MALTA

QORTI TA' L-APPELL

S.T.O. PRIM IMHALLEF
VINCENT DE GAETANO

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH D. CAMILLERI

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH A. FILLETTI

Seduta tal-15 ta' Novembru, 2005

Appell Civili Numru. 2205/1995/1

L-Avukat Dottor Luigi Sansone bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Ferrero SpA, ta' Cuneo, Italia

v.

Philip Cassar Torregiani, Alex Cassar Torregiani, Michael Cassar Torregiani f'isimhom proprju u bhala diretturi a nom u in rappresentanza tas-socjeta` De La Tour Enterprises Limited

Il-Qorti:

Preliminari

F’dan l-appell, is-socjeta` attrici estera Ferrero SpA qed tallega li s-socjeta` De La Tour Enterprises Limited, li tipproduci l-prodott “CHOCOTELLA”, hija responsabbli ta’ ksur ta’ drittijiet ta’ proprjeta` fuq il-marka “NUTELLA”, kif ukoll ta’ konkorrenza sleali fil-konfront taghha a tenur tal-ligi bl-uzu tal-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fir-rigward tal-prodott ta’ *chocolate spread*.

Il-fatti inkontestati huma bazikament is-segwenti:

1. Is-socjeta` attrici ilha tipproduci il-prodott ta’ *chocolate spread* bl-isem “NUTELLA” sa mill-1964 u ilha tesporta lejn Malta dan il-prodott sa mill-1988, u cioe ghal cirka sbatax-il sena qabel ma giet intavolata l-kawza odjerna.
2. Is-socjeta` attrici tbiegh dan il-prodott f’diversi pajjizi, u f’dawn il-pajjizi hemm irregistrati jew ipprezentati ghar-registrazzjoni kemm il-kelma “NUTELLA” kif ukoll it-tikketta distintiva li biha jinbiegh il-prodott.
3. Dan il-prodott jinbiegh b’tikketta bil-kelma “NUTELLA” miktuba fuqha b’mod distintiv bl-ewwel ittra (l-“N”) bil-kulur iswed u l-bqija bil-kulur ahmar, u bi tpingija ta’ kisra hobz midluka bic-cikkulata b’sikkina imcappsa bic-cikkulata fuqha, gellewz, weraq hodor, fjura safra u tazza halib.
4. Is-socjeta` attrici irregistrat *trademark* ghall-isem tal-prodott “NUTELLA”, f’effett mit-18 ta’ Settembru 1973, ghal prodotti li jinkludu, fost ohrajn *“a spread cream comprising cocoa with or without other ingredients”.* Fit-22 ta’ Awissu 1995 applikat ghar-registrazzjoni tat-tikketta taghha ghal diversi prodotti, fost ohrajn *“cocoa”* u *“sugar”*.
5. Is-socjeta` konvenuta irregistrat *trademark* ghall-isem tal-prodott “CHOCOTELLA”, effettiv mill-10 ta’ Dicembru 1993 ghal *“chocolate and chocolate products”*.
6. Fil-bidu ta’ l-1995, is-socjeta` konvenuta bdiet timmanifattura u tiddistribwixxi l-prodott ta’ *chocolate spread* taghha bl-isem “CHOCOTELLA” bhala prova.

7. Dan il-prodott tas-socjeta` konvenuta kien jinbiegh b'tikketta bil-kelma "CHOCOTELLA" miktuba fuqha b'mod distintiv bl-istess tipa ta' karattri li bihom il-kelma "NUTELLA" hi miktuba, ghalkemm ikbar fid-daqs, bl-ittri "CHOCO" bil-kulur iswed u l-ittri "TELLA" bil-kulur ahmar, u bi tpingija ta' kisra hobz midluka bic-cikkulata, weraq hodor u skojjattolu b'gellewza f'idu (ara t-tikketti mqabbla hdejn xulxin a fol. 69 tal-process.

8. Meta s-socjeta` konvenuta irciviet l-ittra interpellatorja tas-socjeta` attrici tad-19 ta' Lulju 1995 hija ma baqghetx timmanifattura u tispacca l-prodott fuq is-suq, ghalkemm kien biss b'ittra tat-3 ta' Dicembru 1996 – u cioe` wara li gew intavolati l-proceduri odjerni – li s-socjeta` konvenuta infurmat lis-socjeta` attrici b'dan il-waqfien. B'kollox spaccjat il-prodott ghal *circa* sitt xhur.

Permezz tac-citazzjoni taghha is-socjeta` attrici talbet li l-ewwel Qorti:

(1) tiddikjara lill-konvenuti proprio et nomine responsabbli ta' skur ta' drittijiet ta' proprjeta` fuq il-marka "NUTELLA", u ta' konkorrenza sleali fil-konfront tas-socjeta` attrici a tenur tal-ligi bl-uzu tal-marka, isem, kliem u disinji u sinjali distintivi fuq imsemmija;

(2) tikkundannhom sabiex immedjatament jieqfu milli jkomplu jaghmlu uzu mill-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fuq riferiti, u jikkancellaw a spejjez taghhom ir-registrazzjoni f'isimhom tal-kelma "CHOCOTELLA", numru ta' registrazzjoni 22850;

