FIL-PRIM'AWLA TAL-QORTI CIVILI

IMHALLEF
ONOR. GEOFFREY VALENZIA B.A., LL.D.

Seduta ta' nhar il-Gimgha, 27 ta' April, 2001.

Numru 12

Citaz. Nru. 2424/97GV

Francis Busuttil & Sons Ltd

vs

Paolo Bonnici Ltd

Il-Qorti,

PRELIMINARI

Rat l-att tac-citazzjoni li permezz taghha gie premess illi s-socjeta' attrici irregistrat mal-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali l-uzu esklussiv tal-isem "Comet" in konnessjoni mar-reklamar u negozju taghha ghall-bejgh ta' prodotti ta' ross, dqiq, zokkor, *baking powder*, u oggetti ohra relatati, kif jirrizulta mit-*trademark* Nru 20243, li kopja taghha qed tigi hawn annessa u mmarkata bhala Dok. A;

Premess illi s-socjeta' konvenuta qed tirreklama u tbiegh l-istess prodott, u cioe' ross bl-isem "Comet" li huwa ezatt bhal dak registrat f'isem is-socjeta' attrici, sahansitra anke fil-"*get up*" tal-prodott imsemmi;

Premess illi s-socjeta' konvenuta m'ghandiex dritt tuza dik il-kelma u konsegwentement li tirreklama u tbiegh il-prodott imsemmi, u dan in vista tar-registrazzjoni tat-*trademark* f'isem is-socjeta' attrici kif hawn fuq premess;

Premess illi s-socjeta' konvenuta giet interpellata sabiex tiddezisti milli tbiegh jew tirreklama prodotti taht l-isem "Comet" ghar-ragunijiet premessi, anke permezz ta' Protest Gudizzjarju datat 4 ta' Awissu, 1997, izda xorta baqghet inadempjenti;

Premess illi tali agir abuziv u llegali qed jikkawza danni konsiderevoli lill-esponenti, kif ser jigi ampjament ippruvat waqt is-smiegh u t-trattazzjoni tal-kawza;

Ghaldaqstant is-socjeta' attrici talbet lil din il-Qorti ghar-ragunijiet premessi:-

1. Tiddikjara u tiddecidi illi l-uzu da parti tas-socjeta' konvenuta tal-isem "Comet" u tal-marki u sinjali karatterizzati mid-disinn fuq imsemmi jikkostitwixxi vjolazjoni tad-drittijiet tas-socjeta' attrici bhala propjetarja registrata tat-"*Trade Mark*" li jgib in-numru 20243 fir-Registru tat-Trade Marks, a tenur tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali (Kap. 29);

2. Tinibixxi lis-socjeta' konvenuta milli taghmel uzu in konnessjoni man-negozju taghha u l-prodotti u l-artikoli distribwiti minnha taht l-isem "Comet" karatterizzat mid-disinn fuq imsemmi;

3. Tikkundanna lis-socjeta' konvenuta li fi zmien qasir u perentorju lilha prefiss minn din il-Qorti tirtira u tnehhi mis-suq lokali kull pakkett, tikketta, borza, kontenitur, avviz, reklam, karta, oggett jew kwalunkwe artikolu iehor bl-isem "Comet" karatterizzat mid-disin fuq imsemmi, jew alternattivament tordna l-konfiska u l-kunsinna tal-istess oggetti u artikoli lis-socjeta' attrici;

4.. tordna kull rimedju iehor illi jista', skond ic-cirkostanzi. jnehhi l-attijiet kollha li bihom saret il-konkorrenza sleali fuq imsemmija, fil-konfront tas-socjeta' attrici;

5. Tikkundanna lis-socjeta' konvenuta biex thallas lis-socjeta' attrici penali ta' mhux inqas minn ghaxar liri Maltin (Lm10) u mhux izjed minn hames mitt lira Maltin (Lm500) ghas-saldu ta' kull pretenzjoni taghhom ghad-danni u l-imghaxijiet, skond l-artikolu 104 tal-Kap. 29 tal-Ligijiet ta' Malta;

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest gudizzjarju datat 4 ta' Awissu, 1997, u bl-imghaxijiet kontra s-socjeta' konvenuta.

