MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

MARK CHETCUTI

Seduta tas-16 ta' Marzu, 2015

Citazzjoni Numru. 781/2012

Alexander Cutajar u Cutalex Tourist Company Limited

vs

Matthew Pace

Illusions Limited u

Id-Direttur ghar-Registrazzjoni tal-Proprjeta Industrijali

ghal kull interess li jista' jkollu

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-atturi tat-3 ta' Awwissu 2012 li jghid hekk:

1. Illi r-rikorrenti huwa l-proprjetarju tal-isem distintiv "Summer Nights" liema isem ilu jintuza mill-istess rikorrenti u minn kumpaniji tieghu awtorizzati minnu ghal diversi snin mill-1993 ghan-negozju li jikkonsisti fil-bejgh ta' ikel u xorb u gestjoni ta' guest house minn fondi gewwa Triq Marina, Pjazza Mifsud Bonnici u Triq Sant' Anna, Marsaskala;

2. Illi l-intimat Matthew Pace talab lid-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprjeta Industrijali gewwa d-Divizjoni ghall-Kummerc li jirregistra l-isem ossia label bil-figuri u kliem "47 Summer Nights" ghall-klassi ta' negozju ta' catering establishment (estratt anness u mmarkat bhala Dok. AC1);

3. Illi l-intimat qieghed juza l-isem "47 Summer Nights" in konnessjoni mal-gestjoni ta' negozju ta' catering li jinsab ftit metri 'l boghod minn negozju gestit mir-rikorrenti Alexander Cutajar proprio u ghan-nom tas-socjeta rikorrenti Cutalex Tourist Company Limited bl-isem ta' "Summer Nights";

3. Illi r-rikorrenti ghandhom isem stabbilit fis-suq lokali u ghaldaqstant ghandhom avvjament fin-negozju taghhom li qeghdin jiggwadanjaw minnu l-intimati Matthew Pace u Illusions Limited bl-uzu tal-kliem "47 Summer Nights" liema frazi tinkludi fiha u hija konfondibbli mal-isem "Summer Nights" uzat konsistentement u allura proprjeta tar-rikorrenti;

4. Illi l-intimati Matthew Pace u Illusions Limited qed joholqu konfuzjoni f'mohh il-konsumaturi, u dan bi pregudizzju kbir ghar-rikorrenti anki minhabba f'differenzi fil-livell ta' kwalita tal-prodott offrut;

5. Illi l-intimati Matthew Pace u Illusions Limited qed jaghtu wiehed x'jifhem li hemm xi konnessjoni bejn in-negozju taghhom u dak tar-rikorrenti, partikolarment minhabba li n-negozju tal-intimati huwa tal-istess generu u jinsab vicin hafna ghal dak tar-rikorrenti;

Ghaldaqstant, in vista tal-premess, ighidu l-intimati jew min minnhom ghaliex din l-Onorabbli Qorti mghandiex ghar-ragunijiet premessi, u prevja kull dikjarazzjoni ohra li tista' tkun necessarja:

1. Tiddikjara li l-intimati Matthew Pace u Illusions Limited jew min minnhom qeghdin jaghmlu uzu tal-isem, marka jew sinjal distintiv "47 Summer Nights" li jista' jgib tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv "Summer Nights" uzat skont il-ligi mir-rikorrenti;

2. Tiddikjara lill-intimati Matthew Pace u Illusions Limited jew min minnhom responsabbli ta' konkorrenza slejali fil-konfront tar-rikorrenti, bl-uzu tal-isem, marka jew sinjal distintiv "47 Summer Nights" u dan ai termini tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta;

3. Tikkundanna lill-intimati Matthew Pace u Illusions Limited jew min minnhom sabiex minnufih jieqfu milli jaghmlu uzu mill-frazi isem, marka jew sinjal distintiv "47 Summer Nights" ghan-negozju taghhom u tordna l-qerda ta' kull oggett, inkluz avvizi u sinjali, mahluqa jew esposti mill-intimati sabiex jattwaw il-konkorrenza sleali;

4. Tiddikjara lill-intimati Matthew Pace u Illusions Limited jew min minnhom responsabbli ghall-hlas ta' penali favur ir-rikorrenti a tenur tal-artikolu 37 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta;

5. Tillikwida l-imsemmija penali u tikkundanna lill-intimati Matthew Pace u Illusions Limited, jew min minnhom, ihallsu lir-rikorrenti l-penali hekk likwidata;

6. Tiddikjara li r-registrazzjoni ta' trademark mid-Direttur intimat a favur tal-intimat Matthew Pace ghall-marka "47 Summer Nights" hija invalida a tenur tal-artikolu 43 tal-Kap. 416 jew ta' xi wahda mid-disposizzjonijiet imsemmija f'dak l-artikolu.