(3) tordnalhom sabiex fi zmien qasir u perentorju li jigi lilhom prefiss jiddistruggu u jeqirdu kwalunkwe oggett li b'xi mod jikkomprendi u jissenjala l-marka, isem, kliem, disinji jew sinjali distintivi fuq riferiti, jew alternattivament f'kaz li dawn l-istess oggetti jistghu jigu rrangati b'mod illi kwalunkwe referenza ghall-marka, isem, kliem, disinji jew sinjali distintivi fuq riferiti tigi obliterata u mhassra, tordnalhom li dawn l-oggetti jigu fi zmien qasir u perentorju hekk irrangati sabiex ma jifdallhomx referenza ghall-marka, isem, kliem, disinji u sinjali distintivi fuq riferiti;

(4) tordnalhom kull rimedju iehor li jista’ skond ic-cirkostanzi jnehhi l-effett tal-att li bihom saret il-konkorrenza slejali; u

(5) tikkundannahom ihallsu penali li ma teccedix hames mitt Lira Maltin (LM500) u li tigi stabbilita mill-Qorti a tenur ta’ l-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc, Kap. 13 ta’ l-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta.

Il-konvenuti eccepew hekk:

“Illi t-talbiet attrici ghall-konkorrenza sleali huma infondati fil-fatt u fid-dritt u dan billi jezistu elementi sufficjentement distinti fil-prodott tas-socjeta` konvenuta li jiddistinwu sufficjentement iz-zewg prodotti in kwistjoni;

“Illi in kwantu jirrigwarda t-talba attrici ghall-kancellament tar-registrazzjoni tal-kelma “CHOCOTELLA” (numru tar-registrazzjoni 22850) ma tistax tissussisti u dan billi l-attur nomine ma usufruwiex mill-fakolta` ta’ opposizzjoni koncessa lilu taht Kap. 29 tal-Ligijiet ta’ Malta u ghalhekk m’ghadx ghandu l-fakolta` li jitlob il-kancellament tar-registrazzjoni numru 22850.

“Illi in oltre ma hemm l-ebda possibilita` tal-konfuzjoni bejn il-kelma “CHOCOTELLA” u l-kelma “NUTELLA”.”

<u>**Is-sentenza ta’ l-ewwel Qorti**</u>

Illi b’sentenza tas-7 ta’ Novembru 2002, il-Prim Awla tal-Qorti Civili iddecidiet il-vertenza billi laqghet l-ewwel eccezzjoni tas-socjeta` konvenuta u cahdet l-ewwel talba attrici; konsegwentement astjeniet milli tiehu konjizzjoni tat-talbiet l-ohra.

L-ewwel Qorti waslet ghal din il-konkluzjoni wara li kkunsidrat is-segwenti:
“Illi Filippo Ferrua Magliani u Sergio Testa, prokuraturi tas-socjeta` attrici, fl-affidavit taghhom datat 14 ta’ Gunju 1996, xehdu li l-prodott NUTELLA ilu jigi importat Malta ghal 20 sena. Huma spjegaw li l-

kelma "NUTELLA" kif ukoll is-suffiss TELLA *"contained in the label appearing in distinctive lettering as well as the various separate features presented in our label form an ensemble which has been and is an essential element beyond (sic!) the successful marketing of this product".* Huma jhossu li huwa probabbli li l-mod ta' kif huma pprezentati l-vazetti tac-*chocolate spread* CHOCOTELLA, joholqu konfuzjoni f'mohh il-konsumaturi *"...as these may be deceived into believing that the product purchased is our own product NUTELLA and/or is in some way associated with our company...";*

"Illi Dr Luigi Sansone, mandatarju specjali tas-socjeta` Ferrero SpA, fid-dikjarazzjoni tal-fatti spjega li l-istess socjeta` kienet irregistrat zewg *trade marks* ghall-isem tal-prodott NUTELLA effettiv mit-18 ta' Settembru 1973 Reg No. 11653 ghall-prodotti li jinkludu fost ohrajn *"a spread cream comprising cocoa with or without other ingredients."* Qal ukoll li l-konvenuti *proprio et nomine* irregistraw it-*trade mark* ghall-isem tal-prodott CHOCOTELLA (nru. 22850) effettiv mill-10 ta' Dicembru 1993 ghal *"chocolate and chocolate products";*

"Illi Alexander Cassar Torreggiani, wiehed mill-konvenuti *proprio et nomine* fl-affidavit tieghu ghamel riferenza ghar-registrazzjoni tat-*trade mark* CHOCOTELLA u spjega li meta huma bdew jimmanifatturaw u jiddistribwixxu l-prodott imsemmi dawn kienu ghamluh bhala prova u effettivament il-kwantita` li giet spaccata kienet f'ammont zghir. Qal li huma riedu jevalwaw ir-reazzjoni tal-konsumatur ghall-prodott qabel ma jispaccjawh f'kwantitajiet akbar. Qal li meta rcevew l-ittra interpellatorja tad-19 ta' Lulju 1995 minghand l-attur *nomine*, huma ma baqghux jimmanifatturaw u jispaccjaw il-prodott fuq is-suq. B'kollox spaccjaw il-prodott ghal madwar sitt xhur;

