MALTA

# QORTI TA' L-APPELL

**S.T.O. PRIM IMHALLEF**
**VINCENT DE GAETANO**

**ONOR. IMHALLEF**
**ALBERT J. MAGRI**

**ONOR. IMHALLEF**
**TONIO MALLIA**

Seduta ta' l-1 ta' Frar, 2008

Appell Civili Numru. 1397/2002/1

**Avukat Dottor Michael Tanti Dougall bhala mandatarju Specjali tas-socjeta` estera MK Electric Limited ta' Novar House**

**v.**

**Master Electric Co. Ltd.**

**Il-Qorti:**
Rat ic-citazzjoni pprezentata mis-socjeta` attrici li tghid hekk:
"Peress illi l-attur nomine, detentur ta' prokura *ad litem* mahrug mis-socjeta` attrici, jirraprezenta s-socjeta` estera

‘MK Electric Limited’, proprjetarja tal-prodotti bit-*trademark* ‘MK’, maghrufin internazzjonalment, inkluz f’Malta in konnessjoni ma’ prodotti tal-elettriku;

"Peress illi fil-fatt, il-prodotti bit-*trademark* ‘MK’ ilhom jigu distribwiti f’Malta ghal diversi snin, u inoltre l-imsemi trademark hija registrata f’Malta f’isem is-socjeta` attrici jew socjeta` affiljata maghha;

"Peress illi in partikolari, is-socjeta` attrici ghandha registrata f’Malta b’effett mill-erbgha (4) ta’ April 1984 il-label bl-ittri ‘MK’ bin-numru ta’ registrazzjoni 16156 kif ukoll b’effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta’ Novembru 1984, l-ittri ‘MK’ bin-numru ta’ registrazzjoni 16477, u dan ghal diversi prodotti fosthom *electric plugs, electric socjets, switches, switchboxes, junction boxes, circuit breakers, fuse boxes* u *transformers*;

"Peress Illi ghaldaqstant bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b’hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta` attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament konsiderevoli kemm fis-suq barrani u kemm fis-suq lokali, in konnessjoni mal-prodotti ‘MK’;

"Peress illi fit-tmienja u ghoxrin (28) ta’ Awissu 2002 is-socjeta` attrici giet a konoxxenza tal-fatt li waqt l-iskrutinju taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-Artikolu erbgha (4) ta’ l-Att ta’ l-2000 dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu erba’ mija u erbatax (414) ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta) il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx ta’ oggetti konsistenti f’numru kbir ta’ prodotti u cioe` (a) RCCB Switches (F362/BS 4293) 40A/240V/30MA) bl-ittri ‘MK’ dominanti, liema oggetti waslu fid-Dwana ghar-rilaxx is-socjeta` konvenuta u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta’ proprjeta’ intellettwali;

"Peress illi wara li ghamlet il-verifiki preliminari taghha, fis-sebgha u ghoxrin (27) ta’ Awissu 2002 is-socjeta` attrici

presentat applikazzjoni ta' azzjoni skond Artikolu hamsa (5) ta' l-istess Att;

"Peress illi s-socjeta` attrici ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja ghaliex altrimenti l-uzu illecitu ta' s-sinjal 'MK' u ta' sinjali ohra relatati da parti tas-socjeta` konvenuta jkollu l-effett li jittiehed vantagg illecitu fuq – u jkun detrimentali ghax-xorta distintiva u ghar-reputazzjoni ta' – it-*trademarks* ta' socjeta` attrici;

"Peress illi l-azzjonijiet tas-socjeta` konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikoli ghaxra (10) *et seq*. ta' l-Att tal-2000 li jirregola t-*Trademarks* (Kapitolu erba' mija u sittax (416) ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta) u huma azzjonabbli skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu erbatax (14) *et seq.* ta' l-istess Att;

"Peress illi oltre, stante li f'dawn il-proceduri si tratta ta' procedimenti ta' infurzar tal-jeddijiet ta' socjeta` attrici ghar-rigward ta' t-*trademarks* taghha, japplikaw ukoll ghall-fatti ta' dan il-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikoli tmienja (8) ta' l-Kap 414 hawn qabel imsemmi;

"Tghid ghalhekk is-socjeta` konvenuta ghaliex ghar-ragunijiet premessi m'ghandhiex din l-Onorabbli Qorti:

"1. tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'prodotti tal-elettriku fuq imsemmija li jinkorporaw sinjal 'MK', u li jinsabu prezentament taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet tas-socjeta` rapprezentata mill-attur nomine fir-rigward ta' *tat-trademarks* taghha;

"2. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta` attrici, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lis-, u ghas-spejjez tas-socjeta` konvenuta;

"3. tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li

effettivament iccahhad lis-socjeta` konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni.