Bir-riserva ghal kull azzjoni fil-ligi u bl-ispejjez kontra l-intimati, ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tad-Direttur tal-Proprjeta Industrijali li tghid hekk:

1. Illi in linea preliminari, l-azzjoni odjerna kellha tigi intavolata fil-konfront tal-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali u mhux kontra d-Direttur tal-Proprjeta Industrijali. Inoltre, l-esponenti mhiex il-legittimu kontradittur fir-rigward tal-ewwel hames talbiet stante li hi giet imharrka unikament ghal skopijiet ta' registrazzjoni ai termini tal-Kap. 416.

2. Illi subordinatament u minghajr pregudizzju ghas-suespost, fil-mertu l-esponenti mhiex edotta mill-fatti kif allegati fir-rikors guramentat u ghalhekk tirrimetti ruhha ghall-provi dwar it-talbiet ghal gudizzju ta' din l-Onorabbli Qorti.

3. Illi l-esponenti tirrileva li t-trademark "47 Summer Nights" giet validament registrata mal-Ufficcju tal-Proprjeta Industrijali b'konformita mal-provvedimenti tal-artikoli 4 u 6 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta wara li saret ricerka fuq id-database kemm lokali kif ukoll tal-Kommunita, liema ricerka tat ezitu negattiv.

4. Illi fi kwalunkwe kaz l-azzjoni odjerna mhiex attribwibbli ghal xi nuqqas da parte ta' l-intimata li ghaldaqstant m'ghandiex tigi soggetta ghall-ispejjez tal-istanti.

5. Salv eccezzjonijiet ohra.

Tant ghandha x'tissottometti l-esponenti ghas-savju gudizzju ta' din l-Onorabbli Qorti.

Rat ir-risposta ta’ Matthew Pace u s-socjeta Illusions Limited

Illi t-talbiet attrici ghandhom jigu respinti in toto bl-ispejjez kontra r-rikorrenti u dan in kwantu manifestament infondati fil-fatt u fid-dritt in vista tas-segwenti:-

1. Fl-ewwel lok, it-talbiet attrici huma improponibbli qabel xejn bhala konsegwenza tal-operat tal-istess rikorrenti, stante illi mill-bidu nett tar-relazzjoni ta' bejn Cutalex Toursit Company Limited u l-eccipjenti Illusions Limited (wahda ta' lokazzjoni bejn sid u inkwilina rispettivament), kienet din ir-rikorrenti stess illi mponiet - bhala obbligu kontrattwali - fuq is-socjeta eccipjenti, li din issemmi n-negozju minnha gestit bl-isem "Summer Nights". Huma esebiti mal-att prezenti z-zewg kuntratti ta' lokazzjoni vigenti u relattivi, li qeghdin jigu mmarkati bhala Dok. IL1 u Dok. IL2 minn fejn jirrizulta car tali obbligu;

2. Fit-tieni lok, it-talbiet attrici huma improponibbli ulterjorment bhala konsegwenza tal-operat tal-istess rikorrenti, stante illi wara li tul il-kors tal-lokazzjoni fuq imsemmi l-istabbiliment operat mis-socjeta eccipjenti beda jrawwem avvjament partikolari u identifikabbli ghalih, distint mill-istabbiliment adjacent tar-rikorrenti (li jismu "Summer Nights Pub and Grill"), u proprju minhabba dan l-izvilupp is-socjeta eccipjenti talbet illi jkollha dritt tuza isem distint ghaliha. Il-partijiet fthemu fuq l-isem, "47 Summer Nights". Hija esebita kopja tad-dokument relattiv li qieghed jigi mmarkat bhala DOK. IL3;

3. Fir-tielet lok, it-talbiet attrici huma impronibbli ulterjorment bhala konsegwenza tal-operat tal-ligi, u dan in kwantu il-proprjeta legali llum pertienti lis-socjeta eccipjenti tal-isem "47 Summer Nights" b'disinn partikolari u singolari relattiv, hija debitament registrata skond il-ligi f'isem is-socjeta rikorrenti. Din ir-registrazjoni saret validament skond il-procedura rikjesta mill-ligi, liema procedura tinkludi terminu ghal kull oggezzjoni jew opposizzjoni ghal din it-talba relattiva li jista' jkun hemm minn kwalsiasi terza persuna. Ma giet registrata ebda tali oggezzjoni jew opposizzjoni la mir-rikorrenti odjerni u l-anqas min ebda terza persuna ohra;

