QORTI ~IVILI, PRIM'AWLA

Im]allef

Onor. Giannino Caruana Demajo LL.D.

Seduta ta' nhar il-{img]a 11 ta' Jannar 2002

Numru 5

~itazzjoni 3298/1996

Macpherson Mediterranean Limited

versus

Conquest Limited

Din hija kaw\a dwar konkorrenza ille`ita u ksur ta' dritt ta' l-awtur.

I`-`itazzjoni tg]id illi s-so`jetà attri`i ilha g]al numru ta' snin timmanifattura u tbig] fis-suq lokali prodotti ta\-\ebg]a ta]t l-ismijiet *Pearltex*, *Raylux*, *Respira*, *Sealercote* u *Domac*. Dan isir fi bramel b'tikketti u disinji distintivi.

G]al \mien twil is-so`jetà attri`i kellha impjegati mag]ha lil Michael Attard Montalto b]ala *technical manager*, lil Rita Gatt Suban b]ala *administration/sales manager* u, g]al \mien aqsar, lil Lawrence Darmanin b]ala *chemical sales manager*. Dawn it-tlieta min-nies bejn l-1994 u 1995 temmew l-impjieg tag]hom mas-so`jetà attri`i u, fit-23 ta' {unju 1995, waqqfu, flimkien ma' nies o]rajn,

is-so`jetà konvenuta, li, kif jidher mill-*memorandum* u mill-istatut tag]ha, g]andha b]ala l-g]an ewlieni tag]ha "*to manufacture, import and market paint products and allied goods for resale*".

Dan l-a]]ar is-so`jetà konvenuta bdiet timmanifattura u tbig] fis-suq lokali prodotti ta\-\ebg]a fi bramel b'tikketti u disinji li jixbhu ]afna lil dawk tas-so`jetà attri`i. Dan ix-xebh qawwi jidher ]afna u f'diversi fatturi, fosthom illi l-qies u l-forma tal-bramel huma l-istess, illi t-tikketti huma ta' l-istess qies u fihom xebh kbir, b]al fil-faxxa ta' kulur distintiv, li huwa esklu\iv g]all-attri`i, fuq il-prodotti individwali, u illi l-*instructions for use* huma kwa\i ikkupjati *verbatim* minn dawk ta' l-attri`i. Dan kollu juri, tg]id l-attri`i, illi l-konvenuta ikkupjat g]all-prodotti tag]ha il-"*get-up*" tal-prodotti ta' l-attri`i.

Dan l-g]emil tal-konvenuta huwa konkorrenza ille`ita kontra l-attri`i, u juri wkoll illi l-]sieb tal-konvenuta huwa illi to]loq konfu\joni bejn il-prodotti tag]ha u dawk ta' l-attri`i biex hekk tkun tista', bi ksur tal-li[i, tie]u vanta[[ mill-avvjament illi l-attri`i bniet matul is-snin.

I`-`itazzjoni tkompli tg]id illi l-attri`i g]andha d-dritt ta' l-awtur fuq it-tikketti, id-disinji distintivi u l-*instructions for use* tal-prodotti tag]ha. Meta ikkupjat dawn it-tikketti, disinji distintivi u *instructions for use* il-konvenuta kisret id-dritt ta' l-awtur (*copyright*) li g]andha l-attri`i u qieg]da tag]mel]afna]sara lill-attri`i, g]ax il-konvenuta qieg]da tag]mel qlieg] li kien imiss lill-attri`i.

L-attri`i g]alhekk, wara li kisbet il-]ru[ta' mandat t'inibizzjoni (numru 4317/96) biex i\\omm lill-konvenuta milli tkompli timmanifattura u tbig] fis-suq lokali prodotti ta\-\ebg]a fi bramel b'tikketti u disinji kif imfisser fuq, fet]et din il-kaw\a u qieg]da titlob illi l-qorti:

1. tg]id illi l-konvenuta hija]atja ta' konkorrenza ille`ita g]ar-ra[unijiet imfissra fuq;
2. tikkundanna lill-konvenuta t]allas penali ta' mhux aktar minn]ames mitt lira (Lm500), kif ig]id l-art. 37 tal-Kodi`i tal-Kummer`;

