QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF FRANCO DEPASQUALE LL.D.

Illum il-Gimgha, 12 ta' Ottubru 2001

Numru 17
Citaz. Nru. 2409/96 FDP

Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera "Helix Group PLC", ta' Stourbridge l-Ingilterra
Vs
George Muscat u Pierre Pizzuto f'isimhom proprju u "Trademargin Limited"

Il-Qorti,

Rat l-att tac-citazzjoni li gie pprezentat fid-19 ta' Lulju 1996 fejn gie premess:-

Illi l-attur *nomine* ilu ghal hafna snin jesporta ghad-distribuzzjoni u bejgh fuq is-suq Malti prodott konsistenti f'sett ta' strumenti matematici bl-isem "The Oxford Set of Mathematical Instruments" f'kontenitur metalliku tal-kulur tad-deheb, bil-kliem "The Oxford Set of Mathematical Instruments / Complete and Accurate" miktubin bl-abjad fuq sfond blu skur, kif ukoll b'disinn bl-abjad u l-iswed ta' bini, fuq l-istess sfond blu skur, u dawn il-kliem varji u disinn kollha go frejm abjad u iswed sovrimpost fuq il-kulur tad-deheb tal-kontenitur;

Illi konsegwentement l-attur *nomine* akkwizixxa reputazzjoni u *goodwill* konsiderevoli f'dan il-kamp fuq is-suq Malti;

Illi l-attur *nomine* gie recentement infurmat bil-fatt li l-konvenuti qed jimportaw u/jew jiddistribwixxu ghall-bejgh f'Malta prodott konsistenti f'sett ta' strumenti matematici bl-isem "The Marshal Set of Mathematical Instruments" f'kontenitur metalliku tal-kulur tad-deheb bil-kliem "The Marshal Set of Mathematical Instruments / Complete and Accurate" miktubin bl-abjad fuq sfond blu skur, kif ukoll b'disinn bl-abjad u l-iswed ta' bini fuq l-istess sfond blu skur, u dawn il-kliem varji u disinn kollha go frejm abjad u iswed sovrimpost fuq il-kulur tad-deheb tal-kontenitur;

Illi l-prodott "The Marshal Set of Mathematical Instruments" importat u/jew distribwit ghall-bejgh f'Malta mill-konvenuti, b'*get up* li huwa bl-aktar mod car u evidenti kkoncepit fuq u derivat minn dak originarjarnent ikkrejat mill-attur *nomine*

(per ezempju, id-daqs u l-forma tal-kontenitur, il-kuluri kif ukoll id-disinn ta' fuq il-kaxxa huma kwazi identici ma' dawk tal-prodott tal-attur *nomine*), huwa ntiz sabiex jaghti l-impressjoni li dan il-prodott huwa l-istess prodott ta' l-attur *nomine*, meta fil-fatt m'huwiex;

Illi l-*mala fede* tal-manifatturi tal-prodott "The Marshal Set of Mathematical Instruments", cioe` is-socjeta' Sann Yann Industry Co. Ltd ta' Taiwan hija cara u manifesta.

Illi permezz ta' ittra bonarja tas-27 ta' Frar 1996 l-attur *nomine* kien gibed l-attenzjoni tal-konvenuti rigward *il-mala fede* tal-manifatturi tal-prodott "The Marshal Set of Mathematical Instruments", izda mir-risposta tal-konvenuti ghall-istess kienet harget cara l-intenzjoni taghhom li jkomplu jimportaw u/jew jiddistribwixxu ghall-bejgh fuq is-suq Malti dan il-prodott;

Illi pemezz ta' protest gudizzjarju tat-28 ta' Marzu 1996 l-attur *nomine* kien rega' wissa lill-konvenuti li l-agir taghhom kien qed jesponihom ghar-riskju ta' azzjoni gudizzjarja kontrihom, izda huma xorta wahda baqghu jirrifjutaw ir-rikjesti ta' l-attur *nomine*;

