MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-13 ta' Frar, 2007

Citazzjoni Numru. 586/2006

L-Avukat Dottor Michael Grech u Dottor George Hyzler bhala mandatarji specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta` estera Unilever plc.

vs

Dimbros Limited C. 32506

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dottor Michael Grech u Dottor George Hyzler bhala mandatarji specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Unilever plc datata 28 ta' Gunju 2006 a fol. 1 tal-process fejn gie premess:-

Illi s-socjeta` attrici Unilever plc ta' Port Wirral, Merseyside CH62 4ZD, Renju Unit, ilha ghal zmien twil tbiegh fuq is-suq lokali "washing liquid" ghall-hasil ta' platti taht il-marka

"SVELTO" fi fliexken jew *containers* hodor bil-"*label*" u "*get up*" distintiv;

Illi *inoltre* s-socjeta` attrici hija proprjetarja ta' bosta registrazzjonijiet tal-markju "SVELTO" u l-markju konsisteni f'flixkun ahdar distintivi f'diversi pajjizi, inkluz hawn Malta (fosthom *Trade Mark Registration Nos*. 19061, 25221, 25128, 30957, 33392, 35858, 35859, 35860 u 35861), u dan jaghtiha l-protezzjoni u dritt t'azzjoni kontra s-socjeta` konvenuta *a tenur* ta' l-**artikolu 14 tal-Kap 416** (*Trade Marks Act*);

Illi s-socjeta` konvenuta recentement bdiet tispacca merkanzija bhal dik tas-socjeta` attrici u *cioe*` "*washing liquid*" ghall-hasil tal-platti bl-isem "DI PIU`" bil-"*label*" u bil-"*get up*" li jinkorpora fih l-imsemmi isem fi fliexken jew *containers* hodor liema "*label*" u "*get up*" huma kwazi identici ghal dawk tas-socjeta` attrici u huwa ghalhekk intizi biex joholqu konfuzjoni fis-suq ghad-dannu ta' l-istess socjeta` attrici;

Illi l-"*labels*" uzati mis-socjeta` konvenuta huma konfliggentement somiljanti ma' dawk tas-socjeta` attrici u li fihom l-istess elementi, *cioe*` id, platt, lumija u tazza, u ghalhekk kollha kemm huma intizi sabiex joholqu konfuzjoni fis-suq ghad-dannu ta' l-istess socjeta` attrici;

Illi l-isem "DI PIU`" uzat mis-socjeta` konvenuta jinkorpora fih il-kelma "PIU`" liema kelma hija wzata u tidher bi prominenza fuq it-tikketta tal-prodotti tas-socjeta` attrici u ghalhekk dan ukoll jista' facilment jikkreja aktar konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur;

Illi bhala konsegwenzi ta' dan l-agir da parti tas-socjeta` konvenuta ammontanti ghall-konkorrenza sleali *a tenur* l-**artikolu 32 tal-Kap 13** kif ukoll ta' '*trade mark infringement*', is-socjeta` konvenuta qieghda tohloq konfuzjoni fis-suq lokali mal-merkanzija tas-socjeta` attrici;

Illi b'dan il-mod s-socjeta` attrici qieghda ssofri danni fin-negozzju taghha tal-merkanzija fuq imsemmija.

Illi ghalhekk l-istess atturi talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tinibiha milli timporta, tesponi ghall-bejgh, tipproduci, tinpakketta jew b'xi mod iehor tispacca fuq is-suq lokali "*washing liquid*" ghall-hasil tal-platti bl-isem "DI PIU`" u bil-"*label*" u bil-"*get up*" li jinkorpora fih l-isem "DI PIU`" fi fliexken jew *containers* hodor;

2. Tikkundannha sabiex fi zmien qasir li tiffissa l-Qorti hi tikkonsenja lis-socjeta` attrici l-prodotti, il-*containers* u t-tikketti kollha tal-prodotti bl-isem "DI PIU`" li jinsabu fil-pussess taghha jew taht il-kontroll taghha sabiex dawn il-prodotti, *containers* u t-tikketti jinqerdu.

3. Tikkundannaha sabiex fl-istess zmien qasir hija tirtira minghand il-grossisti, dettaljaturi jew persuni ohra l-istess prodotti, *containers* u tikketti kollha tal-prodott bl-isem "DI PIU`" u tikkonsenjahom lis-socjeta` attrici biex jinqerdu.

