



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI**

Seduta tal-11 ta' Dicembru, 2012

Citazzjoni Numru. 399/2011

A.M.A. Company Limited

vs

Tat-Taljan Company Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors gumentat tas-socjeta attrici tad-19 ta' April 2011 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti A.M.A. Company Limited hija proprjetarja ta' diversi markji popolari f'Malta fosthom il-markji 'JUBILEE FOODS' u 'NANNA'S RAVIOLI' liema markji jigu wzati fuq diversi prodotti tal-ikel manifatturati minnha, fosthom prodotti tar-ravjul;
2. Illi l-markju 'NANNA'S RAVIOLI' gie rregistrat fir-Registru tal-Markji ta' Malta mad-Direttorat ghar-

Registrazzjoni tal-Proprieta' Industrijali u dan taht in-numru 44378 (Estratt originali mahrug mill-Kontrollur tal-Proprieta' Industrijali mir-Registru tal-Markji ta' Malta hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'A');

3. Illi s-socjeta rikorrenti uzat l-imsemmi markju 'NANNA'S RAVIOLI' konsistentement u b'mod prominenti sa minn tal-anqas is-sena 2002 in rigward ta' 'pastry and frozen pastry goods, in particular ravioli containing either Maltese cheese, Gozo cheese, spinach and cheese, mushrooms, pumpkin, meat or poultry' u prodotti relatati, u bhala konsegwenza ta' dan l-uzu u l-fama li giet iggenerata, dan il-markju sar ukoll markju rinomat u maghruf f'Malta;

4. Illi s-socjeta intimata Tat-Taljan Company Limited hija produttrici u importatrici ta' diversi prodotti tal-ikel fosthom ir-ravjul;

5. Illi s-socjeta rikorrenti saret taf illi s-socjeta ntimata qiegghda timmanifattura u/jew timporta u/jew tbiegh u/jew tiddistribwixxi prodotti tal-ikel konsistenti primarjament fi prodotti tal-ghagin fosthom ir-ravjul u dan taht l-isem jew sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' u dan kif jidher minn ritratti mehuda ta' kampjuni minn dawn l-imsemmija prodotti tas-socjeta intimata (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. 'B') kif ukoll mill-boroz li fihom qeghdin jigu kummercjalizzati fis-suq Malti l-prodotti in kwistjoni (kampjun ta' borza minn dawn imsemmija qiegghda tigi annessa u mmarkata bhala Dok. 'C' flimkien ma' kopja ta' rcevuta fiskali relatata mal-istess – hawn annessa u mmarkata bhala Dok. 'D'), u kif jidher minn reklami li s-socjeta ntimata ghadha taghmel ghall-bejgh tal-prodotti taghha taht l-isem 'RAVIOLI DELLA NONNA' (ara kopja tar-reklam f'pagna 16 li gie riprodott fuq il-product catalogue, Issue 45, tal-entita' Pavi Shopping Complex – hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'E');

6. Illi tenut li l-markju 'NANNA'S RAVIOLI' huwa rinomat f'Malta, huwa inkoncepibbli illi s-socjeta intimata ma kenitx taf bl-uzu u bl-ezistenza tieghu u, ghaldagstant, l-uzu mis-socjeta intimata tal-imsemmi sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA', li huwa kwazi identiku ghall-markju 'NANNA'S

RAVIOLI' tas-socjeta rikorrenti, qed isir b'mala fede u sabiex isir negozju a skapitu tal-'goodwill' u tad-drittijiet ta' proprjeta industrijali tas-socjeta rikorrenti;

7. Illi dan l-agir da parti tas-socjeta intimata jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tar-rikorrenti fuq il-markju taghha NANNA'S RAVIOLI' skont il-provvedimenti tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), u jammonta ukoll ghal konkorrENZA zleali ghad-danni tas-socjeta rikorrenti skond il-provvediment tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

8. Illi dan l-uzu kontinwat mis-socjeta intimata tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' manifestament johloq konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur u barra minn hekk jaghti l-impressjoni falza illi l-prodotti tas-socjeta intimata b'xi mod huma assocjati ma', jew approvati u sanzjonati mis-socjeta rikorrenti;

9. Illi nhar is-7 ta' Jannar, 2011 is-socjeta rikorrenti pprezentat protest gudizzjarju kontra s-socjeta intimata (kopja annessa u mmarkata bhala Dok. 'F') illi permezz tieghu, inter alia, interpellat lis-socjeta intimata sabiex minnufih tieqaf milli tuza fil-kors tal-kummerc taghha s-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' sinjal/i derivanti minn jew simili ghall-Markju 'NANNA'S RAVIOLI' tas-socjeta rikorrenti u sabiex mma tkomplex tikkontravvjoni bi kwalunkwe mod it-trademarks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti, filwaqt illi qieghdet lill-intimata f'dolo, mora u culpa ghall-effetti u l-finijiet kollha tal-ligi;

