PRIM'AWLA TAL-QORTI CIVILI
IMHALLEF
ONOR. JOSEPH A. FILLETTI BA., LL.D., A R HIST S.

Seduta ta' nhar il-Hamis, 28 ta' Ottubru 1999

Numru

Citaz. numru 775/94 JF

Maria mart Joseph GIALANZE bhala direttur ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta' M. E. Limited.
vs
Albert W SALOMONE bhala mandatarju specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta' estera 4 You A/S ta' Sverigesvey 11, 6100 Haderslev Denmark, u b'nota tal-5 ta' Awissu 1994 Dr Pio Valletta assuma l-atti tal-kawza ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta' estera 4 You A/S flok Albert W Salomone.

Il-Qorti,

Rat ic-citazzjoni li biha s-socjeta' attrici ppremettiet:

Ippremettiet illi s-socjeta' konvenuta 4 You A/S talbet ir-registrazzjoni f'Malta ta' trademark liema applikazzjoni ggib in-numru 22616 kif

jidher mill-avviz fil-Gazzetta tal-Gvern tal-4 ta' Frar 1994 pagna 1625 (kopja annessa Dok A);

Ippremettiet illi s-socjeta' attrici ghamlet opposizzjoni ghat-talba fuq imsemmija b'ittra datata 14 ta' Frar 1994 (kopja annessa Dok B);

Ippremettiet illi s-socjeta' konvenuta 4 You A/S ghamlet kontro dikjarazzjoni li biha kkontestat l-opposizzjoni ta' l-attrici noe u din il-kontro-dikjarazzjoni giet notifikata lis-socjeta' attrici fit-30 ta' Marzu 1994 (Dok C u D);

Ippremettiet illi s-socjeta' attrici ilha sittax-il sena (16) tuza l-kliem For You sia bhala "trade name" u sia bhala "trademark" ghan-negozju taghha;

Ippremettiet illi bl-applikazzjoni fuq imsemmija s-socjeta' konvenuta qed titlob ghar-registrazzjoni tan-numru erba' segwiet bil-kelma "You" – 4 You bhala trademark taghha;

Ippremettiet illi s-socjeta' kontendenti jinnegozjaw fl-istess generu ta' kummerc;

Ippremettiet illi ghalhekk is-sojceta' attrici ghandha interess li tinsisti fl-opposizzjoni taghha stante li din l-opposizzjoni hija gusta la darba s-socjeta' konvenuta tkun qeghda tikkrejha konfuzzjoni, tqarraq bil-konsumatur u tippratika konkorrenza slejali jekk tuza t-trade mark 4 You hawn Malta kif jirrizulta ahjar fit-trattazzjoni tal-kawza;

TALBET li ghalhekk din il-Qorti:

1. tichad it-talba fuq imsemmija tas-socjeta' 4 You A/S ghar-registrazzjoni tat-trade mark numru 22616.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata w il-lista tax-xhieda tas-socjeta' attrici;

Rat in-nota ta' l-Avukat Dottor Pio M. Valletta li biha assuma l-atti tal-kawza ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta' konvenuta "4 You A/S".

Rat in-Nota tal-Eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta estera "4 You A/S" li biha eccepiet;

1. Illi t-talba attrici ghandha tigi michuda bl-ispejjez bhala infondata fil-fatt u fid-dritt u dan stante illi z-zewg "trade names" jistghu facilment jikkoeziztu u li l-marka tas-socjeta' eccipjenti hija talment differenti minn dik tas-socjeta' attrici illi ma tezisitx ebda possibilta' ta' konfuzzjoni bejn iz-zewg marki.