4. Fir-raba lok, u dan jinghad assolutament minghajr pregudizzju ghal premess, bit-trawwim tal-avvjament tal-istabbiliment gestit mis-socjeta eccipjenti li sar ukoll parallelament ghal investiment sostanzjali fl-istabbiliment innifsu, ghandu jirrizulta illi se mai huma r-rikorrenti li qeghdin igawdu mill-operat tas-socjeta eccipjenti u mhux il-kuntrarju;

5. Fil-hames lok, l-azzjoni odjerna ma tistax ma tinftehemx mill-eccipjenti, bhala tentattiv mahluq ghall-okkazjoni, biex tirribatti b'xi mod l-azzjoni gudizzjarja li giet istitwita mis-socjeta eccipjenti kontra r-rikorrenti talli dawn b'ingann krew lill-istess socjeta rikorrenti stabbiliment li wara irrizulta li ma kienx munit bil-permessi kummercjali li r-rikorrenti odjerni iggarantew li kellu.

6. Jirrizulta ghalhekk illi, fid-dawl tal-premess, ma hemm ebda konkorrenza sleali, ebda lok la ghal danni u l-anqas ghal-penali u li t-talbiet attrici huma manifestament nfondati fil-fatt u fid-dritt.

Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u n-noti ta’ sottomissjonijiet ipprezentati;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Alexander Cutajar xehed li ilu fix-xoghol tal-catering ghal dawn l-ahhar 35 sena. Fin-1993 fetah il-blokka maghrufa bhala Summer Nights u baqa jopera hekk sal-2001. Hu kien gab il-permessi tal-Pulizija (ara Dok. AC2 a fol. 63) fejn hemm indikat l-indirizz bhala, Summer Nights, 44, Marina Street, M'Scala. Hu ma kienx irregistra l-isem bhala trademark jew trade name izda kien registrat mal-HCEB u wara mal-MTA minhabba l-guesthouse (ara Dok. AC5) u l-binja kif inhi llum (Dok. AC6). Hu juza l-isem 'Summer Nights' ghal binja kollha tieghu. Fl-2001 kien wasal fi ftehim ma' Matthew Pace biex jikrilu parti mill-istabilment ta' isfel u obbligah biex l-isem Summer Nights ma jinbidilx billi hu kien jirreklamah bhala brand name

tieghu u tal-guesthouse. It-tifel tieghu jopera ukoll bhala 'Summer Nights' il-Pub and Grill li hemm isfel. Imbaghad fl-2006 Matthew Pace rega' talbu jikrilu parti ohra biex ikabbar il-hanut tieghu u ftehmu u ffirmaw kuntratt iehor. Pace ried jibdel l-isem billi l-Pub and Grill kien qed jopera fl-istess generu u bl-istess isem u ghalhekk kien qed johloq konfuzjoni. Hu ma riedx u minflok ftehmu li izid in-numru '47' ma' 'Summer Nights' biex jiddistingwuh mill-ohrajn (ara Dok. AC6 a fol. 67). Pace akkwista proprjeta ohra adjacenti (ara Dok. AC7 a fol. 68) fuq ix-xellug tieghu. Dan kien games room bl-isem 'Illusions' imbaghad rega' akkwista hanut iehor bl-isem 'Platinum' u ghaqqdu mieghu. Fis-sajf li ghadda biddel l-isem 'Platinum' f'47 Summer Nights (AC7). Hemm l-istess tabella fuq ix-xellug u fuq il-lemin. Pace estenda l-isem 'Summer Nights' fuq proprjeta li mhijiex tieghu. Hu kien mar it-trade biex jirregistra t-tradename tieghu u kienu qalulu li kien ghadu fiz-zmien li joggezzjona ghar-registrazzjoni li kien ghamel Pace tat-trademark '47 Summer Nights' .

Paul Cutajar, kugin ta' Alex Cutajar, xehed li l-kumpless Summer Nights inbena fl-1990. Wara xi zmien, ir-rikorrent willa parti mill-post lil haddiehor izda l-isem baqa' l-istess. Imbaghad min ha l-post ha bini iehor magembu u semmih ukoll '47 Summer Nights'. Huma zewg hwienet bl-istess isem u hemm binja bejnithom. Hu klijent taz-zewg hwienet. Min hadu kien kabbar u biddel l-isem tal-post li ha minn 'Platinum' ghal '47 Summer Nights'. Hu jassocja l-isem mal-kumpless tal-kugin u mhux mal-post li ha l-intimat.