Rat id-dikjarazzjoni tas-socjeta' attrici a fol. 3 tal-process;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta a fol. 19 tal-process fejn eccepiet:

Illi preliminarjament l-azzjoni in dizamina hekk kif promossa hija nulla u/jew irritwali, u dana ghar-raguni li s-socjeta' attrici ma tistax tippromwovi azzjoni a bazi tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali (Kap. 29 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta) in relazzjoni ma' allegat att ta' vjolazzjoni tal-jeddijiet ta' dak li favur tieghu giet irregistra *trade mark* u fl-istess waqt titlob kull rimedju iehor illi jista' skond ic-cirkostanzi, inehhi l-attijiet ta' allegata konkorrenza sleali (materja li tinsasb regolata mis-Sub-titolu III tat-Titolu II tat-Taqsima 1 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), u dan billi z-zewg azzjonijiet kemm fin-natura u kemm fl-effett huma distinti u separati. *Di piu'* s-socjeta' attrici meta tintenta azzjoni trid taghzel triq wahda u ma tistax tirpoza fuq zewg azzjonijiet distinti u thalli lill-Qorti taghzel u tapplika dik korretta;

Illi fil-fatt u aktar precizament fic-citazzjoni in kwistjoni, l-ewwel tlett talbiet tas-socjeta' attrici flimkien mal-hames talba jidhru *prima facie* li huma fondati fuq l-art. 104 tal-Kap 29, u l-hames talba hija fondata fuq l-art. 106 tal-istess Kap. 29, filwaqt illi fir-raba' talba is-socjeta' attrici qed titlob lill-Qorti sabiex "tordna kull rimedju iehor illi jista', skond ic-cirkostanzi,

inehhi l-attijiet kollha li bihom saret il-konkorrenza sleali fuq imsemmija [ghalhekk b'riferiment dirett ghal-ewwel, it-tieni u t-tielet talba, u b'referiment indirett ghal hames talba], fil-konfront tas-socjeta' attrici". Ghaldaqstant is-socjeta' attrici qed tikkonfondi z-zewg azzjonijiet kif aktar 'il-fuq riferit, haga li certament ma tistax issir u dan ghar-raguni li japplikaw principji u kriterji differenti f'kull wahda miz-zewg azzjonijiet;

Illi fil-mertu u minghajr pregudizzju ghas-suespost, it-talbiet attrici ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra s-socjeta' attrici peress illi:

- fl-ewwel lok, fil-premessi tac-citazzjoni, is-socjeta' attrici qed tiffoka l-argomentazzjoni kollha taghha fuq il-bazi ta' registrazzjoni tat-*trade mark* bin-numru 20243 - COMET;

- fit-tieni lok, issa skond l-artikolu 96 tal-Kap. 29 "registrazzjoni ma taghmilx tajjeb ghall-importanza jew awtorita' [*validity of title*] ta' *trade mark*";

- fit-tielet lok fil-fatt, is-socjeta' attrici rregistrat it-*trade mark* in *mala fede* u/jew minghajr ebda titolu jew awtorita' valida, u dan ghaliex, *inter alia*, (1) is-socjeta' attrici kienet importat "COMET PARBOILED RICE" fix-xahar ta' Jannar tal-1989 u "COMET LONG GRAIN RICE" fix-xahar ta' Dicembru, tal-1990, minghand is-socjeta' estera COMET RICE MILLS CORPORATION (li sussegwentement giet amalgamata mas-socjeta' American Rice, Inc., ta' Houston Texas, l-Istati Uniti tal-Amerika), skond ma kif jidher minn kopja ta' "*spread sheets*" ta' dik l-istess socjeta', hawn annessa u mmarkata Dok. "A"; (2) it-*trade mark* bin-numru tar-registrazzjoni 20243 - COMET gie rregistrat b'effett minn Jannar tal-1991, u cioe' wara li kienu saru dawn l-importazzjonijiet u bit-*trade mark* tas-socjeta' estera carament f'mohh is-socjeta' attrici (ara kopji tat-*trade marks* tas-socjeta' attrici u tas-socjeta' estera hawn annessi u mmarkati rispettivament Dok. "B" u "C", minn fejn

johrog car illi t-*trade mark* tas-socjeta' attrici hija somiljanti hafna ma dik tas-socjeta' estera); u (3) is-socjeta' konvenuta hija l-importatrici u d-distributrici f'Malta ta' prodotti COMET RICE tas-socjeta' American Rice Inc., li hija l-vera propjetarja tat-*trade mark* COMET fuq prodotti tat-tip in kwistjoni;

Illi ghaldaqstant, is-socjeta attrici mhux biss ma ghandha l-ebda bazi legali kontra s-socjeta' konvenuta, izda addirittura bl-uzu li qed taghmel tat-*trade mark* COMET qed tivvjola l-ligi u aktar precizament id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13), li tipprovdi li "il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati mill-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali....".

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat il-verbal precedenti;

Peress li s-socjeta' attrici ma pruvatx it-talba, tichad it-talba bl-ispejjez kontra s-socjeta' attrici

ONOR. IMHALLEF GEOFFREY VALENZIA B.A., LL.D.

Frankie Mercieca
DEPUTAT REGISTRATUR