2. Salvi Eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata u l-lista tax-xhieda tal-istess socjeta' konvenuta "4 You A/S";

Rat in-Nota tal-Eccezzjonijiet tal-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali li biha huwa eccepixxa;

1. Illi l-prezenza tieghu hija mehtiega biss ghall-integrita' tal-gudizzju u li ghalhekk l-eccipjenti jirrimetti ruhu ghad-decizjoni ta’ din l-Onorabbli Qorti fir-rigward tat-talba attrici, salv pero’ li l-provi jkunu l-ahjar skond il-ligi;

2. Illi l-eccipjenti m’ghandux ibati spejjez;

3. Salv eccezzjonijet ulterjuri;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata u l-lista tax-xhieda tal-konvenut il-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali:

Ikkunsidrat illi mill-provi jirrizulta li s-socjeta’ attrici kienet ilha diversi snin - skond hi sittax-il sena, ghalkemm dan il-punt ma giex sorrett bil-prova idoneja, u cioe’ l-ewwel licenzja mahruga mill-Pulizija kif kien wera li ser jaghmel l-attur Joseph Gialanze, meta ddepona – tiggestixxi hanut tal-hwejjeg bl-isem “For You”, meta sfacca l-konvenut nomine b'applikazzjoni biex jirregistra "trade-mark" bl-isem "4 You". Is-socjeta’ attrici irregistrat l-opposizzjoni taghha ghal dina r-registrazzjoni izda s-socjeta' konvenuta ma qablitx, u t-tnejn adducew ragunijiet in sostenn tat-tezi taghhom, u billi l-attur nomine baqa’ jinsisti fl-opposizzjoni tieghu, saret din il-kawza biex it-talba ghar-registrazzjoni da parti tas-socjeta’ konvenuta ma tintlahaqx.

Illi, ghalhekk, il-meritu proprju tal-vertenza hu dwar jekk il-konvenut nomine ghandux legalment id-dritt jew il-jedd li jirregistra l-marka li turi n-numru "4" flimkien mal-kelma "You" miktuba b'mod distintiv, stante l-oggezzjoni da parte ta' l-attur nomine . Fi kliem iehor, il-Qorti qeghda tigi mitluba sabiex tindaga jekk l-oggezzjoni tal-attur nomine hijiex fondata jew le fil-fatt u fid-dritt.

Illi mill-provi akkwiziti jirrizulta li proprjament l-attur nomine m'ghandu l-ebda "trade-mark', la registrata u l-anqas mhux registrata, bl-isem "For You", ghalkemm fil-bidu u fil-korp tac-citazzjoni hekk jippremetti. Li jirrizulta hu li ghandu hanut bl-isem "For You", igifieri huwa jinnegozja taht dan it-"trade-name". L-attur nomine jghid li ilu snin twal, sittax-il sena minn meta xehed, juza dana l-isem. Kellu jforni l-licenzja tal-pulizija pero' ma jidhirx li dan ghamlu. Pero', apparti dan, jirrizulta wkoll, li s-socjeta' estera konvenuta kienet ilha tuza l-marka "4 You" sa mill-1979 u fl-1987 inkorporata f'isimha u fi Frar 1994 talbet li tirregistrah lokalment mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali.

L-attur nomine jghid u jsostni li tali registrazzjoni tohloqlu, anzi li gja' holqitlu, konfuzjoni a detriment tan-negozju tieghu. Semma', bla ma pproduca lil ebda xhud, li xi klijenti tieghu kkonfondew hwejjeg u tikketti bil-marka "4 You" mal-hanut jew man-negozju tieghu – hasbu, igifieri li dawn l-oggetti kienu joriginaw mill-hanut tieghu. Fl-istess waqt pero' jirrizulta li bhala fatt l-attur nomine mhux talli m'ghandux "trade-mark" bhala tali imma li huwa l-anqas ma jimmanifattura u jisfocca merce bl-isem "For You" – fatti li jimmilitaw sew kontra t-tezi

tieghu ta' konkorrenza zleali allegatament minhabba konfuzzjoni f'mohh il-konsumatur.

Min-naha l-ohra, s-socjeta' konvenuta resqet provi, sorretti b'dokumenti, li hija ilha snin twal - anke qabel l-attur nomine beda jiggesttixi l-hanut tas-socjeta' bl-isem tieghu – tuza l-marka distintiva de quo.