"Bl-ispejjes, kontra is-socjeta` konvenuta minn issa ngunta in subizzjoni."

Rat in-nota ta' l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta li in forza taghha eccepiet illi:
"1. Illi l-prokura tad-ditta estera hija mibghuta mis-socjeta` MK Electric Limited waqt li s-sid tat-Trade Mark registrata Malta hija socjeta` ohra li jisimha Caradon MK Electric Limited u ghalhekk t-talbiet huma nulli u bla effett;

"2. Illi l-prodotti ta' l-elettriku li prezentement jinsabu taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana li allegatament jinkorporaw sinjal MK ma jikkontravenjux d-drittijiet tas-socjeta` attrici fir-rigward tat-trademarks minhabba l-fatt li s-socjeta` konvenuta hija propjetarja tal-marka MiKa taht klassi disa’ (9) tat-Trade Marks li tinkopera affarijiet elettrici u ggorr n-numru tar-registrazzjoni 36969 MiKa;

"3. Illi di piu` s-socjeta` konvenuta hija l-ewwel li ghamlet applikazzjoni sabiex tigi registrata fil-klassi disa’ (9) liema klassi disa’ (9) is-socjeta` attrici ma ghandhiex ebda registrazzjoni f’din il-klassi;

"4. Illi fl-ebda mument din il-marka MiKa ma giet ikkontestata mid-ditta barranija tramite agenti lokali taghha jew minnha direttament u zgur li mhiex qieghda taghmel jew tikkreja xi konfuzjoni f’mohh il-konsumatur peress li l-anqas biss mhu indikat konsumatur jew jidher li ser jingieb prova li din il-marka qieghda tikkreja xi konfuzjoni;

"5. Illi bhala fatt d-ditta estera qatt ma baghtet jew impurtat f’Malta prodotti tat-tip li gew maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana jigifieri *circuit breakers* u ghalhekk dan il-prodott qatt ma seta' jikkreja xi konfuzjoni f’mohh il-konsumatur jew hadet xi vantagg illecitu;

"6. Illi fir-registru tat-Trademarks numri 16156 u 16477 hemm il-kundizzjoni li d-ditta estera Caradon MK Electric

Limited ma ghandhiex id-dritt esklussiv ta' l-uzu ta' l-ittra M u ta' l-ittra K meta qedghin jintuzaw separatament u ghalhekk l-attur ma jistax jikklamja l-uzu esklussiv ta' dawn l-ittri;

"7. Illi di piu` il-logo tas-socjeta` attrici u tas-socjeta` konvenuta huma totalment differenti li ma hemm ebda dubbju li qedghin jikkrejaw xi dubbju f'mohh il-konsumatur jew li s-socjeta` konvenuta qieghda tipprova tiehu xi vantagg illecitu."

Rat is-sentenza moghtija mill-Prim Awla tal-Qorti Civili fit-13 ta' Gunju 2005, li in forza taghha ddecidiet il-kawza fis-sens li
"tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta, tiddikjara li l-oggetti in kwistjoni tikkontravjenu [recte: jikkontravjenu] t-*trademark* registrata f'isem is-socjeta` attrici, tordna lill-Kontrollur tad-Dwana biex fi zmien xahar jiddestruggi l-oggetti msemmija u tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba *stante* l-ordni tad-destruzzjoni.

"L-ispejjez kollha jithallsu mis-socjeta` konvenuta."

Dik il-Qorti tat is-sentenza taghha wara li ghamlet is-segwenti konsiderazzjonijiet:
"Li l-attur nomine qed jitlob li din il-Qorti tiddikjara li l-prodotti prezentement mizmuma mill-kontrollur tad-Dwana jikkontravjenu d-dritt tal-mandanti tieghu ghat-*trademark* MK kif indikat fid-dokument B esebit mac-citazzjoni u li dawn jigu distrutti taht il-provvedimenti tal-Kapitolu 414.

"Is-socjeta attrici ghandha *trademark* registrata f'isimha ghall-prodotti ta' l-elettriku MK kif gia` nghad. L-oggetti maqbuda mill-kontrollur tad-Dwana jgibu l-ittri MIKA izda l-ittri M u K huma distintivi ghaliex miktubin b'ittri kbar fil-waqt li l-vokali i u a huma miktubin b'ittri zghar.