10. Illi nonostante l-imsemmi protest gudizzjarju, is-socjeta intimata baqghet tuza s-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' u dan bi ksur tad-drittijiet imsemmija tas-socjeta rikorrenti;

11. Illi s-socjeta rikorrenti qed issofri danni ingenti kagun ta' dan l-agir li ghalih hija unikament responsabbli s-socjeta intimata;

Ghaldaqstant is-socjeta rikorrenti talbet li, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja u opportuna, din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

i. Tiddikjara u tiddeciedi li s-socjeta ntimata Tat-Taljan Company Limited kisret id-drittijiet appartenenti lis-socjeta rikorrenti, bhala trademark holder tal-markju bin-numru 44378, taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar it-Trademarks) u dan a rigward l-uzu mis-socjeta ntimata tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' fuq prodotti tal-ikel fosthom prodotti tar-ravjul;

ii. Tiddikjara u tiddeciedi li l-uzu tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' da parti tas-socjeta intimata jikkostitwixxi konkorenza zleali fil-konfront tas-socjeta rikorrenti u dan skont l-artikoli 32 et seq. tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

iii. Tillikwida d-danni kkagunati lis-socjeta rikorrenti derivanti minn dan l-imsemmi ksur u/jew a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba, tenut kont tal-artikolu 12 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u jekk ikun il-kaz arbitrio boni viri, u tal-artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta) u jekk ikun il-kaz arbitrio boni viri;

iv. Tikkundanna lill-intimata Tat-Taljan Company Limited thallas lir-rikorrenti d-danni hekk likwidati;

v. Tordna illi l-intimata tiddesti milli tkompli twettaq kwalunkwe ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti, partikolarment illi l-intimata tiddezisti milli tikkumercjalizza prodotti bis-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' fuqhom, jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' sinjal/i derivanti minn jew simili ghall-markju 'NANNA'S RAVIOLI' tas-socjeta rikorrenti u tordna t-tehid ta' kull mizura li tista' tqis li tkun adattata ghar-rigward ta' oggetti li jinsabu li jkunu bi ksur ta' dritt ta' proprjeta' intellettuali kif ukoll ghar-rigward ta' kull materjal u taghmir li jigi uzat fil-produzzjoni jew il-manifattura ta' dawk l-oggetti skond il-provvedimenti tal-artikolu 9 u/jew 10 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta)

Kopja Informali ta' Sentenza

u/jew l-artikolu 15 u/jew 16 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta);

vi. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u/jew tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta) u/jew tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-protest gudizzjarju tas-7 ta' Jannar 2011 u bl-imghaxijiet kontra s-socjeta intimata, li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata li tghid hekk:

1. Illi preliminarjament, it-talbiet tas-socjeta attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt, u dan ghar-ragunijiet segwenti, u kif se jirrizulta ulterjorment waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza;

2. Illi fl-ewwel lok, il-markju uzat mis-socjeta rikorrenti 'NANNA'S RAVIOLI' u s-sinjal uzat mis-socjeta intimata 'RAVIOLI DELLA NONNA', huma ghal kollox kjament differenti, kif ukoll distinti, u dan jidher car minn l-istess sinjali uzat fuq il-boroz rispettivi taghhom illi minnhom jinbiegh il-prodott u cioe' r-ravjul;

3. Illi filwaqt illi l-prodott tas-socjeta intimata jinbiegh minn borza trasparenti ta' dimensjoni zghira, bi strixxa hamra fuq u ohra isfel, u l-kliem 'Nanna's Ravioli' huma miktubin b'ittri bi kliem maqghud ta' kulur isfal, is-sinjal tas-socjeta intimata huwa rapprezentat bi kliem ahmar kbir, fuq sfond bajdani. Inolte, l-istess sinjal tas-socjeta intimata ghandu ukoll stampa ta' mara xiha. Is-sinjal tas-socjeta intimata huwa inolte akkumpanjat minn sticker bajda bi kliem iswed li jindika illi l-prodott jappartjeni ghal Tat-Taljan. Ghalhekk zgur m'hemm l-ebda lok ta' konfuzjoni bejn il-markju tas-socjeta intimata u dak tas-socjeta rikorrenti anke peress illi l-forma u n-numru tar-ravjul kontenuti fl-istess borza huwa ghal kollox differenti;