Illi hu car ghalhekk li l-agir ta' l-intimati jikkostitwixxi att ta' konkorrenza sleali ghaliex skond id-disposizzjonijiet ta' l-artiklu 32 tal-Kodici Kummercjali, Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta, kummercjant ma jistax jaghmel uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu

tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzat skond il-ligi minn haddiehor;

Illi noltre,. u bla pregudizzju ghas-suespost, l-importazzjoni f'Malta tal-prodott "The Marshal Set of Mathematical Instruments" u d-distribuzzjoni ta' l-istess b'negozju, jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet ta' l-awtur ta' l-attur *nomine* vis-â-vis id-disinn ta' fuq il-kontenitur tal-prodott tieghu, skond id-disposizzjonijiet ta' l-artiklu 13(2) ta' l-Att Dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur, Kap. 196 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi kif diga' ntqal iktar 'il fuq, ghalkemm il-konvenuti gew interpellati permezz ta' ittra bonarja tas-27 ta' Frar 1996 u protest gudizzjarju tat-28 ta' Marzu 1996 sabiex *inter alia* jieqfu u jiddesistu immedjatament milli jiddistribwixxu ghall-bejgh f'Malta l-prodott "The Marshal Set of Mathematical Instruments" ghar-ragunijiet fuq premessi huma xorta wahda baqghu nadempjenti;

Illi d-distribuzzjoni ghall-bejgh tal-prodott "The Marshal Set of Mathematical Instruments" qed jikkrea konfuzjoni fost il-konsumaturi billi jista' jingannahom u jqarraqhom, u qed jikkaguna danni lis-socjeta` irraprezentata mill-attur *nomine* li ghalhekk ghandha dritt tikkawtela d-drittijiet taghha;

Illi fuq talba ta' l-attur *nomine* ghal hrug ta' mandat ta' inibizzjoni (nru. 3638/96) kontra l-konvenuti biex jigu inibiti milli jkomplu jimportaw u/jew jiddistribwixxu ghall-bejgh f'Malta l-prodott konsistenti f'sett ta' strumenti

matematici bl-isem "The Marshal Set of Mathematical Instruments" in kwantu dawn huma atti li jingannaw u jgibu tahwid u konfuzjoni fost il-konsumaturi in konfront mal-prodott konsistenti f'sett ta' strumenti matematici bl-isem "The Marshal Set of Mathematical Instruments" legittimament immanifatturat mill-attur *nomine* u li ilu jigi distribwit f'Malta ghal hafha snin, dina l-Onorabbli Qorti b'digriet tal-15 ta' Lulju 1996 laqghet it-talba ta' l-attur *nomine*;

Talab ghalhekk l-attur *nomine* lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:-

1. Tikkonferma l-mandat ta' Inibizzjoni Nru 3638/96 mahrug minn din il-Qorti fil-15 ta' Lulju 1996 fejn laqghet it-talba ta' l-attur;

2. Tinibixxi lill-konvenuti permanentement milli jimportaw u/jew jiddistribwixxu ghall-bejgh f'Malta l-prodott konsistenti f'sett ta' strumenti matematici bl-isem "The Marshal Set of Mathematical Instruments";

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest tat-28 ta' Marzu 1996 u dawk tal-Mandat ta' Inibizzjoni numru 3638/96 kontra l-konvenuti;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-attur *nomine* u l-lista tax-xhieda minnu indikati;

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenuti proprio et *nomine* tat-22 ta' April 1997 fejn gie eccepit:-

1. Preliminarjament illi l-konvenuti George Muscat u Pierre Pizzuto f'isimhom propju ghandhom jigu liberati mill-osservanza ta' dan il-gudizzju stante li m'humiex il-legittimi kontradditturi;

2. Illi l-azzjoni kwantu mibnija fuq il-Kap 196 tal-Ligijiet ta' Malta hija insostenibbli u bla bazi billi l-oggett mertu ta' l-ilment ta' l-attur *nomine* ma jinkwadrax ruhu f'jedd tutelabbli taht l-istess Kap;