Charles Zaffarese xehed li ilu joqghod f'Wied il-Ghajn ghal dawn l-ahhar 15-il sena u dejjem jiftakar il-blokka jisinta 'Summer Nights' fejn hemm hanut kbir. Hu jaf lis-sid Alex Cutajar u lil Mathew Pace. Dan kien kera parti mill-istabiliment u baqa' dejjem bl-isem ta' "Summer Nights". Dawn iz-zewg hwienet joffru ikel, xorb u divertiment iehor. F'Mejju 2012 innota zewg tabelli kbar identici li twahhlu bl-isem '47 Summer Nights', wahda fuq il-hanut maghruf bhala 'Summer Nights' u ohra fuq hanut l-iehor li kien jismu 'Platinum' .

Lawrence Debono xehed li hu ilu familjari mal-post 'Summer Nights' mill-1994. Kien hemm guesthouse, restaurant u pub. Imbaghad kien fetah negozju iehor bl-istess isem ta' 'Summer Nights' u tfixkel naqra billi t-tnejn kienu bl-istess isem.

P.L. Quentin Tanti, ghal MTA pprezenta d-dokumenti QT1 sa QT3 (a fol. 91- 96) li huma l-permessi ghal bar, snack bar u guesthouse f'isem Alex Cutajar. Hemm licenza wahda li tirrisali ghal 1992.

John Richards, rapprezentant tal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrjali Malta, xehed li Matthew Pace kien applika ghat-Trade Mark "47 Summer Nights" fl-10 ta' Novembru 2011 u li ggib n-numru 51108 (fol. 79). Huma kienu ghamlu search fil-Community trademark u Local trademark database kemm ghal kliem kif ukoll ghal logo '47 Summer Nights', kien fin-negattiv u allura setghu jirregistrawh. Kien kitbilhom Alexander Cutajar fejn gibdilhom l-attenzjoni li hu ilu juza l-isem 'Summer Nights' ghan-negozju tieghu minn 1993. Huma xorta kienu irregistraw it-trademark u qalulu li, skond il-ligi kif inhi llum, jekk irid iwaqqa' dik ir-registrazzjoni kellu jmur il-Qorti. Dan gie spjegat lilu bl-ittra datata 2 ta' Marzu 2012 (Dok. a fol. 119).

L-intimat Matthew Pace xehed li ghan-nom ta' Illusions Ltd kien kera l-fond kummercjali numru 45, (parti), 46, 47, Marina Street, M'Scala minghand ir-rikorrenti Cutalex Ltd. (ara Dok. III a fol. 24 sa 31) u dina rabtitu li jibqa' jmexxi n-negozju bl-istess isem ta' 'Summer Nights' (ara fol. 24 para. 1). Minn Cafetteria biss, huwa ghamilha ukoll Pizzerija u beda jbigh l-ikel. Imbaghad kien kabbar u ghamel kuntratt iehor mar-rikorrenti (ara Dok. IL2 a fol. 32). Tlett gimghat wara li ghamel dan il-kuntratt, ir-rikorrent kera l-hanut ta' ma’ gembu lil ibnu li beda jopera wkoll bl-isem ' Summer Nights, Pub and Grill'. Irrizultalu li dawn il-hwienet ma kienux koperti bil-permessi u kien ghalhekk li r-rikorrent kellu jkompli juza l-istess isem fuq il-postijiet l-ohra wkoll. Ir-rikorrent kera dawn iz-zewg fondi separati u obbligahom izommu l-istess isem avolja kienu se jikkompetu ma’ xulxin. Qabel ma kienx hemm konflitt bil-fatt li l-Pub kien jismu 'Summer Nights', imma l-inkwiet beda meta iben ir-rikorrent beda ibiegh l-ikel ukoll taht l-istess isem bhal tieghu (ara Dok. IL8 a fol. 117) u dan wara li huwa kien kabbar il-klijentela u dahal fit-tieni kuntratt. Hu kien kellem lir-rikorrent dwar dina l-problema u qablu, ghalkemm ma kienx kuntent ghal-ahhar, li hu jinkludi n-numru 47, mal-kliem 'Summer Nights' biex jiddistingwih (ara Dok. I13). Ir-rikorrent pero ma setghax jassenja zewg lokali sabiex jintuzaw bhala restaurants separati izda bl-istess isem. Fl-10 ta' Novembru 2011 mar jirregistra l-isem '47, Summer Nights' mat-Trade (Dok. IL7 a fol. 115) bil-logo (Dok. AC4 a fol. 66), u dan gie accettat. Illi skond id-Dok. AC5 a fol. 67 il-logo SN uzat mir-rikorrent huwa differenti minn tieghu u kien juzah ghal Guest House. Dan qatt ma gie registrat mir-rikorrenti kif lanqas ma gie registrat l-isem 'Summer Nights Pub and Grill'.