Kopja Informali ta' Sentenza

4. Illi ghalhekk is-sinjal jew isem uzat mis-socjeta intimata, m'ghandu assolutament l-ebda l-ebda xebh mal-markju tas-socjeta rikorrenti;

5. Illi dan jidher car mir-ritratti ezebiti mis-socjeta rikorrenti stess;

6. Illi jirrizulta ghalhekk illi dawn iz-zewg sinjali, u cioe' s-sinjal 'Nanna's Ravioli' u 'RAVIOLI DELLA NONNA' ma jistghux ikunu konfondibbli f'mohh il-konsumatur; u lanqas hemm lok illi l-istess konsumatur jahseb illi l-prodott tas-socjeta rikorrenti, huwa b'xi mod assocjat ma' dak tas-socjeta intimata, approvat jew sanzjonat minnha;

7. Illi s-sinjal/isem uzat mis-socjeta intimata ukoll ilu jintuza b'mod konsistenti fuq il-prodott tal-ikel taghha u senjatament ir-ravjul, u huwa sinjal rinomat u maghruf gewwa Malta u Ghawdex, u dejjem kien assocjat mas-socjeta intimata;

8. Illi l-agir tas-socjeta intimata, bl-uzu tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' ma jikkostitwixxiex ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti tal-markju taghha 'NANNA'S RAVIOLI' skont il-provvedimenti tal-Att dwar it-Trademarks;

9. Illi s-socjeta intimata qatt ma agixxiet in mala fede;

10. Illi ghalhekk jirrizulta car illi m'hemmx lok ghal konkorenza zleali da parti tas-sojeta' intimata, u ebda sanzjoni m'ghandha tigi applikata fil-konfronti taghha;

11. Illi ghalhekk konsegwentement, is-socjeta attrici ma subiet l-ebda danni, u ebda danni m'ghandhom jigu likwidati a favur taghha;

12. Illi ghalhekk it-talbiet tas-socjeta intimata ghandhom ikunu kollha michuda;

Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz, u bl-ispejjez kontra s-socjeta rikorrenti;

Rat l-atti tal-kawza;

Rat in-nota ta' osservazzjonijiet tas-socjeta attrici;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza ghall-11 ta' Dicembru 2012.

Ikkunsidrat

Alexander Scicluna, Direttur ta' A.M.A. Company Limited fl-affidavit tieghu jispjega ghaliex ihoss li bl-uzu tal-isem 'RAVIOLI DELLA NONNA' ghall-prodotti tar-ravjul tas-socjeta konvenuta qed jinkisru d-drittijiet illi l-kumpanija A.M.A. Company Limited ghandha fuq l-isem u l-markju 'NANNA'S RAVIOLI' u qed johloq konfuzjoni u jikkostitwixxi konkorrENZA sleatli.

Hu jghid li dan johrog minn bosta fatturi:

1. Il-prodotti tas-socjeta attrici u dawk tas-socjeta konvenuta huma identici ghal xulxin (mhux fil-kwalita') peress li t-tnejn li huma jikkonsistu semplicement f'ravjul;
2. L-isem tal-prodott tar-ravjul huwa prattikament identiku;
3. Il-prodotti tar-ravjul tal-kumpanija konvenuta tpoggew fis-suq recentement u dan ferm wara l-prodotti tar-ravjul tas-socjeta attrici.

Jirrizulta mill-provi illi s-socjeta attrici irregistrat il-logo bil-kliem 'Nanna's Ravioli' b'effett mt-13 ta' Ottubru 2005. Jirrizulta mid-dokument ta' registrazzjoni esebit (fol. 11 tal-process) illi l-markju registrat kien soggett ghad-dritt esklussiv tal-uzu tal-kelma 'Nanna's' biss. Ma jidhirx illi s-socjeta konvenuta irregistrat il-logo u l-isem mal-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali izda fix-xhieda taghha Rita Gianetti, direttur tas-socjeta konvenuta tghid illi l-prodotti tat-Taljan ilhom fis-suq ghal diversi snin u maghrufin mill-pubbliku.

Jirrizulta bhala fatt illi l-prodotti huma tal-istess generu cioe ravjul, pero' hemm differenzi notevoli bejniethom. Il-forma tar-ravjul hija kompletament differenti peress illi tas-socjeta konvenuta huma zghar u kwadri mentri tas-socjeta

attrici huwa x'aktarx tond u kbir qisu il-qis ta' pastizz. Ir-ravjul tas-socjeta konvenuta huwa mimli bl-irkotta mentri tas-socjeta attrici bil-gbejniet u ghandu indikazzjoni li huwa prodott ta' Ghawdex, mentri tat-Taljan m'ghandux dik il-konnotazzjoni imma kjarament jindika li huwa Tat-Taljan.