"Il-Qorti ta' l-Appell fis-sentenza taghha moghtija fit-13 ta' Lulju 2001, fil-kawza fl-ismijiet <u>Dr George Hyzler nomine vs Borg and Aquilina Limited</u> meta ddediciet dwar opposizzjoni ghal *trademark* qalet hekk;

*""Il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghal trademark .. hija impernjata fuq il-principju ta' l-ideja dominanti taz-zewg marki, independentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-ideja dominanti. Jekk l-ideja dominanti thalli mpressjoni tali li tista' ggib il-konfuzjoni bejn iz-zewg trademarks, l-opposizzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici .. imma huwa bizzejjed li jkunu 'of the same description'."*

"Naturalment din il-kawza m'hijiex dwar registrazzjoni ta' *trademark* izda dwar jekk il-prodotti in kwistjoni jikkontravjenux it-*trademark* registrata f'isem l-atturi. Ghandu jinghad li l-konvenuti qed isostnu li huma wkoll ghandhom registrat f'isimhom *trademark* bhala MIKA izda naqsu li jgibu provi dwar dan – ghalkemm ix-xhud Agius qal li xahrejn qabel ma xehed sar jaf b'dan. Il-konvenuti pero` palezament naqsu milli jgibu fir-rigward l-ahjar prova skond il-Kapitolu 12.

"L-awtur Kerly fil-ktieb *Law of Trade Marks and Trade Names* kif citat fl-istess sentenza jghid; *two marks, when placed side by side may exhibit many and various differences, yet the same idea left on the mind may be the same.*

*"The question is not whether if a person is looking at two trademarks side by side there would be a possibility of confusion; the question is whether the person who sees the proposed trademark in the absence of the other trademark, and in view of the general recollection of the other trademark was, would be liable to be deceived, and to think that the trademark before him is the same as the other, of which he has the general recollection.*

"Fil-kaz in ezami l-Qorti taqbel ma' l-atturi li l-prodotti kif immarkati u cioe` MiKa huma tali li joholqu konfuzjoni fil-konsumatur tant li l-ufficjali tad-Dwana in kwistjoni, kif jinghad, ghajnejhom ghokrithom u hadu l-passi li hadu. Il-konvenuti naqsu li jressqu provi u ghalhekk il-Qorti thossha konvinta li fuq il-provi li semghet u wisq iktar meta

rat kampjun ta’ l-oggetti in kwistjoni t-talbiet attrici ghandhom jigu akkolti."

Rat l-appell interpost mis-socjeta` konvenuta li in forza taghha, ghar-ragunijiet hemm premessi, talbet li din il-Qorti joghgobha thassar u tirrevoka s-sentenza moghtija mill-ewwel Qorti u tichad it-talbiet ta' l-attur bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-istess attur;

Rat ir-risposta ta' l-attur nomine li in forza taghha, ghar-ragunijiet hemm premessi, talab il-konferma tas-sentenza appellata, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra s-socjeta` appellanti;

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti esebiti;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Ikkunsidrat;

Illi s-socjeta` attrici hi detentrici ta' trademark konsistenti fl-*label* bl-ittri MK in relazzjoni ma' diversi prodotti elettrici fosthom *electric plugs, electric sockets, switches, switchboxes, junction boxes, circuit breakers, fuse boxes* u affarijiet affini.  Recentement, is-socjeta` konvenuta ttentat iddahhal prodotti simili hawn Malta, mhux manifatturati mid-ditta attrici jew taht licenzja minnha, bil-*label* "MiKa".  Din il-Qorti taghmilha cara mill-ewwel li trid tuza lenti biex tinduna li hemm l-ittri "i" u "a" bejn l-"M" u l-"K", ghax meta thares lejn il-prodott wiehed zgur jahseb li l-label hija "M.K."!.  Is-socjeta` attrici resqet din il-kawza a bazi ta' l-Artikolu 10 tal-Kap. 416 peress li qed tallega li l-uzu ta' dak is-sinjal da parti tas-socjeta` konvenuta jikkontravjeni d-drittijiet taghha kif kawtelati bil-ligi.

L-ewwel Qorti laqghet it-talbiet attrici, wara li kkunsidrat li l-prodotti tad-ditta konvenuta huma tali li joholqu konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur.  Is-socjeta` konvenuta appellat, bl-aggravju jkun li l-ewwel Qorti ma apprezzatx id-differenzi li hemm bejn iz-zewg marki.