3. tg]id illi l-attri`i g]andha d-dritt ta' l-awtur fuq it-tikketti, disinji distintivi, *instructions for use* u *get-up* fuq imsemmija;
4. tg]id illi l-konvenuta ta]ti talli kisret id-dritt ta' l-awtur li g]andha l-attri`i;
5. tikkundanna lill-konvenuta t]allas penali ta' mhux aktar minn]ames mitt lira (Lm500) kif ig]id l-art. 13 ta' l-Att dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur [Kap. 196][1];
6. tillikwida l-qlig] kollu li sar mill-konvenuta mill-ksur tad-dritt ta' l-awtur li g]andha l-attri`i;
7. tikkundanna lill-konvenuta t]allas lill-attri`i l-qlig] kollu hekk likwidat;
8. i\\omm lill-konvenuta g]al dejjem milli timmanifattura jew tbig] prodotti ta\-\ebg]a fi bramel b'tikketti, disinji, *get-up* u *instructions for use* fuq imsemmija; u
9. tikkundanna lill-konvenuta sabiex, fi \mien qasir li jing]atalha, hija teqred kull]a[a li b'xi mod i[[ib it-tikketti, disinji, *get-up* u *instructions for use* fuq imsemmija.

Talbet ukoll l-img]ax u l-ispejje\, fosthom dawk tal-mandat ta' inibizzjoni numru 4317/1996.

B'nota tas-7 ta' Marzu 2000[2] l-attri`i irrinunzjat g]as-sitt u s-seba' talbiet.

Il-konvenuta ressqet dawn l-e``ezzjonijiet:

1. g]andha ti[i mi`]uda l-ewwel talba billi l-ismijiet tal-prodotti huma g]al kollox differenti, u d-di\inji u t-tikketti ma jistg]ux jo]olqu konfu\joni f'mo]] il-konsumatur;
2. g]all-istess ra[uni g]andha ti[i mi`]uda wkoll it-tieni e``ezzjoni;
3. it-tielet talba wkoll g]andha ti[i mi`]uda billi t-tikketti u d-di\inji distintivi ta' l-attri`i ma humiex ori[inali u jixb]u dawk ta' prodotti ta' kompetituri fis-suq;

---

1 Dan l-Att kien im]assar bl-Att XIII ta' l-2000, i\da kien fis-se]] meta [raw il-fatti li wasslu g]all-kaw\a.

2 *Fol.* 63.

barra n-nuqqas ta' ori[inalità fil-*get-up* u fl-*instructions for use*, g]andu jing]ad illi l-*instructions for use* g]al \ew[prodotti li jaqdu l-istess funzjoni ma jistg]ux ma jkunux jixtieb]u]afna;

4. g]al din ir-ra[uni, il-]ames, is-sitt u s-seba' talbiet g]andhom ji[u mi`]uda;
5. is-sitt u s-seba' talbiet g]andhom ji[u mi`]uda wkoll billi, jekk il-konvenuti g]amlu qlig], dan g]amluh mill-bejg] ta\-\ebg]a u mhux mill-bejg] tat-tikketti, *etc.*; [à rajna illi l-attri`i irrinunzjat g]as-sitt u s-seba' talbiet u g]alhekk ma hux me]tie[li nqisu din l-e``ezzjoni; u
6. it-tmien u d-disa' talbiet g]andhom ji[u mi`]uda kemm min]abba l-e``ezzjonijiet [à mog]tija u kif ukoll g]ax, wara Settembru ta' l-1996, il-konvenuta minjeddha bidlet it-tikketti, marki distintivi, *get-up* u *instructions for use*, u ilha minn dak i\-\mien tbig] il-prodotti tag]ha ta]t *get-up* g]al kollox differenti.

Il-kwistjoni ewlenija f'din il-kaw\a hija dwar jekk il-mod kif huma pre\entati fis-suq il-prodotti tas-so`jetà konvenuta jistax jo]loq konfu\joni ma' dawk ta' l-attri`i biex min imur bil-]sieb li jixtri prodott ta' l-attri`i jista' jitqarraq u, minflok, jixtri prodott tal-konvenuta.