"Illi gew ezebiti Dok A u Dok B li huma zewg vazetti tac-*chocolate spread* CHOCOTELLA u NUTELLA

rispettivament, u dawn huma il-prodotti li dwarhom il-Qorti giet mitluba tiddeciedi;

"Illi dwar it-tikketti taz-zewg prodotti, il-Qorti tosserva li kemm fuq dik tac-CHOCOTELLA kif ukoll fuq dik tan-NUTELLA tidher fetta hobz midluka bic-cikkulata. F'dik tan-NUTELLA, hdejn il-fetta hobz hemm ukoll zewg gellewziet zghar, fjura safra, ftit weraq hodor zghar, sikkina mcappsa bic-cikkulata u tazza halib; fil-label tac-CHOCOTELLA, hdejn il-fetta hobz jidher skojjattlu b'gellewza kbira f'idejh, u tlett werqiet hodor. Dwar il-kliem, dik tan-NUTELLA hija miktuba b'ittri zghar, (*small letters*) u l-ewwel ittra, l- "n" hija sewda filwaqt li l-ittri "utella" huma homor. Fir-rigward tac-CHOCOTELLA, l-ewwel ittra "C" hija miktuba b'ittra kbira (*capital letter*) u l-ittri l-ohra huma zghar. L-ittri "Choco" huma bl-iswed filwaqt li l-ittri "tella" huma bl-ahmar. Id-daqs ta' l-ittri "NUTELLA" huma ferm akbar minn dawk tac-"CHOCOTELLA", kwazi 200% akbar. Fuq il-label tac-CHOCOTELLA jidhru ukoll il-kliem "HAZELNUT CHOCOLATE SPREAD" taht il-kliem "CHOCOTELLA";

"Illi jista' jinghad li l-intenzjoni tal-produtturi tac-CHOCOTELLA kien li jersqu lejn il-marka tal-prodott NUTELLA, u favur din il-verzjoni hemm mhux biss il-mod ta' kif giet ipprezentata t-tikketta izda ukoll l-isem (l-istess suffiss - TELLA) u l-kuluri ta' l-ittri li huma wkoll suwed u homor. Izda nonostante dan, l-Qorti ma taqbilx li effettivament hemm ksur ta' drittijiet ta' propjeta' fuq il-marka NUTELLA ghaliex ix-xebh mhux tant qawwi. Hemm bizzejjed sinjali ohra li jiddistingwu tikketta minn ohra filwaqt li fir-rigward tal-kliem innifishom, il-Qorti ma thossx li ghandha tigi kreata` konfuzjoni bejniethom minkejja li t-tnejn jispiccaw bis-suffiss TELLA. Iz-zewg kelmiet jibdew kompletament differenti u ma hemm ebda somiljanza bejn "NU" u "CHOCO", anqas ghal widna ma huma simili anki ghax wahda ghandha tliet u l-ohra erbgha sillabi. Di piu`, l-ewwel ittri/sillabi ta' kelma ghandhom importanza; barra minn dan l-ittri tac-CHOCOTELLA

mhumiex biss izghar fid-daqs, izda l-kelma fiha innifisha tidher konsiderevolment itwal;

"Illi dwar il-prezentazzjoni tal-prodott, il- Qorti tosserva diversi differenzi. Ic-*chocolate spread* tac-CHOCOTELLA jinsab f'vazetti tal-hgieg tondi, (qishom bottijiet tal-halib) tat-350 gramma, liema vazetti jixbhu hafna lil dawk tipici tal- "*jam*", b'ghatu tal-hadid abjad. Minn naha l-ohra ic-*chocolate spread* NUTELLA jinsab f'vazetti tal-hgieg ta' forma tonda imma ccattjati, ta' 400 gramma. L-ghatu huwa ferm akbar minn dak tac-CHOCOTELLA u huwa tal-plastik abjad, ferm aktar tipiku u importanti ghall-assjem tal-vazett;

"Illi l-Qorti fid-dawl ta' l-imsemmija divergenzi, ma thossx li tezisti l-possibilita` li meta z-zewg prodotti jkunu esposti ghall-bejgh, cittadin ta' intelligenza normali li jmur fis-*supermarket* biex jixtri vazett NUTELLA jispicca biex jaghzel il-prodott CHOCOTELLA ghax jithawwad wiehed ma' l-iehor. Iz-zewg vazetti huma pjuttost distinti, kemm fil-forma u d-daqs, apparti li z-zewg kelmiet huma differenti u l-Qorti thoss li tali konsumatur (anki jekk ma jafx jaqra) huwa kapaci jinnota differenza bejn iz-zewg prodotti;

"Illi ghalkemm kif sewwa issottometta l-attur *nomine*, is-socjeta` attrici ghamlet u qed taghmel uzu legali ta' l-"isem, marka jew sinjal distintiv iehor", ma rrizultax li l-konvenut meta spacca l-vazett tac-CHOCOTELLA esebit, ikkrea jew seta' jikkrea konfuzjoni fir-rigward ta' l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' l-attur *nomine*;