Ir-ravjul tas-socjeta konvenuta jinbiegh fi kwantita' ta' 72 f'kull borza, mentri tas-socjeta attrici jinbiegh f'pakkett zghir ta' 8 kull pakkett. Inltre l-prodott tas-socjeta konvenuta jinbiegh bil-massa, mentri tas-socjeta attrici jinbiegh bhala savoury item, gourmet fool (fol. 42) u delicacy. Kif jidher mic-cit li gie ezibit a fol. 60, Dok. RG3 apparti li z-zewg prodotti huwa itemized separatament id-differenza fil-prezz hija ukoll sostanzjali tenut kont tal-kwantita li fih kull pakkett. Wiehed ghalhekk jinduna li qed jixtri delicacy jew item tal-ikel ta' kuljum.

Anke il-get up taz-zewg prodotti huwa differenti u facilment rikonoxxibbili. Il-prodott tas-socjeta attrici jinbiegh minn borza trasparenti ta' qis zghir bi strixxa hamra fuq u ohra isfel, bil-kliem 'Nanna's Ravioli' miktubin b'ittri bi kliem maqghud kulur isfar, mentri tas-socjeta konvenuta huwa rapprezentat bi kliem ahmar kbir, fuq sfond bajdani, ghandu stampa ta' mara xiha, u tahta ghandha sticker bajda bi kliem iswed li jindika li l-prodott huwa Tat-Taljan. Fuq il-borza hemm il-kuluri tal-bandiera Taljana. Iz-zewg prodotti huma distingwibbli ukoll bil-fatt li fuq il-get up hemm ukoll l-isem taz-zewg kumpaniji li qed jipproducu l-prodott.

Ma ngabet ebda prova dokumentata minn beda jpoggi fis-suq l-ewwel il-prodott tar-ravjul. Is-socjeta attrici tghid pero li l-prodotti tar-ravjul tal-kumpanija konvenuta tpoggew fis-suq recentement u dan ferm wara l-prodotti tar-ravjul tas-socjeta attrici. Mill-banda l-ohra s-socjeta konvenuta tghid li hija ilha snin stabbilita fis-suq lokali f'dan il-generu tal-ikel, inkluz ravjul, hafna qabel is-socjeta attrici. Hi kienet tipproduci r-ravjul taht l-isem Tat-Taljan qabel ma gie introdott il-prodott tas-socjeta attrici. Imbaghad hija dahhlet tip ta' ravjul differenti xi 8 jew 9 snin ilu taht l-isem Ravioli della Nonna. Jirrizulta ukoll li s-socjeta attrici

Kopja Informali ta' Sentenza

ottjeniet it-trademark taghha b'effett mill-13 ta' Ottubru 2005 ghalkemm tghid li kienet tbigh dan it-tip ta' ravjul gja mit-2002. Jirrizulta ukoll li l-art work bil-kliem 'Nanna's Ravioli' sar fit-2004.

Is-socjeta attrici tghid illi l-prodott taghha jinbiegh f'xi tmenin retail outlet u jitpogga fi freezer komuni ma' prodotti ohra ta' ditti ohra. Alexander Scicluna pero izid illi fi tlett supermarkets rinomati r-ravjul qieghed fi freezer apposta bl-isem tal-kumpanija Jubilee Foods li giet kostitwita wara s-socjeta attrici li hi proprjetarja tat-trademark tar-ravjul in kwistjoni.

Ligi

Bhala punti ta' dritt li huma rilevanti rigward din il-vertenza din il-Qorti tidentifika s-segwenti giurisprudenza rigward din il-materja.

Fil-kaz tal-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited C-533/06** il-Qorti qalet hekk:

the Court of Justice points out that a proprietor of a mark may prevent the use of a sign which is similar to his mark if four conditions are satisfied: that use must be in the course of trade; it must be without the consent of the proprietor of the mark; it must be in respect of goods or services which are identical with, or similar to, those for which the mark is registered; and it must affect or be liable to affect the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, by reason of a likelihood of confusion on the part of the public.¹

Illi l-Qorti tal-Appell (Civ. Sup.) fil-kawza **Dr. Pio Valletta noe vs Joseph Busuttill et noe** deciz fil-19/11/2001 rigwardanti zewg marki simili l-Qorti semmiet is-segwenti punt:

The answer to the question whether the sound of one word resembles too nearly the sound of another ... must

¹ Press Release No. 37/08 12 June 2008 re. Judgment of the Court of Justice in Case C-533/06 in the name: 02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited.

nearly always depend on the first impression for obviously a person who is familiar with both words will neither be deceived nor confused ... Likelihood of deception is not disproved by showing that a careful person knowing both the plaintiff's and defendant's goods or business would not be confused. The impression that a trademark or device will make will also depend on whether the mark or device is descriptive, whether it is local or geographical in name and whether it contains elements which are common to the trade.²

Fil-kaz **Dr. Luigi Sansone bhala mandatarju ta' Ferrero SpA vs Philip Cassar Torreggiani et noe** (Nutella - Chocotella), App Civ Sup, 15/11/2005 intqal illi jekk l-impressjoni generali ta' kull marka hija identika, tista' tirrizulta l-konfuzjoni, nonostante d-differenzi fid-dettalji.