Il-prodott ta\-\ew[partijiet huwa \ebg]a li tinbig] fi bramel ta' l-istess daqs u forma. Fuq il-bramel ta' l-attri`i, madwar ix-xoffa tal-barmil, jider faxx li l-kulur tieg]u jiddependi fuq il-kwalità ta\-\ebg]a li tkun fil-barmil, *i.e.* skond jekk tkunx *water paint*, *plastic paint*, *sand paint*, *etc.*; ta]t dan il-faxx kulurit jidher faxx iswed b'ittri bojod fuqu; il-bqija tal-barmil hija bajda u fuq din il-parti bajda, fuq quddiem tal-barmil, jidher b'ittri suwed kbar l-isem *Macpherson* u ta]t dan l-isem, bejn \ew[faxex irqaq ta' l-istess kulur b]all-faxx ta' fuq, jidher l-isem tal-kwalità ta\-\ebg]a b'ittri suwed ta' tipa i\g]ar; ta]t il-faxx ta' isfel, ukoll b'ittri suwed, huwa indikat il-kulur. Fuq wara tal-barmil, fuq il-parti bajda, hemm xi kliem stampat b'tipi i\g]ar.

Fuq il-bramel tal-konvenuta, li wkoll huma bojod, ukoll jidher faxx ta' kulur skond il-kwalità ta\-\ebg]a, u dan il-kulur huwa l-istess b]al dak ta' l-attri`i g]al dik il-kwalità. Fil-ka\ tal-konvenuta l-faxx l-o]xon jidher fuq il-parti ta' isfel tal-barmil. Fil-parti ta' fuq hemm \ew[ faxex irqaq, g]alkemm e]xen mill-faxex irqaq ta' l-attri`i, wie]ed ta' l-istess kulur b]all-faxx l-o]xon t'isfel u l-ie]or iswed, u bejn dawn il-faxex jidher b'ittri kbar l-isem *Bartoline*. Ta]t dawn i\-\ew[faxex hemm faxx ie]or ta' l-istess kulur b]all-faxx l-o]xon, skond il-kwalità ta\-\ebg]a, l-isem tal-kwalità ta\-\ebg]a u, b'tipi i\g]ar, il-kulur. Minnufih fuq il-faxx l-o]xon t'isfel hemm faxx ie]or irqieq ta' l-istess kulur.

Huwa minnu illi l-arran[ament tal-faxex suwed u kuluriti fuq il-bramel tal-partijiet huwa differenti; huwa minnu wkoll illi l-isem *Bartoline* jidher `ar daqskemm jidher `ar l-isem *Macpherson* u wie]ed ma jitfixkilx ma' l-ie]or, i\da ma hemmx dubju fil-fehma tal-qorti li d-disinn [enerali tal-konvenuta huwa ispirat minn, u modellat fuq, dak ta' l-attri`i.

Dan huwa bi\\ejjed biex jo]loq konfu\joni fil-mo]] ta' min ikun irid jixtri? Jew huwa bi\\ejjed biex ine]]i kull possibbiltà ta' konfu\joni l-fatt illi l-isem huwa distintiv u huwa muri `ar fuq il-bramel?

Fil-fehma tal-qorti, billi jidher `ar illi l-isem huwa differenti ma hux bi\\ejjed biex ma tin]oloqx konfu\joni bejn il-prodotti tal-partijiet. Ix-xebh fid-dehra [enerali huwa bi\\ejjed biex jo]loq idea ta' rabta jew konnessjoni bejn i\-\ew[prodotti b'mod illi min jara l-isem differenti jista' ja]seb illi \-\ew[ismijiet huma \ew[ditti, *i.e. trade names*, ta' l-istess entità, u illi g]alhekk, fl-a]]ar mill-a]]ar, i\-\ebg]a hija prodott ta' l-istess organizzazzjoni industrijali. B'dan il-mod is-so`jetà konvenuta tkun tista' tgawdi mill-avvjament li bniet l-attri`i.

Is-so`jetà konvenuta g]amlet sottomissjoni illi l-kuluri distintivi g]al kull kwalità ta' \ebg]a — li huma l-istess fuq il-prodotti ta\-\ew[partijiet u illi, flimkien ma' l-arran[ament ta' faxex suwed u kuluriti u ta' ittri suwed fuq sfond abjad, huma l-elementi li l-aktar li jo]olqu xebh bejn il-prodotti — ma humiex esklu\ivi g]all-attri`i i\da huma *standard* [enerali fis-suq li jimxu fuqu so`jetajiet o]rajn

fis-suq biex juru l-kwalità ta\-\ebg]a fil-barmil, u biex hekk jag]milha aktar fa`li g]al min ibig] biex jag]\el, mhux bejn prodott ta' s-so`jetà u ta' o]ra, i\da bejn kwalità ta' \ebg]a u o]ra.