4. Tiddikjarha responsabbli tad-danni kollha sofferti u illi qieghda ssofri minhabba l-precitata konkorrenza sleali u "*trade mark infringement*" maghmula mis-socjeta` konvenuta.

5. Tillikwida l-istess danni *okkorrendo* permezz ta' perit nominand.

6. Tikkundanna lill-istess socjeta` konvenuta thallasha d-danni hekk likwidati flimkien ma' l-imghax legali.

Bl-ispejjes kontra s-socjeta` konvenuta, inkluzi dawk tal-Mandat ta' Inibizzjoni numru 458/06 ngiunta minn issa biex tidher ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti tar-rikorrenti liema dokumenti huma mmarkati bhala Dok "A" u Dok "B" kif jidher a fol. 5 tal-process.

Rat li dan ir-rikors kien appuntat nhar it-3 ta' Awissu 2006 ghas-smiegh ghas-seduta tad-9 ta' Jannar 2007.

Rat li minkejja s-socjeta` konvenuta giet notifikata bir-rikors u bl-avviz tas-smiegh kif jidher *a tergo* ta’ fol. 11, baqghet kontumaci.

Rat in-nota ta’ l-attur Dr. Michael Grech *nomine* datata 6 ta’ Settembru 2006 a fol. 14 tal-process li permezz taghha esebixxa affidavit ta’ Terry Daly, Trade Mark Counsel tal-Unilever plc.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fid-9 ta’ Jannar 2007 (fol. 21) fejn meta ssejjah ir-rikors deher Dr. Michael Grech ghas-socjeta` rikorrenti. Is-socjeta` konvenuta ssejhet tliet darbiet baqghet ma dehritx. Dr. Michael Grech ipprezenta nota bi tliet dokumenti, u fi zmien gimgha ghandu jipprezenta nota u jindika d-danni li qed jippretendi abbazi tar-raba’, il-hames u s-sitt talba attrici. Ir-rikors gie differit ghal dan l-iskop ghat-23 ta’ Jannar 2007.

Rat in-nota ta’ l-attur Dr. Michael Grech *nomine* datata 16 ta’ Jannar 2007 a fol. 27 tal-process li permezz taghha rrinunzja ghall-hames (5) u s-sitt (6) talba kif dedotti fir-rikors u zamm ferm u integri t-talbiet kollha l-ohra.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-23 ta’ Jannar 2007 fejn meta ssejjah ir-rikors deher Dr. Michael Grech ghas-socjeta` rikorrenti. Is-socjeta` konvenuta issejhet diversi drabi baqghet ma dehritx. Ir-rikors gie differit ghas-sentenza ghat-13 ta’ Frar 2007.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi l-azzjoni attrici saret a bazi tal-**artikolu 32 tal-Kap 13** li jipprovdi li :-

"Il-kummercjanti ma jistghu 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' Industrjali, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta".

Illi l-kwistjoni kollha hija jekk il-merkanzija spaccata mis-socjeta' konvenuta konsistenti *f' "washing liquid*" ghall-hasil tal-platti bl-isem "DI PIU`" bil-"*label"* u bil-'*get up*' li jinkorpa fih l-imsemmi isem fi fliexken jew *containers* huwiex identiku ghal dawk tas-socjeta' bl-isem 'SVELTO' liema markju jinsab ukoll fi flixkun b'distintiv ahdar u liema *labels* u fliexkin jinsabu rispettivament esebiti a fol. 19 u 18 tal-process bhala Dok. "B" u "A", b'tali mod li l-prodott hekk spaccat mis-socjeta' konvenuta hux qed jew jistghax jikkreja konfuzzjoni mal-prodott tas-socjeta' attrici fis-suq attwali, b'dan li tant jixxiebhu li hemm possibbilta' ta' konfuzzjoni bejn it-tnejn, u dan il-punt hija *"kwistjoni ta' fatt u l-gudikant ghandu jara hu stess, bhala gudizzju proprju, b'astrazzjoni anke ta' dak li dwar daqshekk jixhdu x-xhieda jekk hemm 'deceptive resemblance"* **(Vol. XXXIX. i. 401).**

Illi fil-fatt fil-kawza **"North Cheshire Brewery Company vs Manchester Brewery Company"** Lord Halsbury sostna li:-

"Is this name so clearly resembling the name of another firm as to be likely to deceive…. but upon the one question which Your Lordships have to decide, whether the one name is so nearly resembling the other as to be calculated to deceive, I am of opinion that no witness would be entitled to say that, and for this reason that is the very question which your Lordships have to try".