Fil-kawza **Manduca Philip Dr. vs Consolidated Biscuit Co. Ltd**, PA 30/03/2011, il- Qorti kkummentat hekk:

Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iz-zewgt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghall zball ('**Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et'** - 23 ta' Frar 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfuzzjoni hija bizzejjed ('**Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine'** - Vol. XLIX.iii.1099) u f'dan il-kuntest irid issir ezami tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni - la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant - u ghalhekk dak li jigi kkunsidrat bhala persuna komuni u normali, jew dawk li issejhu bhala 'ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it' ('**Thorne & Co. Ltd vs Sandaw'** - 1912) jistax jigi indott sabiex inter alia jahseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services ... A court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable - the idea of the mark as is sometimes

² 'Passing Off, by David Young, Third Edition, Longmann's Commercial Series 1994.

called' (**W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights**) Illi dan ifisser li sabiex timexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjema u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki, b'dan li ghal dak li huwa il-kaz odjem ikun hemm il-probababilita' li l-markju uzat mis-socjeta konvenuta jkun konfondibbli mal-markju uzat u registrat mis-socjeta attrici (**'Vassallo vs Caruana'** - 7 ta' Gunju 1950), u f'dan il-kuntest huwa bizzejjed li l-istess marka 'mill-kump/ess taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed ma/-merkanzija ta' l-iehor' (**'G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine'** - 30 ta' Gunju 1936).

Illi dawn il-principji gew adottati fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **'A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine'** (A.C. 16 ta' Marzu 2009 - Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghall dan kollu 'illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra'. (Bently & Sherman - Intellectual Property Law - pagna 820). L-istess principji gew applikati fis-sentenza **'Dr. Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg'** (P.A. (RCP) - 26 ta' Novembru 2010) fejn inghad 'illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk din tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljatajew licencee ta' lohra Bently & Sherman - Intellectual Property Law - pagna 820).

Illi l-azzjoni naxxenti taht il-Kap. 416 artikolu 10 (ex artikoli art. 80-81 tal-Kap. 29) hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza sleali a termini tal-artikolu 32 (sa 37) tal-Kap. 13 u dana billi l-ewwel azzjoni hija intiza sabiex tipproteggi r-registrazzjoni ta' trademark, mentri t-tieni

Kopja Informali ta' Sentenza

azzjoni hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom.

Dan jirrizulta car mill-istess artikolu 32 tal-Kap. 12:

Il-kummercjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jgibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn ħaddieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħaddieħor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil ħaddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Skond is-sentenza **Dr. P. Valletta noe vs Joseph Tanti** deciza fil-11 ta' Marzu 1992 l-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita', fl-istess kuntest ta' zmien u spazju. Ghalhekk persuna li tinneozja barra minn Malta biss, biex tkun intitolata li titlob li anki f'Malta l-proprjeta industrijali tagħha tigi protetta, hija obbligata li titlob ir-registrazzjoni ta' dik il-proprjeta skond il-Kap. 416. F'dak il-kaz il-Kap. 416 jiprotegi dik il-proprjeta industrijali anke jekk m'hemmx konkorrrenza (ara ukoll **Dr. P. Valletta vs P. Muscat Scerri**, App 15/2/1995; **Dr. S Meilak noe vs Salamone**, App 9/1/1995).

Hu minnu illi l-kelma protetta bir-registrazzjoni tal-markju hi 'Nanna's' u l-kelma uzata mis-socjeta konvenuta hi 'nonna'. Huma zewg kelmiet li jfissru l-istess b'zewg lingwi differenti. Wiehed jista' ghalhekk jargomenta illi ghalkemm simili iz-zewg kelmiet mhux identici. Din il-Qorti tqis li wiehed ghandu jara l-uzu fil-kuntest tal-prodott manifatturat u kummercjalizzat, l-arja geografika li fiha qed jinbiegh, il-post mnejn jinbiegh, u anki f'dan il-kaz tal-konsumatur li qed jixtri l-prodott, il-kuntest socio kulturali. Il-Qorti tqis li l-identita tal-isem ghalkemm f'zewg kazijiet differenti hu bizzejjed biex johloq fil-mohh tal-konsumatur konfuzjoni dwar jekk hux qed jixtri prodott tal-istess ditta jew jekk hemmx xi assocjazzjoni bejn iz-zewg ditti.