3. Illi minghajr pregudizzju ghal dak hawn fuq eccepit, il-konvenuti bl-ispaccar taghhom tas-set intitolat "The Marshal Set of Mathematical Instruments" ma qeghdin jaghmlu ebda att li jikkostitwixxi konkorrenza sleali ai termini ta' l-artiklu 32 tal-Kodici Kummercjali u lanqas ma qeghdin jiksru d-dispozizzjonijiet ta' l-artiklu 13(2) ta' l-Att Dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur indikat mis-socjeta` attrici;

Salv eccezzjonijiet ohra;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata ta' l-istess konvenuti u l-lista tax-xhieda minnhom indikati;

Rat l-atti kollha tal-process, inkluz l-atti tal-mandat ta' inibizzjoni nru 3638/96 li permezz tad-digriet ta' din il-Qorti tal-25 ta' Gunju 1997 diversament preseduta gew allegati flimkien ma' l-atti ta' din il-kawza;

Semghet lix-xhieda prodotti;

Ikkonsidrat:-

Dwar l-eccezzjoni preliminari:-

Illi fl-ewwel eccezzjoni taghhom, il-konvenuti George Muscat u Pierre Pizzuto f'isimhom propju eccipew li ghandhom jigu liberati mill-osservanza tal-gudizzju peress li mhumiex il-legittimi kontradditturi. Fid-dikjarazzjoni guramentata taghhom huma spjegaw li huma personalment qatt ma importaw jew iddistribwew f'Malta is-sett intitolat "The Marshal Set of Mathematical Instruments" u kwalunkwe operat taghhom f'dan ir-rigward kien dejjem ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` Trademargin Ltd. Din id-dikjarazzjoni tidher korroborata permezz tal-korrispondenza esebita a fol. 51 sa 53 tal-process li turi li kienet propju s-socjeta` Trademargin Ltd li kienet involuta fl-ispaccar tal-prodott in kwistjoni. L-attur *nomine* permezz ta' ittra datata 27 ta' Frar 1996 kien talab lis-socjeta` Trademargin Ltd tieqaf tiddistribwixxi s-settijiet matematici "Marshal". Il-konvenut George Muscat fil-kwalita tieghu ta' direttur kien wiegeb ghal din l-ittra permezz ta' ittra ohra (bla data); fuq tali ittra tidher il-*letter head* tas-socjeta` Trademargin Ltd. Jidher allura li George Muscat u Pierre Pizzuto ma kinux effettivament jimportaw u jiddistribwixxu s-settijiet "Marshal" f'isimhom personali izda ghan-nom ta' Trademargin Ltd. L-ewwel eccezzjoni ghalhekk hija fondata;

Dwar il-mertu:

Illi Peter Arthur Lawson, direttur tas-socjeta` estera "Helix Group PLC" ta' Stourbridge, l-Ingilterra, fl-affidavit tieghu xehed li l-istess socjeta` ilha ghal numru ta' snin tbiegh fuq is-suq Malti settijiet ta' strumenti matematici bl-isem "The Oxford Set of Mathematical Instruments". Dawn l-istrumenti jigu f'landi catti tal-metall, kulur id-deheb, bil-kliem "The Oxford Set of Mathematical Instruments Complete & Accurate" miktubin bl-abjad fuq sfond blu skur li jinsab fuq il-faccata tal-landa. Fuq l-istess sfond blu, fuq in-naha tal-lemin jidher disinn abjad u iswed ta' bini go shaba. L-isfond blu skur huwa imdawwar b' "frame" abjad u iswed; (ara landa esebita, "Ezebit A");

Illi Lawson spjega li dan id-disinn fuq il-laned tas-socjeta` attrici ilu jintuza minn qabel l-1939, u l-forma bazika ta' dan id-disinn ftit li xejn inbidlet;

Illi s-socjeta` attrici intavolat din il-kawza peress li rrizultalha li kienu qed jigu distribwiti ghall-bejgh f'Malta settijiet ta' strumenti matematici bl-isem "The Marshal Set of Mathematical Instruments" liema strumenti jigu f'landi catti tal-metall, kulur id-deheb, bil-kliem "The Marshal Set of Mathematical Instruments Complete & Accurate" miktubin bl-abjad fuq sfond blu skur li jinsab fuq il-faccata tal-landa. Fuq l-istess sfond blu, fuq in-naha tal-lemin jidher disinn abjad u iswed ta' bini go shaba. L-isfond blu skur huwa imdawwar b' "frame" abjad u iswed; (ara landa esebita, "Ezebit B);