Illi fil-fattt anke fil-gurisprudenza taghna nkluz fis-sentenza **"Gino sive John Cutajar nomine vs Kevin Caruana"** (A.C. 23 ta' Jannar 1998) gie determinat li *"l-konfuzzjoni u*

l-konfondibbilita` li l-ligi trid tevita jridu joriginaw u jkunu relatati mar-rejazzjoni tal-'average man in the street' ta' intelligenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qorti trid tkun konvinta illi kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannaw l-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk igibu konfuzzjoni fil-konsumazzjoni". **("A. Barbara vs G. Barbara" -** A.C. 30 ta' Gunju 1933; **"A. Mizzi *nomine vs* E. Frendo *nomine*"** - K. 14 ta' Novembru 1932).

Illi sabiex jigi deciz dan il-punt huwa importantissimu li jigi sottolinejat li normalment tali konkorrenza slejali tista' tezisti biss fl-ispacc tal-istess generu ta' merci jew servizzi, ghaliex altrimenti huwa difficli sabiex wiehed jikkonsidra l-ezistenza ta' tahwid b'mod oggettiv, u dan ghaliex fit-tieni ipotesi huwa difficli sabiex tara kif jista' wiehed jaffetwa lill-iehor. (**"Gino sive John Cutajar nomine vs Kevin Caruana -** A.C. 23 ta' Jannar 1998).

Illi nfatti fis-sentenza **"Maria Carmela sive Marlene Mizzi *nomine vs* Joseph Attard *nomine*"** (A.C. 9 ta' Mejju 1997) inghad illi *"hu implicitu li dan it-tahwid irid ikun tali li jippregudika n-negozju tal-parti l-ohra li maghha tkun in konkorrenza u minn dan jitnissel il-htiega li n-negozju gestit miz-zewg konkorrenti jkun simili fin-natura tieghu, u fil-generi li jiffurmaw l-oggett tan-negozju".*

Illi fil-fatt jista' jinghad li l-iskop tad-divjet kontenut fl-**artikolu 32 tal-Kap 13** huwa dak li jigi evitat li jinholoq ambjent bejn il-varji negozji u l-oggetti tal-kummercjanti li jtendu biex jikkrejaw kreditu kummercjali mibni fuq pretensjonijiet foloz, u dan huwa applikabbli kemm ghall-oggetti tal-istess natura, kif ukoll tip ta' attivita' kummercjali kondotta mill-kontendenti.

Illi fl-ahharnett gie wkoll stabbilit li *"biex tinholoq din il-kunfuzzjoni m'hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illi mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor"* **("G. Vella Zarb *nomine vs* G. Portelli *et nomine*"** - K. 30 ta' Gunju 1936).

Illi hawn issir riferenza ghas-sentenza fl-ismijiet **“Francis Busuttil Limited vs Paolo Bonnici Limited”** (P.A. (RCP) – 16 ta’ Novembru 1999) u l-principji hemm enuncjati u applikati dawn il-principji ghall-kaz *de quo* jirrizulta li l-allegazzjoni dwar il-konkorrenza slejali hija bejn il-prodott tas-socjeta’ attrici u l-prodott spaccat mis-socjeta’ konvenuta u fil-fattt jidher li l-ghamla tal-flixkun ta’ dan ta’ l-ahhar hija simili ghal dak uzat mis-socjeta’ attrici bil-kulur ahdar ukoll u jidher ukoll li l-*label* uzata ghandha l-istess oggetti ndikati nkluz l-id, il-platt, lumija u tazza u dan apparti dak indikat fl-affidavit ta’ Terry Daly prodott mis-socjeta’ attrici u prezentat b’nota datata 6 ta’ Settembru 2006, kif din il-Qorti tista’ tikkonferma wkoll meta tara s-sommiljanza bejn l-istess *labels* li jinsabu esebiti bhala Dok. “A” u “B” rispettivament, u din il-Qorti thoss li tali *labels* kif formulati bil-kontenut taghhom kollu, l-oggetti ndikati, il-kulur identiku u wkoll il-froma ta’ flixkun jistghu u fil-fatt qed joholqu konfuzzjoni bejn il-prodott tas-socjeta’ konvenuta u dik tas-socjeta’ attrici; fil-fatt jirrizulta mill-istess affidavit li s-socjeta’ konvenuta kienet accettat dan anke bhala fatt wara l-ispedizzjoni ta’ mandat ta’ inibizzjoni kontra taghha, izda peress li l-oggetti ndikati baqghu esposti fis-suq, is-socjeta’ attrici mxiet b’din il-kawza, fejn is-socjeta’ konvenuta baqghet kontumaci.