Ghalkemm l-azzjoni ta' l-attur nomine mhix wahda ta' konkorrenza sleali fit-termini ta' l-Artikolu 32 tal-Kap. 13, l-azzjoni proposta tixbah l-azzjoni ta' konkorrenza sleali, ghax iz-zewg azzjonijiet itendu lejn il-projbizzjoni ta' uzu ta' disinn jew markju b'mod li jinholoq konfuzjoni fil-pubbliku dwar l-origini tal-prodotti jew servizz li dwarhom it-*trademark* tkun registrata.  Ghaldaqstant, il-Qorti tqis li certi principji stabbiliti fil-kuntest ta' konkorrenza sleali jistghu jigu applikati anke fil-kuntest ta' azzjoni bazata fuq l-Artikolu 10 tal-Kap. 416.  Il-Qorti zzid li, fil-fehma taghha, l-azzjoni taht il-Kap. 416 hija aktar wiesa', peress li tipprojbixxi uzu ta' markju meta jkun hemm probabbilita` ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, minghajr htiega li din il-konfuzjoni tinholoq b'rizultat ta' rabta zbaljata ma' *trademark* registrat jew fl-uzu komuni, kif, min-naha l-ohra, jesigi l-Artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc.

Ghall-fini ta' l-azzjoni meritu ta' din il-kawza, il-*proviso* ghall-Artikolu 10(2)(b) jipprovdi li s-semplici assocjazzjoni tas-sinjal uzat mat-*trademark* registrat mhux wahedha bizzejjed biex tikkostitwixxi kontravenzjoni;  irid ikun hemm ukoll "*il-probabbilita` ta' konfuzjoni*".

Il-kliem uzati fil-ligi fl-Artikolu 10(2) u cioe`, li ghandu jkun hemm il-probabbilita` ta' konfuzjoni johorgu minn direttiva ta' l-Unjoni Ewropea u hi identika ghall-Artikolu 10(2) tat-*Trade Marks Act* Ingliza tal-1994.  L-awtur **David Bainbridge**, fil-ktieb "*Intellectual Property*" (Longman, 5th Edit. 2002) jezamina kif il-Qrati Inglizi u dawk ta' l-Unjoni Ewropea kkunsidraw il-frazi "*likelhood of confusion*".  Il-kawza principali li fiha l-Qorti Ewropea tal-Gustizzja trattat il-punt fid-dettal kienet dik fl-ismijiet **Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport**, deciza fl-1998.  Il-posizzjoni li hadet il-Qorti Ewropea f'dik il-kawza baqghet tigi segwita f'kawzi ohra ta' l-istess Qorti.  Wara li l-awtur ezamina l-gurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Gustizzja, huwa gabar it-test li ghandu jigi adoperat fis-segwenti principji (pagna 603):

- *"the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;*

- *"the matter must be judged through the eyes of the average customer, of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant - but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind (the concept of imperfect recollection);*

- *"the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;*

- *"the visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impression created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components;*

- *"a lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater similarity between the goods or services, and vice versa;*

- *"there is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se, or because of the use that has been made of it".*

Din il-Qorti tinnota li dawn il-principji mhux aljeni ghall-ordinament guridiku Malti, u jsibu affinita mal-principji adoperati mill-Qrati Maltin fil-kuntest ta' konkorrenza sleali. Hekk fil-kawza **Page noe v. Tanti Bellotti noe**, deciza minn din il-Qorti gia` fil-15 ta' Marzu 1905, intqal 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".*

Hekk ukoll fil-kawza **Pulis noe v. Tabone et**, deciza minn din il-Qorti fis-27 ta' Novembru 1922, intqal illi:
"*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 merce, e deve giudicare della possibilita`, che il pubblico si inganni sull'origine della merce secondo la sua credulita`. Non si deve badare ai signoli 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, ad entrambi devono pigliare il pubblico per quello che e`*". (**Trattato di Diritto Commerciale**, il-hames edizzjoni. Vol. III, pag. 54 para. 889).

Fl-istess sens hija d-decizjoni moghtija mill-Qorti tal-Kummerc fit-28 ta' Jannar 1960, fil-kawza **Sammut noe v. Mizzi pro et noe**.

