordna li l-isem ma jintuzax jekk issib li dan l-isem sar bi vjolazzjoni ta' ligi ohra bhalma gara f'dan il-kaz.

Dwar l-ahhar eccezzjoni tal-kumpanija konvenuta, il-Qorti tirreferi ghall-artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc li jaghti l-fakulta` lill-kummercjant danneggjat jipprocedi kontra l-kummercjant li jikser xi wahda mill-projbizzjonijiet imsemmija fl-artikoli 32 sa 36 b'azzjoni ghal danni u imghaxijiet jew ghal penali, liema penali ma tridx tkun anqas minn Lm10 u izjed minn Lm500 skond ma jkun il-kobor tal-fatt, iz-zmien li dam sejjer, il-mala fidi tal-kontravventur u c-cirkostanzi partikulari l-ohra kollha ta' kull kaz. Inoltre l-kummercjant danneggjat jista' jitlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet imsemmija jigi meqrud, jew li jigi ordnat kull rimedju iehor illi jista', skond ma jkunu c-cirkostanzi, inehhi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux lecita. Fil-hames talba taghha l-kumpanija attrici talbet hlas ta' penali u ghalhekk din it-talba tisubentra fit-termini ta' l-artikolu 37. Dwar l-ahhar talba tas-socjeta` attrici pero`, billi l-ligi ma tirravvizax penali ulterjuri ghal dak ga` msemmi, tali talba ma tistax tigi milqugha.

Ghal dawn il-motivi:-

Tiddeciedi billi tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta, tichad is-sitt talba tas-socjeta` attrici, tilqa' t-talbiet l-ohra fis-sens li gej:

(1) tiddikjara li l-uzu mis-socjeta` konvenuta ta' l-isem "Phoenix Company Ltd." meta s-socjeta` attrici ilha minn qabilha legalment tuza l-isem ta' "Phoenix Domestic Appliances Ltd" qieghed jew jista' johloq tahwid ma' l-isem uzat skond il-ligi mis-socjeta` attrici,
(2) tiddikjara li l-uzu mis-socjeta` konvenuta ta' l-isem "Phoenix Company Ltd." meta s-socjeta` attrici ilha minn qabilha legalment tuza l-isem "Phoenix Domestic Appliances Ltd." qieghed jew jista' jqarraq lil haddiehor fuq il-vera importanza tas-socjeta` konvenuta,
(3) tordna li s-socjeta` konvenuta tieqaf immedjatament milli tibqa' tuza l-isem "Phoenix Company Ltd" jew isem iehor komprendenti l-kelma "Phoenix" (anke jekk miktuba differenti), u tigi permanentement inibita milli tkompli topera fil-kummerc b'dak l-isem u/jew li tassumieh fi kwalunkwe mod iehor,
(4) tordna li dak kollu li sar taht l-isem tas-socjeta` konvenuta jigi meqrud,
(5) tikkundanna lis-socjeta` konvenuta thallas in lineja ta' penali s-somma ta' Lm100.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta.

Tordna li kopja ta’ din is-sentenza tigi komunikata lir-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali.

Onor. Imhallef David Scicluna

D/Registratur