Illi s-socjeta` attrici ppremettiet illi peress li l-*get up* tal-landa tal-Marshal Set of Mathematical Instruments huwa tant simili ghal dak ta' l-"Oxford", mhux biss fir-rigward tad-disinn u kuluri, izda wkoll fir-rigward tad-daqs u l-forma, huwa evidenti li l-iskop kien li tinghata l-impressjoni li l-prodott huwa l-istess prodott tas-socjeta` attrici. Peter Arthur Lawson fl-affidavit tieghu jilmenta li minhabba l-varji fattizzi tad-disinn tas-sett matematiku "Marshal" li huma ugwali ma' dawk tas-sett "Oxford" "*...it seems to me that confusion or deception amongst possible customers is inevitable and even without taking into account the possibility of "imperfect recollection" it would at best be assumed by any reasonable person that these "Marshal" sets originate from, or are associated with, the same source as the genuine "Oxford" sets.";*

Illi l-istess Lawson xehed li dawn is-settijiet ta' matematika "MARSHAL", huma mmanifatturati mid-ditta Tajwaniza San Yann Industry Co Ltd, u din ma kinitx l-ewwel darba li d-disinn gie kkupjat minnhom. Huwa qal li fl-1985 is-socjeta` San Yann kienet timmanifattura settijiet ta' matematika b'disinn kwazi identiku izda bl-isem "OXDORD" flok "OXFORD". (ara fotokopja a fol. 50A). Wara xi ilmenti ma' l-Awtoritajiet Tajwanizi, fejn kienet giet involuta l-Anti-Counterfeiting Committee, is-socjeta` San Yann biddlet l-isem minn "OXDORD" ghal "MARSHAL" pero` zammett l-istess disinn ta' fuq il-laned;

Illi Lawson spjega li dawn il-landi b'isem "MARSHAL" instabu f'diversi pajjizi, sahansitra

anke fir-Renju Unit stess. Spjega wkoll li f'hafna kazi, is-socjeta` attrici kienet kapaci tikkonvinci lill-importaturi lokali u/jew kummercjanti li volontarjament ma jkomplux izommu dawn il-prodotti wara li l-attenzjoni taghhom giet migbuda ghall-fatt li d-disinn gie carament ikkupjat minn disinn originali ta' l-istess socjeta` attrici;

Illi l-azzjoni intentata mill-attur *nomine* hija primarjament bazata fuq id-dispozizzjonijiet tal-Kodici tal-Kummerc (Kap 13) u precizament artiklu 32 li jipprojbixxi l-uzu da parti ta' kummercjant ta' isem, marka jew sinjal distintiv li "jistghu igibu tahwid" ma' isem marka jew sinjal distintiv uzat b'jedd minn haddiehor, ukoll jekk dak l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunx registrat skond l-Ordinanza Dwar il-Protezzjoni tal-Propjeta` Industrijali;

Illi azzjoni kontra l-konkorrenza sleali hija bazata fuq il-potenzjalita` u mhux fuq l-attwalita` tad-dannu. Il-gudikant irid jistabbilixxi jekk l-uzu ta' sinjal distintiv ghandux jew le il-potenzjalita` ta' dannu billi jgib tahwid bejn prodott u iehor. Il-gudikant irid jara jekk hux possibbli li meta z-zewg prodotti ikunu esposti ghall-bejgh, dak li jkun jistax jithawwad sa tali punt li minflok jaghzel il-prodott li kollu f'mohhu li jixtri, jaghzel il-prodott konkorrenti;