"Illi l-Qorti ma taqbilx mat-tezi attrici li bil-vazett CHOCOTELLA esebit jaghti "idea generali" u karatteristici principali li jistghu iqarqu lill-konsumatur. Dan qed jinghad wara li l-Qorti kkonsidrat fit-tul l-apparenza taz-zewg vazetti u dan fl-assjem taghhom (*get up*) oltre li kif intqal, ezaminat ukoll id-dettalji kollha fit-tikketti li, ghalkemm hemm xi uhud li jixxibhu u li jirriferu mill-vicin ghan-natura tal-prodott, ma humiex tali li ghandhom jikkreaw il-konfuzjoni li trid il-ligi;

“Illi skond it-tezi attrici l-uzu tas-suffiss "TELLA" jikkrea konfuzjoni imma l-Qrati taghna (ara sentenzi: “Av. Dr. Pio M Valletta noe vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali” – App. Kum. 4.12.89, u “Av. Dr. Rene` Frendo Randon noe vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali” - App. Kum. 13.10.92) dejjem sostnew li l-uzu ta' l-istess prefiss jew suffiss ma jaghtix lill-kummercjant l-uzu taghhom a skapitu ta' negozjant iehor; dak li l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell qalet fil-kawza Av. Dr. Pio M Valletta noe vs Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali u cioe` "*li fil-fehma taghna l-ahhar sillabi cioe` TEC u PAN huma tant differenti li wiehed ma jistax ragonevilment jistenna li wahda titfixkel ma' l-ohra anki jekk it-tnejn huma preceduti mill-prefiss ALGI*" ghandu japplika ghall-kaz odjern bis-sostituzzjoni ta' suffiss ghal prefiss;

“Illi ghalhekk il-Qorti ma tifhimx li hemm ksur ta’ drittijiet ta’ propjeta fuq il-marka NUTELLA jew ta’ konkorrenza sleali fil-konfront tas-socjeta` attrici.”

<u>L-appell tas-socjeta` attrici</u>

Is-socjeta` attrici appellat minn dina s-sentenza u talbet li tigi revokata u li t-talbiet taghha jigu milqugha. L-aggravju taghha huwa bazikament wiehed u cioe` illi ma jistax jigi assunt - kif skond is-socjeta` appellanti ghamlet l-ewwel Qorti - illi meta persuna tmur biex tixtri dan it-tip ta’ prodott din sejra taghmel xi ezami attent u akkurat ta’ l-assjem (*“get-up”)* ta’ l-istess prodott, jew ta’ dak il-prodott ma’ prodott direttament in kompetizzjoni mieghu, kif ghamlet l-ewwel Qorti meta fi kliemha stess ikkunsidrat *“fit-tul l-apparenza taz-zewg prodotti”.* Fi kliem ir-rikors ta’ appell:

“Fil-fatt ma jistax jigi assunt, kif jidher li ghamlet l-ewwel Onorabbli Qorti, illi meta persuna tmur biex tixtri dan it-tip ta’ prodott din sejra taghmel xi ezami attent u akkurat ta’ l-assjem [“get-up”] ta’ l-istess prodott. Prodott ta’ dan it-tip ma jitqiesx li jigi maghzul b’xi kalkolu jew wara ezami akkurat jew hafna deliberazzjoni. Di piu` m’ghandux wiehed

jahseb illi l-konsumatur sejjer jaghmel xi ezami ta' tqabbil ta' l-assjem tal-prodott li jrid jixtri ma' l-assjem tal-prodott kompetittiv. Il-konsumatur hafna drabi jirpoza fuq il-memorja tieghu ghax m'ghandux quddiemu l-prodott kompetitur u ghalhekk ma jistax jaghmel l-ezercizzju ta' tqabbil ta' l-assjem tal-prodotti li l-ewwel Onorabbli Qorti jidher li qed tassumi li jsir u li l-ewwel Qorti effettivament ghamlet meta, fi kliem taghha stess, ikkunsidrat 'fit-tul l-apparenza taz-zewg prodotti'.

"Il-konsumatur ordinarju ghandu memorja ordinarja u ghalhekk ma tistax tippretendih kapaci li jiddistingwi b'mod perfett. Kif jghid l-abbli awtur Kerly f'*Law of Trade Marks and Trade Names* [Tnax-il Edizzjoni] pagna 447 paragrafu 17-16, li huwa awtorita` f'dan il-kamp segwit mid-duttrina nostrali: *The question is not whether if a person is looking at the trade mark[s] side by side there would be a possibility of confusion; the question is whether the person who sees the porposed trade mark in the absence of the other trade mark, and in view only of his general recollection of what the nature of the other mark was, would be liable to be deceived and to think that the trade mark before him is the same as the other, of which he has a general recollection*."

Il-konvenuti irribattew illi:

1) gie sodisfacentement pruvat illi ma hemm ebda possibilita` ta' konfuzjoni ghall-konsumatur bejn il-kelma "CHOCOTELLA" u l-kelma "NUTELLA";
2) ma kien hemm ebda ksur tal-marka tas-socjeta` attrici billi fid-data li fiha giet registrata it-tikketta ta' dik is-socjeta`, is-socjeta konvenuta kienet diga waqfet milli tuza t-tikketta allegatament simili ghal dik tas-socjeta` attrici; u
3) l-uzu ghal zmien limitat ta' tikketta simili li giet ritirata mis-socjeta` konvenuta immedjatament li giet interprellata ma jammontax ghal konkorrenza slejali.