Fuq kontro-ezami wiegeb li l-istabilment iehor li fetah kien bazikament estensjoni tal-operat tieghu u ma fihx kcina. Hu ma hassx li kellu jitlob il-kunsens tar-rikorrent biex juza l-isem '47 Summer Nights' li kien logo tieghu. Qabel hemmhekk kien jopera taht l-isem Platinium. Wara li estenda l-operat tieghu hu kien fetah kawza biex ixolji l-kirja mar-rikorrenti.

Adrian Pace jiggestixxi n-negozju ta' '47 Summer Nights' ma' huh Matthew taht il-kumpanija Illusions Ltd u kkonferma dak li xehed huh fl-affidavit tieghu, partikolarment li huma rawmu l-istabiliment tal-ikel u li r-rikorrent hallihom juzaw l-isem '47 Summer Nights'.

Dr. Alex Perici Calascione xehed li kien qed jippatrocina lis-socjeta Illusions Ltd fuq iz-zewg skritturi. Fl-2001 huma gew awtorizzati jzommu l-isem 'Summer Nights' b'dan li setghu izidu mieghu l-kliem 'Cafeteria/Pizzeria'. Fl-2006 giet iffirmata skrittura ohra ta' lokazzjoni ghal fond iehor adjacenti bl-istess fakolta li juzaw l-isem 'Summer Nights'. Ghal habta tal-2007 l-intimati indunaw Ii iben ir-rikorrent kien fetah stabiliment ma’ gembhom bl-istess isem 'Summer Nights, Pub & Grill'. Dan il-fatt ikkrea konfuzjoni u kompetizzjoni ingusta f'dawk ic-cirkostanzi. Ghalhekk Illusions Ltd talbet lir-rikorrent biex tibdel l-isem tal-istabiliment taghha u fl-ahhar gie maqbul li l-isem jinbidel ghal '47 Summer Nights'. L-intimati kienu talbuh parir dwar ir-registrazzjoni tat-trademark u hu qalilhom li jekk ma kienx hemm trademark bl-istess isem jew simili gja registrata setghu jirregistrawh. L-isem huma juzaw mhux biss fl-istabiliment mikri ghandhom minghand ir-rikorrenti imma anke f'hwienet ohra operati minnhom. Wara kien gie infurmat li r-rikorrenti bdew proceduri biex jattakkaw ir-registrazzjoni tat-trademark. Ikkonferma li ma kienx hemm ftehim mar-rikorrenti biex huma jittrasferixxu xi proprjeta intellettwali jew xorta ohra lill-intimati.

Mark Mifsud Bonnici, interior designer, xehed li gie mqabbad mill-intimati biex jiehu hsieb l-interior design tal-istabiliment Summer Nights fl-2001 u fl-2006 tqabbad biex jahdem fuq il-logo. Il-post kien diga jismu 'Summer Nights' u saret distinzzjoni billi zdied in-numru '47' biex jiddistingwi post minn iehor. Hu kien sema li l-isem tal-post kellu jibqa' 'Summer Nights'. Imbaghad ma kellux x'jaqsam mal-branding tal-postijiet l-ohra li hadu l-intimati.

Talbiet

Illi dina l-kawza saret abbazi tal-Kap. 13 dwar konkorrenza zleali u l-Kap. 416 dwar talba biex ir-registrazzjoni mill-intimati tat-trademark "47 Summer Nights" tigi dikjarata invalida.

Eccezzjoni preliminari

Illi Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali ghandu raguni jghid li hu mhux il-legittimu kontradittur fir-rigward tal-ewwel hames talbiet dwar konkorrenza zleali, u li hu gie mharrek unikament ghal skopijiet ta' registrazzjoni ai termini tal-Kap. 416.

Kwantu ghall-eccezzjoni l-ohra tieghu li l-azzjoni odjema kellha tigi intavolata fil-konfront tal-"Kontrollur" tal-Proprjeta Industrijali u mhux kontra d-"Direttur" tal-Proprjeta Industrijali, il-Qorti tordna li fir-rikors guramentat in-nomenklatura 'Direttur' tithassar u tinbidel ghal dik ta' "Kontrollur". Dina l-korrezzjoni ma hija se ggib ebda pregudizzju lill-intimat u l-proceduri tkomplew fil-frattemp nonostante dina l-eccezzjoni.