Hi l-fehma tal-Qorti illi l-kelma nanna u nonna huma sinjifikattivi tal-istess kelma b'zewg lingwi li huma parti

mill-kultura recenti ta' pajjizna. Il-kelma 'nonna' akkompanjata mal-kelma ravioli kemm uzata bit-Taljan jew bl-Ingiliz huma rikonoxxuti b'tifsira cara w unika ghal poplu Malti f'Malta fejn jinbiegh il-prodott.

Il-prodott hu 'ravjul' u kemm jekk uzata bit-Taljan u bl-Ingiliz hi cara ghal poplu Malti. Ma jistax ikun hemm ebda dubju li mhix ser tiftiehem bhala l-istess kelma.

Fonetikament ukoll, kemm jekk uzata bil-Malti, Taljan jew Ingiliz, Ravioli della Nonna u Nanna's Ravioli huma tant simili li l-konsumatur jista' jigi indott jahseb li hu l-istess prodott b'differenza biss ghal kontenut tar-ravjul u ghalhekk id-distinzjoni fil-lingwa izda mhix fit-tifsira tal-isem. Fil-fatt ir-ravjul tas-socjeta attrici hu differenti mir-ravjul tas-socjeta konvenuta pero din id-differenza fil-forma u kontenut ma teskludix is-somiljanza cara w univoka li l-prodott hu wiehed ghalkemm il-kontenut hu differenti fejn jirrigwarda l-mili tar-ravjul.

Ghalkemm hemm divergenza bejn il-partijiet, liema prodott kien jintuza qabel l-iehor, jibqa' bhala fatt illi r-ravjul bil-kliem 'Nanna's Ravioli' tas-socjeta attrici kien ilu jintuza mill-2002 u ma ngiebet ebda prova cara da parti tas-socjeta konvenuta li kienet tuza l-isem 'Ravioli della Nonna' qabel din id-data.

Il-Qorti ma kienitx konvinta mir-ragunijiet moghtija mid-direttrici tas-socjeta konvenuta Rita Giannetti dwar ir-raguni ghalfejn ir-ravjul tas-socjeta konvenuta inghata l-istem 'Ravioli della Nonna'. Hi tixhed li zewgha hu Taljan u ghalhekk l-isem sar bit-Taljan. Ghalkemm tinnega li kienet taf bl-esistenza tal-isem 'Nanna's Ravioli' uzat fuq il-boroz tar-ravjul tas-socjeta attrici, din il-Qorti mhix konvinta minn din ir-risposta. Fl-ewwel lok is-socjeta konvenuta tipproduci diversi prodotti ta' ghagin, inkluz ta' ravjul u fl-ebda wiehed minn dawn il-prodotti ma hemm l-isem 'Ravioli della Nonna'. It-trade name 'Tat-Taljan' hu dak li jiddistingwi l-prodott tas-socjeta konvenuta minn dak ta' haddiehor. Ghalhekk il-Qorti tistaqsi ghalfejn is-socjeta konvenuta dehrilha li ssemmi ravjul partikolari bl-isem 'Ravioli della Nonna' li b'kombinazzjoni hu l-istess isem li

tuza s-socjeta attrici fuq ir-ravjul taghha ghalkemm b'lingwa differenti miftehma b'mod ugwali mill-poplu Malti. Rita Giannetti tirrispondi li ghandhom ravjul iehor bl-isem 'Tat-Taljan' bhal prodotti l-ohra kollha taghhom pero dan ir-ravjul riedu jiddistingwuh u dan avolja r-ravjul l-iehor mibjugh mis-socjeta konvenuta 'jimxi bhall-ilma'. Din ir-risposta ma tikkonvincix lil Qorti la darba hu l-isem tad-ditta 'Tat-Taljan' li jaghti l-popolarita lil prodotti tas-socjeta konvenuta. Inoltre hi inversomili ghal Qorti l-asserzjoni ta' Rita Giannetti illi ma kienix taf bl-esistenza tar-ravjul tas-socjeta attrici. Iz-zewg kumpaniji ghandhom prodotti simili, qeghdin fl-istess sfera ta' bejgh ta' prodotti, u jissuplixxu t-tnejn l-istess supermarkets. Hu indubitat li kummercjanti ta' hila, kif inhuma z-zewg ditti, jkunu jafu x'inhu ghaddej u x'hemm prodotti fuq is-suq biex ma jithallewx lura mill-kompetizzjoni f'sahhitha li jrid il-kummerc ezercitat b'mod gust u korrett.