<u>Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti</u>

Kif is-socjeta` appellanti stess tistqarr fin-nota ta' osservazzjonijiet u fir-rikors ta' l-appell taghha, din hi kawza ta' konkorrenza sleali bazata fuq l-Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13) li qabel l-emenda introdotta bl-Att XVI tas-sena 2000 (emenda li kienet biss issostitwiet ir-referenza ghall-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali b'referenza ghal-Att sabiex jirregola t-*Trademarks*), kien jipprovdi hekk:

"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 dak 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."

B'din id-disposizzjoni, il-legislatur irid jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfuzjoni tal-prodotti konkorrenti, u hu ghalhekk li jrid li l-ebda kummercjant ma jezercita l-kummerc tieghu b'mod li jinduci l-kompraturi jizbaljaw il-merci tieghu, jew tan-negozju tieghu, ma' merci jew negozju ta' haddiehor. Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment accidentali, jew derivanti minn zball, ma jaghmel ebda differenza. Il-malizzja tal-kontravventur ghandha influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali meta l-kontravventur jigi azzjonat, kif gie fil-kaz prezenti, ghall-kundanna tieghu ghall-hlas ta' penali kif kontemplat fl-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc.

Din il-Qorti tosserva fl-ewwel lok illi fir-rikors ta' l-appell taghha, is-socjeta` appellanti illimitat l-ilmenti taghha biex tikkritika l-konkluzjoni ta' l-ewwel Qorti li l-assjem (*"get-up"*) taz-zewg prodotti kien differenti. Fir-rikors ta' l-appell ma nsibu l-ebda ilment dwar il-konkluzjoni l-ohra ta' l-ewwel Qorti u cioe` illi minkejja l-uzu komuni tas-suffiss "TELLA", il-kelma "CHOCOTELLA" hija tant differenti mill-

kelma “NUTELLA” li wiehed ma jistax ragonevolment jistenna li wahda tigi mfixkla ma’ l-ohra. Konsegwentement, din il-Qorti ma hix se tinoltra ruhha fil-kwistjoni jekk il-kelma “CHOCOTELLA” *per se* tistax tikkrea konfuzjoni mal-kelma “NUTELLA” *per se*, u se tillimita l-konsiderazzjonijiet taghha dwar jekk l-assjem (*“get-up”*) tal-prodott “CHOCOTELLA” jistax jikkostitwixxi konkorrenza illecita.

Fil-kaz ***Notaro George Alfred Page noe v. Negoziante Giuseppe Tanti Bellotti noe***, decisza fil-15 ta’ Marzu 1905 (Vol. XIX-i-80), il-Qorti ta’ l-Appell irriteniet illi *“... ... per la fraudolenta imitazione di un marchio di fabbrica contemplata dalla nostra legge non si richiede la imitazione perfetta d’un marchio legalmente usato da altri, ma basta che tale imitazione sia tale da poter trarne in inganno la generalita` dei compratori; l’attitudine del marchio imitato a trarre in inganno sulla natura dei prodotti e` l’elemento richiesto dalla legge per stabilire la contraffazione, e basta la possibilita` della confusione fra due marchi perche si abbia usurpazione. ... ... (N)on si deve badare alle singole parti che compongono il marchio ma alla impressione complessiva che esso produce, ... e per escludere la contraffazione non si puo sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni dagli altri, se i marchi si osservino l’uno vicino l’altro e si confrontino; un tale confronto non si puo` esigere dagli abituali compratori di generi di giornaliero consumo”* (ara wkoll f’dan is-sens ***Edgar Farrugia noe v. Frank Bonaci noe***, Qorti tal-Kummerc 16 ta’ April 1953 Vol. XXXVII-iii-855; u ***Prof. Joseph A. Micallef et noe v. Silvio Camilleri et*** deciza mill-Prim Awla tal-Qorti Civili fit-23 ta’ Frar 2001.)

Fis-sentenza fl-ismijiet ***Negoziante Gustavo Pulis noe v. Giuseppe Tabone et*** deciza fis-27 ta’ Novembru 1922 (Vol. XXV-i-287), il-Qorti ta’ l-Appell irriteniet li *“E` vero che a giustificare una azione di concorrenza sleale non puo` ne` deve bastare la semplice possibilita` di confusione a danno del primo ignorante capitato, alla stessa guisa che non e` necessaria una attenzione*

speciale perche` si possa escludere la possibilita` di confusione e quindi la concorrenza illecita.”