Eccezzjonijiet fil-mertu

Fil-mertu, kwantu ghat-talbiet taht l-Kap. 13, l-intimati Matthew Pace u Illusions Ltd, fl-eccezzjonijiet taghhom, ghajr ghat-tielet eccezzjonji, wiegbu li kienu ir-rikorrenti stess illi mponew bhaia obbligu kontrattwali fuqhom li l-negozju jigi gestit minnhom bl-isem "Summer Nights". Ghalhekk m'humiex responsabbli ghal ebda konkorrenza zleali, u konsegwentement lanqas ma hija dovuta ebda penali kif mitlub. It-talbiet attrici ghalhekk huma manifestament nfondati fil-fatt u fid-dritt.

Fir-rigward tat-talba taht il-Kap. 416, l-intimati eccepew li t-trademark bl-isem "47 Summer Nights" hija debitament registrata skond il-ligi u ma kienet giet registrata ebda opposizzjoni la mir-rikorrenti u lanqas minn xi terza persuna ohra.

L-intimat Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali fil-mertu eccepixxa li t-trademark "47 Summer Nights" giet validament registrata in konformita mal-provvedimenti tal-artikoli 4 u 6 tal-Kap. 416 wara li saret id-debita ricerka fuq id-database kemm lokali kif ukoll tal-Kommunita, liema ricerka tat ezitu negattiv. Fi kwalunkwe kaz, l-azzjoni odjema mhiex attribwibbli ghal xi nuqqas da parti tieghu.

Konkorrenza zleali

Illi r-rikorrenti jghidu li huma proprjetarji tal-isem distintiv "Summer Nights" liema isem ilu jintuza sa mill-1993 ghan-negozju taghhom gewwa Marsaskala ghal Guest house, bar u restaurant. Huma ressqu dawn il-proceduri billi l-intimat Matthew Pace rregistra l-label bil-figuri u kliem "47 Summer Nights" fl-istess klassi ta' negozju taghhom li jinsab ftit metri 'l boghod, b'mod li l-intimati qed jaghtu lil wiehed x'jifhem li hemm xi konnessjoni bejn in-negozju taghhom u dak tar-rikorrenti.

Ir-rikorrenti spjegaw l-oggezzjoni taghhom hekk. Huma jghidu li hemm konkorrenza zleali ghax fl-istess triq hemm zewg stabilimenti tal-ikel (mhux tat-tifel tar-rikorrenti), imma zewg stabiliment immexxija mill-intimati, ftit metri l-boghod minn xulxin, in-tnejn bl-istess isem '47 Summer Nights', minkejja li wiehed minnhom m'huwiex formanti parti mill-kumpless 'Summer Nights' proprjeta tar-rikorrenti, u ghalhekk, skont ir-rikorrenti, qed joholqu konfuzzjoni f'mohh il-konsumatur ghax l-istess konsumatur m'humwiex f’posizzjoni li jara d-differenza bejn dawn in-negozji. Il-konsumatur m'huwiex f’posizzjoni li jaghmel distinzjoni bejn il-fond '47 Summer Nights' (immexxi mill-intimati) li huwa formanti parti mill-kumpless tar-rikorrenti u l-fond l-iehor bl-istess isem li ma ghandu ebda konnessjoni maghhom hlief ghall-fatt li t-tnejn huma gestiti mill-intimati. Il-konsumatur ghandu jkun jaf li l-fond 50 jew 51 m'ghandu x'jaqsam xejn mal-kumpless 'Summer Nights' tar-rikorrenti jew mal-parti tal-istess kumpless imsemmi '47 Summer Nights' mikrija lill-intimati mir-rikorrenti. Huma jridu jwaqqfu lill-intimati billi m'hemm ebda ness bejn il-kumpless 'Summer Nights' u l-fond 50 jew 51 imsemmi wkoll '47 Summer Nights'. L-intimati qed joholqu konfuzjoni f’mohh il-konsumatur bi pregudizzju ghalihom u dana anke minhabba differenzi fil-livell tal-kwalita tal-prodott offrut minnhom.