Il-Qorti mhix tqis li konsumatur li juza dixxerniment u jaghrbel il-prodotti ma jiddistingwix bejn iz-zewg prodotti. Il-pakketti ghandhom 'get up' differenti u l-ismijiet tad-ditti cioe 'Tat-Taljan' u 'Jubilee Foods' jidhru fuq il-pakketti. Dak li jippreokkupa lil Qorti hi li l-isem tal-prodott hu migjub f'format li jigbed mill-ewwel l-ghajn fiz-zewg prodotti u jista' jinduci l-konsumatur minn harsa superficjali illi qed jixtri l-istess prodott cioe tal-istess ditta jew ditti assocjati pero qed ihallas skond il-kwalita u dak hu li jiddifferenzja z-zewg tipi ta' ravjul u mhux il-provenjenza. Dan hu dak li l-Qorti ma tridx li jsehh u dak hu l-fini ahhari tal-protezzjoni tat-trademark cioe l-garanzija tal-origini tal-prodott. Bl-istess mod l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc jipprotegi l-uzu ta' isem minn isem iehor li jista' jgib tahwid f'mohh il-konsumatur.

Jinghad f'Kerly's Law of Trademarks and Trade Names
13th Ed. 16-36:

In relation to registered trade marks, the relevant standard is to be found in *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* Case C-342/97 [1999], which was considered and adopted by the Court of Appeal in *Bach Flower Remedies v. Healing Herbs* [2000 R.P.C. 513] (in the context of distinctiveness). The relevant person,

according to Lloyd [In particular, para. 27 of the judgment], is the average consumer, who is considered to be 'reasonably well informed and reasonably observant and circumspect', although taking account of the fact that such a person will rarely have the opportunity to make a direct comparison, but rather has to rely on 'the imperfect picture of them that he has kept in his mind'. It is also relevant that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question'.

Din l-osservazzjoni ta' **Kerly** tpoggi f'riljev dak li din il-Qorti tqis li ghandu jigi protett u x'ma ghandux jigi permess fin-negozju. Hu l-fehma tal-Qorti li l-konsumatur ordinarju ser jigi mfixkel bl-isem identiku (ghalkemm f'lingwi differenti pero maghrufa sew mill-Maltin) u fonetikament simili meta jigi biex jixtri ravjul u minn harsa superficjali lejn il-prodott jista' jigi indott li qed jixtri prodotti konnessi ma' xulxin a bazi tal-provenjenza taghhom.

Il-**Kerly** jkompli jzid:

When the question arises whether a mark so resembles another mark as to be likely to deceive or cause confusion, it should be determined by considering what is the leading characteristic of each. The one might contain many, even most, of the same elements as the other, and yet the leading, or it may be the only, impression left on the mind might be very different. On the other hand, a critical comparison of two marks might disclose numerous points of difference, and yet the idea which would remain with any person seeing them apart at different times might be the same. Thus it is clear that a mark is infringed if the essential features, or essential particulars of it, are taken [De Cordova v. Vick (1951) 68 R.P.C., PC].

Il-Qorti ghalhekk wara li ezaminat dan kollu tasal ghal fehma illi s-socjeta konvenuta illediet id-drittijiet tas-socjeta attrici kemm that il-Kap. 416 u taht il-Kap. 13. Ghalkemm dak li ntqal ghal prova ta' responsabilita taht il-Kap. 416 japplika wkoll fil-parti l-kbira tieghu ghal Kap. 13, il-Qorti tissenjala bhala prova favur is-socjeta attrici in kwantu l-Kap. 13, il-prior use tal-prodott taghha fuq dak

tas-socjeta konvenuta, il-fatt li z-zewg socjetajiet jahdmu fl-istess settur ta' kummerc u jikkompetu direttament fl-istabbilimenti li jbieghu l-ikel u l-prodott jinxtara mill-konsumatur normali.

Danni u rimedji mitluba

Is-socjeta attrici tablet li jigu likwidati danni favoriha in konnessjoni mal-lezjoni ta' drittijiet u dan taht l-artikolu 12 tal-Kap. 488 u l-artikolu 37 tal-Kap. 13. Talbet inoltre illi s-socjeta konvenuta tieqaf milli tkompli tikkummercja l-prodott 'Ravioli della Nonna' b'dan l-isem jew verzjoni simili tieghu u tiehu provvedimenti dwar dawk il-prodotti u materjal uzat ghall-oggetti li jkunu bi ksur skond l-artikolu 9 u 10 tal-Kap. 488 u l-artikolu 15 u 16 tal-Kap. 416. Talbet ukoll li tinghata kull rimedju iehor skond il-ligi. Alexander Scicluna, direttur tas-socjeta attrici jixhed li l-kawza saret ffit wara li sar jaf li bl-isem tal-prodott tas-socjeta konvenuta cioe ghall-ahhar tal-2010 u ghalhekk ma kienx ghadda bizzejjed zmien biex isir market analysis tal-bejgh tal-prodott tas-socjeta attrici minhabba l-uzu tal-isem li s-socjeta konvenuta kienet qed tuza fuq xi prodotti tar-ravjul taghha.