Illi ghalhekk abbazi tal-premess din il-Qorti thoss li l-*label* u il-*get up* tal-prodott spaccat mis-socjeta’ konvenuta huwa simili hafna u qed johloq disgwid mal-prodott indikat tas-socjeta’ attrici msemmi fir-rikors guramentat minnha pprezentat, u fi kwalunkwe kaz ma hemm l-ebda dubju fl-opinjoni ta’ din il-Qorti li certament jista’ johloq disgwid, u dan qed jinghad ghaliex dak li l-ligi tipproteggi wkoll, kif jirrizulta mill-kliem tal-istess ligi, ma huwiex biss il-fatt tad-disgwid jew tahlit, izda l-possibbilta’ li jkun jista’ jinholoq tali tahwid u konfuzzjoni, u dan il-fatt johrog car hafna u b’mod naturali mill-mod ta’ kif il-prodott tas-socjeta’ konvenuta gie prezentat u mmarkat li jekk mhux simili izda huwa identiku sew ghal dak uzat mis-socjeta’ attrici b’mod li qed tinholoq konfuzzjoni ghad-dannu tas-socjeta’ attrici.

Illi ghalhekk l-ewwel erba’ talbiet attrici ghandhom jigu milqugha fil-waqt li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni ghall-hames u sitt talba attrici peress li l-istess gew ceduti mis-socjeta’ attrici permezz ta’ nota datata 16 ta’ Jannar 2007.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi fil-kontumacja tas-socjeta’ konvenuta, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames u sitt talba attrici *stante* c-cessjoni taghhom permezz ta’ nota attrici datata 16 ta’ Jannar 2007, **tilqa’ l-ewwel erba’ talbiet attrici fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tinibixxi lis-socjeta’ konventua milli timporta, tesponi ghall-bejgh, tipproduci, tinpakketta jew b’xi mod iehor tispacca fuq is-suq lokali “*washing liquid*” ghall-hasil tal-platti bl-isem “DI PIU`” u bil-“*label*” u bil-“*get up*” li jinkorpora fih l-isem “DI PIU`” fi fliexken jew *containers* hodor;

2. Tikkundanna lis-socjeta’ konventua sabiex fi zmien qasir u perentorju ta’ tletin gurnata mid-data ta’ din is-sentenza tikkonsenja lis-socjeta` attrici l-prodotti, il-*containers* u t-tikketti kollha tal-prodotti bl-isem “DI PIU`” li jinsabu fil-pussess taghha jew taht il-kontroll taghha sabiex dawn il-prodotti, *containers* u t-tikketti jinqerdu.

3. Tikkundanna lis-socjeta’ konvenuta sabiex fl-istess zmien qasir u perentorju ta’ tletin gurnata mid-data ta’ din id-decizjoni hija tirtira minghand il-grossisti, dettaljaturi jew persuni ohra l-istess prodotti, *containers* u tikketti kollha tal-prodott bl-isem “DI PIU`” u tikkonsenjahom lis-socjeta` attrici biex jinqerdu.

4. Tiddikjara lis-socjeta’ konvenuta responsabbli tad-danni kollha sofferti u illi qieghda ssofri minhabba l-precitata konkorrenza sleali u “*trade mark infringement*” maghmula mis-socjeta` konvenuta.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta, inkluzi dawk tal-Mandat ta' Inibizzjoni numru 458/06.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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