L-intimati wiegbu li huma qed juzaw l-isem '47 Summer Nights' bil-permess u fuq struzzjonijiet tar-rikorrenti u l-fond 50 jew 51 huwa biss estensjoni tal-operat taghhom.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li r-rikorrenti, fl-2001 kienu krew lill-intimati parti mill-kumpless taghhom li jismu 'Summer Nights' u mponew fuqhom, bhala obbligu kontrattwali, li n-negozju, li kien ser jigi gestit minnhom, kellu jitmexxa taht l-isem ta' "Summer Nights" . Dan jirrizulta car mill-kuntratt ezibit a fol. 24 paragrafu 1 fejn hemm dak l-obbligu kontrattwali. L-istess gie miftiehem fil-kuntratt l-iehor li sar fl-2006 li bih l-intimati inghataw parti ohra mill-kumpless tar-rikorrenti fejn huma jiggestixxu n-negozju taghhom. Wara ftit l-intimati indunaw li iben ir-rikorrent kien inghata wkoll minghand ir-rikorrenti l-Pub and Bar fl-istess kumpless bl-istess isem u li dan beda jbiegh l-ikel bhalhom u in kompetizzjoni maghhom. L-intimat kien talab lir-rikorrenti biex jibdel l-isem 'Summer Nights' izda dana ma riedx minflok intlahaq kompromess fejn kienu ftehmu li minflok, Pace kellu jzid in-numru '47' mal-isem 'Summer Nights' biex jiddistingwih mill-Pub and Grill immexxi minn iben ir-rikorrenti.

Skont l-intimati r-rikorrenti ma riedux jibdlulhom l-isem billi l-postijiet taghhom ma kienux koperti bil-permessi u ghalhekk rieduhom juzaw l-permessi li kellhom bl-isem 'Summer Nights' fuq il-postijiet li krewlhom. L-intimati ghalhekk sabu ruhhom f'sitwazzjoni fejn ir-rikorrenti krew zewg fondi separati lil persuni differenti u obbligawhom izommu l-istess isem meta huma kienu ser jkollhom jikkompetu ma' xulxin. Skond l-intimati dan holoq konfuzzjoni u konkorrenza zleali da parti tar-rikorrenti.

Wara li l-intimati kienu ghamlu t-tieni kuntratt, huma estendew l-operat taghhom billi hadu fondi ohra minghand terzi, u mhux minghand ir-rikorrent, li zieduhom man-negozju li kienu qed jiggestixxu u poggew l-isem '47 Summer Nights' fuq dan il-fond. Ir-rikorrenti oggezzjonaw ghal dana kif ukoll opponew ghar-registrazzjoni tat-trademark tal-isem '47 Summer Nights' fuq l-intimati.

Illi l-kontendenti qed iwahhlu f'xulxin li qed jipprovaw jirkbu fuq l-isem tajjeb li ghandhom u li huma jghidu li waqqfu sforz l-investiment li ghamlu f'dan l-isem fir-rigward tas-servizz ta' ikel u xorb. L-intimati jinsistu li mill-2007 huma kull sena ghamlu reklamar intensiv kemm fuq it-TV u r-radju, mentri r-rikorrent u ibnu ma ghamlu ebda pubblicita u jridu jirkbu fuq l-isem li

huma ghamlu biex jaghtu l-impresssjoni li min jigi ghandom jahseb li hu kumpless u lokal wiehed.

Illi skont is-sentenza fil-kaz bl-isem **Dr. P. Valletta noe vs Joseph Tanti**, deciza fil-11 ta' Marzu 1992, il-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita, fl-istess kuntest ta' zmien u spazju. Tant li "min jadotta insenja, jekk ikun l-ewwel wiehed li jaddottaha, isir b'titolu tal okkupazzjoni, il-proprjetarju legittimu taghha, u jkollu d-dritt li juzaha esklussivament ghal dejjem fil-postijiet fejn hija testendi il-forza taghha ta’ attrazzjoni ... f'dik iz-zona ta’ territorju fejn mill-uzu tal-istess tista' tidderiva konfuzjoni" (**Chircop v Galea**, Kollezz. XXXIX.I.401. F'dan is-sens ukoll huma d-decizjonijiet moghtija mill-Qrati taghna fil-kawzi **Av. Dr. Stefan Meilaq nomine vs Anthony Hammett et**, K.F. 24/02/1994 - LXXVIII.III.117; **Petroni nomine vs Montebello nomine**, PA 26/05/2000; **Clamus Limited vs Mark Vella Gera**. PA 29/03/2004.