Hu car ghal Qorti li hemm prodott bl-isem ta' Ravioli della Nonna li gia jinsab fis-suq. Jirrizulta pero ukoll ghal Qorti illi ma ngiebet ebda prova da parti tas-socjeta attrici ta' danni li sofriet bl-uzu tal-isem fuq il-prodott tas-socjeta konvenuta.

Il-Qorti tqis illi r-rimedju li ghandu jinghata irid ikun kommensurat mal-vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjeta attrici konsegwenti ghal tali vjolazzjoni.

Il-Qorti ma tarax illi jkun opportun li s-socjeta konvenuta tigi mgeghla tnehi mis-suq dak il-prodott li gia qieghed ghal bejgh pero tordna li minnufih tieqaf tuza l-isem Ravioli della Nonna jew verzjoni simili fi kwalunkwe mod fuq il-prodotti taghha. Stante li l-prodotti gia fis-suq ser jibqghu fis-suq sakemm jinbieghu jew jiskadu (hi l-fehma tal-Qorti li s-shelf life ta' prodott ta' din il-generu mhux qasir), is-socjeta konvenuta ghandha taghmel tajjeb ghal

hsara li kkommettiet u li qed tikkommetti u ghal dan il-ghan qed tillikwida d-danni fis-somma ta' €5,000. Il-Qorti ser tordna wkoll illi verzjoni qasira ta' dak deciz b'din is-sentenza ghandu jigi ppublikat fil-gazzetti kollha lokali a spejjez tas-socjeta konvenuta li ghal finijiet ta' valur ma ghandhomx jeccedu €600.

Decide

Ghalhekk din il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta konvenuta u tilqa' t-talbiet attrici u konsegwentement

1. Tiddikjara li s-socjeta konvenuta Tat-Taljan Company Limited kisret id-drittijiet appartenenti lis-socjeta attrici, bhala trademark holder tal-markju bin-numru 44378, taht il-provvediment tal-artiklu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar it-Trademarks) u dan a rigward l-uzu mis-socjeta ntimata tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' fuq prodotti tal-ikel fosthom prodotti tar-ravjul;

2. Tiddikjara li l-uzu tas-sinjal 'RAVIOLI DELLA NONNA' da parti tas-socjeta konvenuta jikkostitwixxi konkorenza zleali fil-konfront tas-socjeta attrici u dan skont l-artikoli 32 et seq tal-Kodici tal-Kummerc (Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta);

3. Inkwantu ghat-tielet, raba, hames u sitt talbiet attrici, tordna li s-socjeta konvenuta tieqaf immedjatament milli tkompli tikkummercjalizza l-prodotti taghha bl-isem 'Ravioli della Nonna', b'dan illi qed tinghata esenzjoni ghal dak il-prodott li gia jinsab fl-outlets kummercjali li ghandu shelf life limitat u ghalhekk ma jkunx opportun li jigi elevat mis-suq liema eccezzjoni pero qed tinghata sa tlett xhur millum u wara l-prodott li jkun fadal irid jigi mnehhi definittivament mis-suq. Biex jaghmel tajjeb ghal vjolazzjoni sofferta u ghad-danni sofferti u li ser issofri s-socjeta attrici sakemm il-prodott li jinsab fis-suq jinbiegh jew jitnehha, is-socjeta konvenuta qed tigi kundannata thallas lis-socjeta attrici s-somma ta' €5,000 li jikkomprendu danni taht l-artikolu 12 tal-Kap. 488 u penali taht l-artikolu 37 tal-Kap. 13.

Kopja Informali ta' Sentenza

Il-Qorti qed tordna ukoll illi verzjoni qasira ta' dak deciz jigi pubblikat fil-gazzetti lokali mis-socjeta attrici a spejjez tas-socjeta konvenuta liema spejjez qed jigu kwantifikati fis-somma ta' €600 liema spejjez ghandhom jitqiesu wkoll bhala parti mid-danni li qed jigu likwidati favur is-socjeta attrici u li wkoll iridu jithallsu mis-socjeta konvenuta lil dik attrici.

L-ispejjez jithallsu mis-socjeta konvenuta.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----