Fir-rigward ta’ dan il-punt, **Vivante** jaghmel dan l-avvertiment: *“Nell’apprezzare questa attitudine, il giudice deve riflettere che anche una differenza facilmente avvertita dai commercianti e dagli uomini colti puo` sfuggire ai consumatori, agli stranieri, agli analfabeti che formano la clientela abituale di quella merche, e deve giudicare della possibilita` che il pubblico si inganni sull’origine della merce secondo la sua credulita`. Non si deve badare ai singoli segni che compongono il marchio per decidere della possibilita` dell’inganno, ma all’impressione complessiva che esso produce: cosi una completa differenza nei nomi che vi stanno incisi puo essere insufficiente a distinguere due marchi se le parole sono soprafatte da altri segni o colori. Indarno l’accusato cerchera` di schermirsi dicendo che non deve subire il danno dell’ignoranza o della negligenza del pubblico; qui non si contende tra lui e il pubblico, ma tra lui e il proprietario del marchio, ed entrambi devono pigliare il pubblico per quello che e`.”* (**Trattato di Diritto Commerciale**, il-hames edizzjoni, Vol. III, pag. 54 para. 889; ara wkoll fl-istess sens ***Avukat Dr. Edward Sammut noe v. Negozjant Alfred Mizzi pro et noe***, Qorti tal-Kummerc 28 ta’ Jannar 1960 Vol. XLIV-iii-750).

L-istess kuncett ta’ l-idea dominanti tal-marka insibuh ukoll fid-dottrina Ingliza. Hekk fil-ktieb **Kerly’s Law of Trademarks and Tradenames** jinghad hekk: *“Two marks, when placed side by side, may exhibit many and various differences, yet the main idea left on the mind by both may be the same. A person acquainted with one mark, and not having the two side by side for comparison, might well be deceived, if the goods were allowed to be impressed with the second mark, into a belief that he was dealing with goods which bore the same mark as that with which he was acquainted. Thus, for example, a mark may represent a game of football; another mark may show players in a different dress and in very different positions, and yet the idea conveyed by each might be simply a game of football. It would be too much to expect that*

persons dealing with trade-marked goods, and relying, as they frequently do, upon marks, should be able to remember the exact details of the marks upon the goods with which they are in the habit of dealing. Marks are remembered rather by general impressions or by some significant detail than by any photographic recollection of the whole. Moreover variations in details might well be supposed by customers to have been made by the owners of the trade mark they are already acquainted with for reasons of their own." (Tnax-il edizzjoni (1986) pagna 439 paragrafu 17-08)

Il-Qrati Inglizi irritenew illi: *"The question is not whether if a person is looking at two trade marks side by side there would be a possibility of confusion; the question is whether the person who sees the proposed trade mark in the absence of the other trade mark, and in view only of his general recollection of what the nature of the other mark was, would be liable to be deceived and to think that the trade mark before him is the same as the other, of which he has a general recollection." –* ***Sandow*** (1914) 31 R.P.C. 196 (ara **Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names** tnax-il edizjoni, pagna 447 paragrafu 17-16; ara wkoll f'dan is-sens is-sentenzi ***Onor. Walter Salamone noe v. Giorgio Borg noe***, Qorti tal-Kummerc 5 ta' Frar 1952, Vol. XXXVI-iii-616, u ***Albert W. Salamone noe v. Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali***, Qorti ta' l-Appell, 13 ta' Frar 1985).

F'diversi kazijiet il-Qrati taghna affermaw dan il-principju ta' l-idea dominanti tal-marka, indipendentement minn differenza fid-dettal. Fis-sentenza fl-ismijiet ***Dottor Maurice Agius Vadala` noe v. Albert Mizzi et noe*** [1], deciza mill-Qorti tal-Kummerc fid-9 ta' Awissu 1990, dan il-principju gie spjegat hekk: *"(I)l-ligi trid li biex tasal ghall-gudizzju x'jista' jgib tahwid, il-gudikant jrid jara jekk kemm-il darba meta huwa – bhala potenzjali konsumatur - jara esposti ghall-bejgh iz-zewg prodotti – minghajr ma joqghod jiflihom, jara b'attenzjoni minima - jistax*

[1] Citaz 588/88 MB. Din is-sentenza m'ghandix tigi konfuza mas-sentenza moghtija fl-istess gurnata, cioe` 9 ta' Awissu 1990, fl-ismijiet ***Dottor Maurice Agius Vadala` et v. Albert Mizzi et***, Citaz. 589/88 MB.

jithawwad billi flok jaghzel il-prodott li jkun irid jixtri, jew ahjar, li jkun f'mohhu li jixtri, jaghzel il-prodott konkorrenti ghaliex jahsbu li huwa dak li jrid. Kollox ghalhekk jiddependi mill-impressjoni psikologika li tigi kreata minn kull prodott mill-forma li fih jigi prezentat ghall-bejgh; forma komposta minn kliem, kuluri, stampi u arrangament li joholqu kompozizzjoni ta' poter assocjattiv fil-psikologija tax-xerrej li telimina hafna mill-aspetti analitici ta' l-akkwirent, li juzahom l-ewwel darba li jghaddi mill-esperjenza imma mbaghad tghaddi ghall-fazi abitudinarja li tant tiffacilita l-azzjoni umana. Il-kriterju naturalment huwa f'dan is-sens soggettiv, moderat mill-konsiderazzjoni u riflessjoni oggettiva li l-Qorti trid dejjem tipprospetta ix-xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la l-intelligent u lanqas l-injorant, la dak li joqghod jaqra dak li hemm miktub fuq il-prodott kull darba li se jixtri u lanqas dak li ma jaqra qatt. Fi ftit kliem – il-kriterju huwa dak tal-persuna komuni u normali ... ..." (enfasi tal-Qorti tal-Kummerc; ara wkoll fl-istess sens ***Prof. Joseph A. Micallef et noe v. Silvio Camilleri et***, *supra*; ***Onor. Walter Salamone noe vs. Giorgio Borg noe***, *supra*; ***Joseph Chircop et v. Carmelo Galea noe***, Qorti ta' l-Appell, 27 ta' Gunju 1955, Vol. XXXIX-i-401; ***Gino sive John Cutajar noe v. Kevin Caruana***, Qorti ta' l-Appell 23 ta' Jannar 1998 Vol. LXXXII-ii-2; u ***L-Avukat Dottor George Hyzler noe v. Borg and Aquilina Limited et***, Qorti ta' l-Appell, 13 ta' Lulju 2001.)