Illi l-Qorti tosserva li z-zewg settijiet matematici in kwistjoni (jigifieri kemm dawk tas-socjeta` attrici kif ukoll dawk distribwiti mill-konvenuti) jigu f'laned ta' l-istess daqs u forma

u ta' l-istess kulur ta' metall. Ghad-disinn ta' fuq iz-zewg laned jintuzaw l-istess kuluri, u cioe`, blu skur, abjad, u iswed. Fuq in-naha tal-lemin taz-zewg laned tidher shaba bajda u go fiha hemm tpingija ta' bini, li ghalkemm it-tpingija mhix identika hija simili hafna, anke ghall-fatt li hija bl-abjad u iswed. Dwar il-kliem, il-Qorti tosserva li ghalkemm il- "fonts" ta' l-ittri fuq iz-zewg laned huma differenti, il-kliem fuq iz-zewg laned huwa l-istess (hlief ghall-isem, u cioe` wahda taqra "MARSHAL" u l-ohra taqra "OXFORD") u huwa miktub bl-istess kulur abjad. Il-bordura fuq iz-zewg laned hija identika kemm fil-kulur (bajda bl-iswed) kif ukoll fid-disinn, fejn tidher kaxxa zghira f'kull kantuniera;

Illi tant hemm similaritajiet bejn iz-zewg prodotti li huwa biss meta wiehed jikkompara bir-reqqa z-zewg laned hdejn xulxin li jinnota xi differenzi zghar. Ghalkemm l-ismijiet tas-settijiet matematici huma differenti, din id-differenza hija insufficjenti biex tiddistingwi z-zewg prodotti peress li l-kliem huma sopraffatti minn senji u kuluri ohra. Il-Qorti thoss li minhabba l-ikkupjar tal- "*get-up*" tal-prodott "OXFORD" da parti tal-manifatturi tal-prodott "MARSHAL" l-impressjoni generali tal-prodott "MARSHAL" jipproduci assocjazzjoni qawwija fil-mohh tal-konsumatur mal-prodott "OXFORD". Il-libsa li fiha is-settijiet matematici "MARSHAL" qed jigu pprezentati lill-konsumatur hija wisq simili ghal dik ta' l- "OXFORD" u l-Qorti hija konvinta li konsumatur li jkollu f'mohhu li jixtri s-sett tal-matematika "OXFORD" jista' facilment jigi ingannat u jispicca biex jixtri is-sett matematiku "MARSHAL" minflok;

Illi ghalhekk l-Qorti hija sodisfatta li l-importazzjoni tas-settijiet "MARSHAL" jikkostiwixxi att ta' konkorrenza sleali skond id-disposizzjonijiet ta' artiklu 32 tal-Kodici Kummercjali, kif allega l-attur *nomine* fil-premessi tac-citazzjoni. Fic-cirkostanzi l-Qorti ma tarax li hemm ghalfejn tikkunsidra l-allegazzjoni l-ohra kontenuta fl-istess premessi u cioe` li l-importazzjoni tikkostitwixxi wkoll ksur tad-drittijiet ta' l-awtur ta' l-attur skond id-disposizzjonijiet ta' artiklu 13(2) ta' l-Att Dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur, Kap 196 (illum sostitwit b'Kap 415 permezz ta' l-Att XIII tas-sena 2000);

Ghal dawn il-motivi;

Il-Qorti tiddeciedi din il-kawza billi:-

Tilqa' l-Ewwel Talba fil-konfront tas-socjeta` konvenuta Trademargin Ltd u tikkonferma l-mandat ta' inibizzjoni numru 3638/96 mahrug fil-15 ta' Lulju 1996 fejn jirrigwarda s-socjeta` Trademargin Ltd izda mhux fejn jirrigwarda lill-konvenuti Muscat u Pizzuto personalment;

Tilqa' t-Tieni Talba fil-konfront tas-soejeta` Trademargin Ltd u tinibixxi lill-istess socjeta` Trademargin Ltd permanentement milli timporta u/jew tiddistribwixxi ghall-bejgh f'Malta il-prodott konsistenti f'sett ta' strumenti matematici bl-isem "The Marshal Set of Mathematical Instruments."

L-ispejjez kif mitluba fic-citazzjoni jithallsu mis-socjeta` konvenuta Trademargin Ltd hlief ghal dawk ta’ Muscat u Pizzuto personalment.

Emanuel Sciriha
Deputat Registratur