Illi huwa minnu li foretikament jista' jinghad li hemm xebh bejn iz-zewg ismijiet uzati mill-kontendenti, bhala "trade-mark", fil-kaz tal-attur nomine u bhala "trade-mark" fil-kaz tal-konvenut nomine, imma ma jistax jinghad b'daqstant li l-kitba u d-dehra tohloq xi konfuzjoni bejniethom. Hu minnu wkoll li kien hemm kazi fejn dan ix-xebh purament foneliku ta lok u wassal ghal azzjoni bhal dik intentata odjernament. Izda anki hawn il-Qorti trid bilfors tikkunsidra l-fatt li l-generu prodott mhuwiex simili u wisq anqas identiku. Fil-kaz ta' l-attur hu l-isem tal-hanut tieghu, mertu fil-kaz tal-konvenut nomine si tratta ta' hwejjeg u abbiljamenti biss. Hu minnu wkoll li mhuwiex mehtieg, ghal fini ta' protezzjoni kontra l-konkorrenza zleali, li negozjant ikollu l-marka tal-prodott tieghu irregistrata mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali imma certament ir-registrazzjoni giet fis-sehh proprju biex tipprovdi c-certezza. Diga' intqal supra, li s-socjeta' konvenuta irnexxielha tipprova li ilha tisfacca merci taht l-isem "4 You" ghal snin itwal jew vicin hafna ta' meta beda jiggestixxi l-hanut tieghu l-attur nomine. Dan ifisser li s-socjeta' konvenuta kellha jedd daqs l-attur nomine, jekk mhux aktar ghax jidher li bdiet qablu, li tikkummercja u tuza d-distintiv maghzul minna. Tajjeb li jigi rilevat ukoll li mid-

dokumenti esebiti mis-socjeta' konvenuta jidher evidenti li ma kien hemm l-ebda hsieb jew skop ta' ingann jew konkorrenza zleali fil-konfront ta' l-attur nomine ghaliex hija kient gja bdiet topera fl-istess epoka barra minn Malta fuq skala mondjali – u dejjem f'attivita' ta' manifattura, attivita' li ma juzahiex l-attur nomine (ara l-ahhar deposizzjoni tal-attur nomine).

Illi ghalkemm dan il-punt ma giex invokat mill-partijiet, izda ghandu jinghad li kemm il-kliem "For You", kif ukol il-marka "4 You" jaghmlu uzu minn kliem u numri u minn frazi adoperati komunement minn kulhadd. Biex ikun inghad kollox ghalhekk aktar kien jaghmel sens legalment li l-konvenut kontrollur jikkonsidra t-talba ghar-registrazzjoni fuq il-bazi ta' riproduzzjoni distintiva – "as distinctively reproduced" – milli jaghti l-uzu eskluzziv tan-numru 4 u tal-kelma "You" fuq il-bazi ta' "only when used together", imma din hija haga tieghu u l-meritu tal-vertenza mhux fuq hekk. Dan il-punt qieghed jissemma' biss in kwantu hawn si tratta ta' uzu ta' kliem li hu f'halq kulhadd – "in common parlance". Jezistu kazi fejn anke hawn giet accettata oggezzjoni ghal registrazzjoni in bazi tal-fatt li l-kliem maz-zmien jakkwista favur l-utent "a secondary meaning" (ara l-Kerly) imma anke hawn kemm l-attur nomine u daqsu, jekk mhux aktar minnu, il-konvenut nomine jista' jghid li hemm assocjazzjoni mat-trade-name tieghu (fil-kaz tal-attur) u mal-marka tieghu (fil-kaz tal-konvenut). Jibqa' dejjem impregudikat il-fatt li filwaqt li l-attur nomine bil-kliem "For You" ried jipprotegi u jiddistingwi kummercjalment <u>hanut</u>; mill-banda l-ohra, il-protezzjoni nkjesta mis-socjeta' konvenuta kellha u ghandha x'taqsam ma' <u>prodott</u> manifatturat, generi diversi.

Illi mill-provi li gew prodotti dak li qed jigi premess mill-attur nomine ma jirrizultax sufficjentement ipprovat.

Ghal dawn ir-ragunijiet:

Tiddeciedi billi tichad it-talba attrici kif dedotta bl-ispejjez gudizzjarji kontra l-attur nomine.

ONOR. IMHALLEF JOSEPH A. FILLETTI LL.D.

Deputat Registratur AH