Meta din il-Qorti tapplika l-principjji fuq esposti ghall-kaz odjern, hija tal-fehma li jekk wiehed ihares lejn it-tikketta tal-prodott "NUTELLA" manifatturat mis-socjeta` appellanti, l-idea dominanti li tibqa' f'mohh il-konsumatur ordinarju – la dak inteligentissimu u lanqas dak ta' injoranza grassa – hija ta' kisra hobz midluka bic-cikkulata bil-gellewz hdejha, bl-isem tal-prodott miktub parti bil-kulur iswed u parti bil-kulur ahmar. Din l-istess idea dominanti insibuha wkoll fit-tikketta tal-prodott "CHOCOTELLA" manifatturat mis-socjeta` appellata li wkoll ghandha fuqha bicca hobz midluka bic-cikkulata u gellewza ma genbha, bl-isem tal-prodott ukoll miktub parti bil-kulur iswed u parti ahmar. Huwa vera li, kif osservaw il-konvenuti appellati kif ukoll l-ewwel Qorti, hemm xi

differenzi fid-dettal bhas-sikkina imcappsa bic-cikkulata li nsibuha biss fuq it-tikketta tan- “NUTELLA” u l-iskojjatolu li nsibuh biss fuq it-tiketta tac-“CHOCOTELLA” u l-forma tal-vazetti u l-ghotjin taz-zewg prodotti huma wkoll differenti. Pero` fil-fehma ta’ din il-Qorti, dawn id-differenzi fid-dettalji m’humiex sufficjenti biex jirrendu l-idea dominanti li thalli t-tikketta tac-“CHOCOTELLA” f’mohh il-konsumatur ordinarju differenti minn dik li thalli t-tikketta tan-“NUTELLA”. Kif sewwa osservat is-socjeta` appellanti fir-rikors ta’ l-appell taghha wiehed m’ghandux jassumi li konsumatur ordinarju li jixtri dan it-tip ta’ prodott sejjer jaghmel xi ezami attent u akkurat ta’ l-assjem (*“get-up”)* ta’ l-istess prodott, jew ta’ dak il-prodott ma’ prodott kompetittiv, li mhux necessarjament se jkun quddiemu.
Fir-risposta ta’ l-appell taghhom, il-konvenuti appellati jissottomettu illi ma kien hemm ebda ksur tal-marka tas-socjeta` attrici appellanti billi fid-data li fiha giet registrata it-tikketta ta’ dik is-socjeta`, is-socjeta konvenuta kienet diga waqfet milli tuza t-tikketta allegatament simili ghal dik tas-socjeta` attrici. Din is-sottomissjoni hija manifestament infondata, ghax l-Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc fiz-zmien in kwistjoni kien jaghmilha cara li isem, marka jew sinjal distintiv igawdi l-protezzjoni tal-ligi *“…ukoll jekk dak l-isem, marka jew sinjal distintiv ta’ haddiehor ma jkunux irregistrati skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta’ Industrijali.”* Ghalhekk ghall-fini tal-kawza odjerna huwa irrilevanti jekk u meta giet registrata t-tikketta tas-socjeta` appellanti. Dak li huwa rilevanti huwa li jinsab pruvat li s-socjeta` appellanti kienet ilha tuza dik it-tikketta snin qabel is-socjeta` appellata bdiet tispaccja l-prodott “CHOCOTELLA” bit-tiketta in kwistjoni (ara fl-istess sens ***Joseph Chircop et vs. Carmelo Galea noe***, *supra*).

Il-konvenuti appellati jissottomettu wkoll illi l-uzu ghal zmien limitat ta’ tikketta simili li giet ritirata mis-socjeta` konvenuta immedjatament li giet interpellata ma tammontax ghal konkorrenza slejali. Din il-Qorti, pero`, tosserva fl-ewwel lok li minkejja li l-ittra interpellatorja tas-socjeta` appellanti iggib id-data tad-19 ta’ Lulju 1995 (fol. 107), is-socjeta` appellata ma infurmatx immedjatament lis-socjeta` appellanti bil-waqfien taghha milli tkompli tuza