Fil-fehma tal-qorti, din is-sottomissjoni, b]ala fatt, ma hix korretta. Ukoll fejn, fil-prodotti ta' terzi, hemm xi xebh fil-kuluri, li ma hux dejjem il-ka\, dan ix-xebh huwa meg]lub b'fatturi o]ra aktar predominanti li jo]olqu dehra [enerali li ma t]alli ebda possibbiltà ta' konfu\joni. Fil-ka\ ta\-\ew[partijiet f'din il-kaw\a, i\da, ix-xebh fid-dehra [enerali aktar jolqot il-g]ajn mid-differenzi, u fil-fehma tal-qorti hemm possibbiltà ta' konfu\joni.

Dwar ix-xebh fl-*instructions for use*, il-qorti tifhem illi l-*instructions for use* ma humiex ma]suba b]ala mezz biex jintg]a\el prodott minn ie]or, u g]alhekk aktar tara illi d-dritt ta' l-attri`i fuq dawn l-*instructions* huwa m]ares mid-dritt ta' l-awtur milli mid-dispo\izzjonijiet kontra l-konkorrenza ille`ita. Taqbel ma' l-attri`i illi l-kitba ta' l-*instructions* g]all-prodotti tag]ha fiha bi\\ejjed ori[inalità biex jist]oqqilha d-dritt ta' l-awtur, u g]alhekk hija tal-fehma illi l-*instructions for use* tal-prodotti tal-konvenuta huma me]uda minn dawk ta' l-attri`i bi ksur tad-dritt ta' l-awtur li g]andha fuqhom l-attri`i. Il-fatt illi \-\ew[ prodotti jintu\aw bl-istess mod ma jfissirx illi, li kieku l-konvenuta kitbet mill-[did dawn l-*instructions* b]al ma kienet g]amlet l-attri`i, kienet sejra to]ro[bl-istess kliem jew kwa\i; g]alhekk it-tielet e``ezzjoni tal-konvenuta ma tistax tintlaqa'.

G]al dawn ir-ra[unijiet il-qorti, wara li ti`]ad l-e``ezzjonijiet tal-konvenuta u ma tqisx is-sitt u s-seba' talbiet ta' l-attri`i, hekk taqta' din il-kaw\a:

1. tg]id illi min]abba x-xebh fid-dehra [enerali tal-prodotti ta' l-attri`i u ta' dawk tal-konvenuta, il-konvenuta hija ]atja ta' konkorrenza ille`ita kontra l-attri`i;
2. wara li, kif irid l-art. 37 tal-Kodi`i tal-Kummer`, qieset i`-`irkostanzi kollha tal-ka\ — fosthom il-fatt illi n-nies wara s-so`jetà konvenuta kienu wkoll impjegati b]ala instituri ma' l-attri`i u telqu l-impjieg tag]hom biex waqqfu s-so`jetà konvenuta — tikkundanna lill-konvenuta t]allas lill-attri`i, min]abba

fil-konkorrenza ille`ita, penali ta' erba' mitt lira (Lm400), bl-img]ax millum sa dak in-nhar tal-]las;

3. tg]id illi l-attri`i g]andha dritt ta' l-awtur fuq l-*instructions for use* tal-prodotti tag]ha, u illi l-*instructions for use* tal-prodotti tal-konvenuta saru bi ksur ta' dak id-dritt ta' awtur;

4. wara li rat l-art. 13 ta' l-Att dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur [Kap. 196] li kien fis-se]] meta [raw il-fatti ta' dan il-ka\, tikkundanna lill-konvenuta t]allas lill-attri`i, min]abba l-ksur tad-dritt ta' l-awtur, penali ta' mitt lira (Lm100), bl-img]ax millum sa dak in-nhar tal-]las;

5. i\\omm lill-konvenuta g]al dejjem milli tkompli tinqeda bid-dehra [enerali tal-prodotti tag]ha li]olqot konfu\joni ma' dawk ta' l-attri`i, u milli tkompli tinqeda bl-*instructions for use* li saru bi ksur tad-dritt ta' l-attri`i;

6. ma tqisx l-a]]ar talba billi ma jidhirx li g]ad hemm prodotti tal-konvenuta li g]ad g]andhom dehra [enerali b]al ta' dawk ta' l-attri`i; u

7. tikkundanna lill-konvenuta t]allas l-ispejje\ [udizzjarji kollha,]lief dawk tas-sitt u tas-seba' talbiet, li g]andha t]allashom l-attri`i.

Giannino Caruana Demajo	Connie Micallef
Im]allef	Dep. Re[.