Fid-dawl tal-principju fuq enuncjati, il-Qorti tara li s-*circuit breakers* in kwistjoni jirriproducu kwazi perfettament il-*label* li taghha s-socjeta` attrici ghandha l-proprjeta`. Il-mod kif, zgur b'intenzjoni malinja, is-socjeta` konvenuta, "hbiet" l-ittri "i" u "a", ghal din il-Qorti hija indikazzjoni ta' kopjar sfaccat tal-*label* tas-socjeta` attrici. Hu veru li s-socjeta` attrici m'ghandhiex l-uzu esklussiv ta' l-ittri "M" u "K" meta wzati separatament, pero` l-mod kif is-socjeta` konvenuta rriproduciet flimkien dawn l-ittri ma jhallix dubju, f'mohh il-konsumatur, ta' appartenenza ghad-ditta attrici li tgawdi certa reputazzjoni fis-suq. Is-sinjal tant jixbah dak registrat mis-socjeta` attrici, li l-konsumatur komuni facilment jahseb li dak hu prodott tad-ditta attrici, u kwindi munit bil-garanzija tal-kwalita` u perfezzjoni li ghaliha hi rinomata. Min jara dawk ic-*circuit breakers* importati mis-socjeta` konvenuta facilment jahseb li l-prodott ghandu l-istess kwalitajiet li ghandhom il-prodotti genwini tad-ditta attrici, u din il-konfuzjoni hi bizzejjed biex twassal ghal kontravenzjoni kontemplata fil-ligi.

Fl-imsemmi ktieb ta' **David Bainbridge**, l-awtur (op. cit. pagna 604) jaghmel referenza ghall-kawza deciza mill-Qrati Inglizi fl-2001, liema kawza turi li l-possibilita` ta' konfuzjoni dwar certi kwalitajiet tal-prodotti hu bizzejjed biex jaghti lok ghall-kontravenzjoni. Hu jirreferi hekk ghal dan il-kaz:
"*In PFIZER Ltd vs Eurofood Link (UK) Ltd, the claimant was licensed to use the registered trade mark 'Viagra', registered in respect of pharmaceutical and veterinary preparations and substances sold under that name were used to treat impotence in males known as erectile dysfunction. The defendant intended to market a drink called 'Viagrene", to be used as a 'mixer' such as tonic water. The advertising for the drink was reminiscent of the claimant's product such that people might think they were buying a drink that would enhance their love life. Granting summary judgment to the claimant for trade mark infringement and passing off, it was held that regard*

*must be had to the interdependence and similarity of the trade marks and the similarity of goods, in accordance with jurisprudence of the European Court of Justice. Infringement under s 10(2) was found even though the goods were in some respects dissimilar."*

Is-socjeta` konvenuta tallega li l-ewwel Qorti kellha taghti aktar importanza ghall-kwalitajiet distinti li hemm, li jnaqsu l-possibilita` ta' konfuzjoni. Din il-Qorti ma taqbilx. Fl-ewwel lok, kif jghid l-awtur **Paul Torremans**, fil-ktieb *"Intellectual Property Law"* (Oxford, 4th Edit, 2005) f'pagna 401:
*"The main point in section 10(1), and the test for infringement, is the comparison that needs to be made between the use of the claimant's trade mark in a normal and fair manner in relation to the goods for which it has been registered and the way in which the defendant actually used its allegedly infringing sign, discounting added or surrounding matter or circumstances. For example, the use by the defendant of the surrounding 'independent' and 'specialist' in combination with the claimant's 'Volvo' trade mark in a style that was similar to that of the registered trade mark had to be discounted. The defendant still used an identical word in the course of trade and that constituted prima facie infringement under section 10(1)."*

Fit-tieni lok, meta l-markju hu riprodott, bhal f'dan il-kaz, b'malizzja u bi ftit alterazzjoni ghal dak tas-socjeta` attrici, il-konfuzjoni tohrog cara, u l-idea tal-pubbliku tkun mhux li l-prodott mhux genwin, izda li l-intraprenditur irnexxielu jakkwista d-dritt li juza dak il-markju fuq il-prodotti in kwistjoni.

Mhux mistenni li l-konsumatur joqghod ifittex l-origini tal-prodott meta s-sinjal ghandu jkun indirizzat lejn sors wiehed - id-ditta MK Electric. Kif intqal fil-kawza su referita, **Sammut noe v. Mizzi pro et noe**, in vjolazzjoni tikkonsisti "*fl-imitazzjoni ta' l-apparenza generali*", u, f'dan il-kaz, dan l-agir jirrizulta manifest.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-appell interpost billi tichad l-istess u tikkonferma s-sentenza ta' l-ewwel Qorti, b'dan li t-terminu ta' xahar impost mill-ewwel Qorti ghad-distruzzjoni ta' l-oggetti in kwistjoni jibda jiddekorri mil-lum.

L-ispejjez jithallsu kollha mis-socjeta` konvenuta.

**< Sentenza Finali >**

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