l-marka in kwistjoni. Ghall-kuntrarju, jidher mill-atti li s-socjeta` appellanti kellha tirrikorri ghal protest gudizzjarju fl-4 ta’ Ottubru 1995 (fol. 103) u s-socjeta` appellata ippresentat kontro-protest fis-6 ta’ Ottubru 1995 (fol. 105) fejn irrispingiet l-allegazzjonijiet tas-socjeta` appellanti fil-meritu. Kien biss, dejjem skond l-atti, b’ittra tat-3 ta’ Dicembru 1996 (fol.109) – wara li giet intavolata l-kawza odjerna fit-18 ta’ Dicembru 1995 – li s-socjeta` appellata infurmat lis-socjeta` appellanti bil-waqfien ta’ l-uzu u l-ispaccjar tal-prodott “CHOCOTELLA” *“…upon receipt of your letter of the 19th July, 1995.”*. Ghalhekk is-socjeta` appellanti kienet fic-cirkostanzi gustifikata li tistitwixxi l-proceduri odjerni. Pero` fi kwalunkwe kaz, din is-sottomissjoni ta’ l-appellati hija infondata ghaliex kif gie ritenut *“... ... non e` necessario che il domandante provi l’effettiva confusione che fosse talvolta in piazza, ma basta che vi sia una ragionevole probabilita` di tale confusione, poiche` sarebbe illogico aspettare le conseguenze letali di una violazione di diritto, cioe` l’aggravamento dei danni, quando* re ipsa *si puo` constatare che tale confusione e possibile ed anzi probabile.”* (***Henry Robert Ernest Lee noe v. Paolo Galea***, Qorti tal-Kummerc 20 ta’ Lulju 1933, Vol. XXVIII-iii-1197). Ghalhekk, il-possibilita` ta’ konfuzjoni fis-suq hija sufficjenti sabiex ikun hemm konkorrenza sleali.

Minbarra dan, is-socjeta` attrici ma ghazlitx li tesperixxi kawza civili ghal-likwidazzjoni u l-hlas tad-danni. Minflok ghazlet – kif kellha kull dritt taghmel – li tagixxi ghall-kundanna tal-konvenuti ghal penali. Ghall-fini ta’ din l-azzjoni ghall-penali *“…jibbasta li jigi pruvat il-fatt vjolatur, minghajr bzonn ta’ prova tad-dannu, biex il-konvenut li ghamel il-kontravvenzjoni jigi kundannat ihallas lill-atturi, b’saldu ta’ kull pretensjoni taghhom, penali minn minimum ta’ £10 sa maximum ta’ £500, skond ma jkun il-kobor ta’ l-att, iz-zmien li dam sejjer, il-mala fede tal-konvenut u c-cirkostanzi partikolari l-ohra kollha tal-kaz.”* (***Joseph Chircop et v. Carmelo Galea noe***, *supra*)**.**

Konsegwentement, gialadarba gie stabbilit illi bit-tikketta taghhom il-konvenuti appellati setghu taw lok ghal konfuzjoni fis-suq dan awtomatikament jammonta ghal

konkorrenza slejali, irrispettivament mill-kobor ta' tali konfuzjoni. L-entita` ta' tali konfuzjoni u t-tul taz-zmien li fih dam jigi distribwit il-prodott "CHOCOTELLA" huma rilevanti biss ghall-fini tad-determinazzjoni tal-*quantum* tal-penali.

Fic-cirkostanzi, ghalhekk, l-appell tas-socjeta` attrici sejjer jintlaqa', is-sentenza appellata ser tigi revokata, u t-talbiet attrici ser jigu milqugha limitatament kif ser jinghad.

Ghall-motivi premessi, tilqa' l-appell interpost mill-Avukat Dottor Luigi Sansone nomine, thassar u tirrevoka s-sentenza appellata, u minflok:

1. tilqa' l-ewwel talba attrici fis-sens biss li tiddikjara lill-konvenuti proprio et nomine responsabbli ta' konkorrenza sleali fil-konfront tas-socjeta` attrici bl-uzu tat-tikketta tal-prodott "CHOCOTELLA" kif ezibit fl-atti ta' din il-kawza, izda tichad il-kumplament tat-talba in kwantu din tirreferi ghal ksur ta' drittijiet ta' proprjeta`;
2. tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-tieni talba attrici in kwantu intalbet kundanna sabiex il-konvenuti jieqfu milli jkomplu jaghmlu uzu tal-marka ossia tikketta in kwistjoni (u dan in vista tad-dikjarazzjoni tal-konvenuti illi huma waqfu milli jpoggu fis-suq u jiddistribwixxu l-prodott CHOCOTELLA), u tichad il-kumplament ta' din it-tieni talba;
3. tilqa' t-tielet u r-raba' talbiet attrici u tordna lill-konvenuti proprio et nomine sabiex fi zmien xahar mil-lum jiddistruggu u jqirdu kwalunke oggett li b'xi mod ghandu l-marka "CHOCOTELLA" kif ezibita fl-atti jew, alternattivament, huma ghandhom, dejjem fi zmien xahar mil-lum, jirrangaw dawn l-oggetti b'mod li ma jibqghux bil-marka imsemmija; u
4. tilqa' il-hames talba attrici, u konsegwentement tikkundanna lill-konvenuti proprio et nomine sabiex ihallsu lis-socjeta` attrici s-somma ta' tlett mitt lira (Lm300) skond ma jipprovdu s-subartikoli (1) u (3) ta' l-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc.

L-ispejjez kemm ta’ l-ewwel istanza kif ukoll ta’ dana l-appell ghandhom jithallsu kollha mill-konvenuti appellati solidament bejniethom.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------