Illi fil-fehma tal-Qorti l-intimati kienu qed juzaw ghal diversi snin l-isem 'Summer Nights' u sussegwentement '47 Summer Nights' bil-kunsens tar-rikorrenti, anzi taht obbligu kuntrattwali. Illi r-rikorrenti kien insista u obbliga lill-intimati li juzaw dak l-isem ghan-negozju li kienu krewlhom. Illi ghalhekk fil-kaz tal-fondi li huma parti mill-kumpless tar-rikorrenti u gew lokati lill-intimati zgur li ma kien hemm ebda konkorrenza zleali ghax kollox sar bil-kunsens taghhom.

Ir-rikorrenti qed jikkontendu izda li kien hemm konkorrenza zleali ghaliex l-intimati uzaw l-isem '47 Summer Nights' fuq il-fond li huma ziedu man-negozju taghhom li ma kienx mikri minn ghandhom. L-intimati wiegbu li dan il-fond kien biss estenzjoni tal-operat tan-negozju ezistenti taghhom. Il-Qorti ittendi li taqbel mal-intimati li kull ma ghamlu l-intimati kien li estendew il-lokal taghhom b'dan il-fond u tawh l-istess isem tan-negozju li kienu qed jiggestixxu taht l-isem '47 Summer Nights'. Illi zgur li dan il-fond ma kienx se joholqu konkorrenza zleali lill-intimati billi kien parti mill-istess negozju taghhom. Lanqas ma kien se johloq konkorrenza zleali lir-rikorrenti, billi huma kienu diga ppermettew lill-intimati li jinnegozjaw b'dak l-isem. Il-konkorrenza ma kinitx bejn il-fondi imma fl-operat li l-intimati kienu qed jiggestixxu. Huwa veru li skond il-kuntratti, l-intimati kellhom juzaw l-isem 'Summer Nights' fuq il-fond tar-rikorrenti, izda l-fatt li l-intimati ziedu fond iehor ma jgibx necessarjament li b'hekk huma dahlu in kompetizzjoni mar-rikorrenti meta huma diga kienu

qed jinnegozjaw taht dak l-isem bil-permess tar-rikorrenti. Inqas u inqas ghandhom ragun l-intimati jghidu li kien hemm konkorrenza zleali minhabba differenzi fil-livell ta' kwalita tal-prodott offrut mill-intimati, meta l-intimati kienu qed imexxu negozju wiehed u qed johorgu prodott wiehed.

Jibqa' l-fatt pero li l-intimati ma kellhomx dritt juzaw l-isem '47 Summer Nights' fuq il-fondi li krew minghand terzi, billi l-isem kien tar-rikorrenti u qed jintuza bil-permess taghhom. Illi ghalhekk ghalkemm il-Qorti qed issib li ma kienx hemm konkorrenza zleali prattikata mill-intimati, izda fl-istess hin huma ma kienux awtorizzati li juzaw dak l-isem fuq l-fondi l-ohra. Dak l-isem ghalhekk ghandu jitnehha minn fuq il-fond li mhux tar-rikorrenti.

Ir-rikorrenti talbu l-imposizzjoni ta' penali fuq l-intimati imma billi ma jirrizultax li kien hemm konkorrenza zleali, mhux ser tigi imposta l-ebda penali.

Hlief ghal dak li nghad, it-talbet tar-rikorrent f'dan ir-rigward ma jistghux jintlaqghu lanqas it-talbiet konsegwenzjali.

Registrazzjoni tat-trademark '47 Summer Nights'

Illi r-rikorrenti talbu wkoll fir-rikors guramentat taghhom li r-registrazzjoni tat-trademark a favur tal-intimat Matthew Pace ghall-marka "47 Summer Nights" tigi dikjarata invalida a tenur tal-artikolu 43 tal-Kap. 416 jew tal xi wahda mid-disposizzjonijiet imsemmija f'dak l-artikolu.

Illi John Richards, ghall-Kontrollur intimat xehed li t-trademark "47 Summer Nights" giet validament registrata in konformita mal-provvedimenti tal-artikoli 4 u 6 tal-Kap. 416 wara li saret ricerka fuq id-database kemm lokali kif ukoll tal-Kommunita, liema ricerka tat ezitu negattiv.

Dr. Alex Perici Calascione xehed li l-intimat Matthew Pace kien talbu parir dwar il-possibilita ta' registrazzjoni tat-trade mark '47 Summer Nights' u hu qallu li sakemm ma kienx hemm xi trademark ohra bl-istess isem jew b'isem simili allura huwa setgha jirregistraha. Fil-fatt billi ma rrizultax li kien hemm xi trademark simili precedenti registrata, huma pprocedew bir-registrazzjoni tat-trademark. Wara sar jaf li kienet saret opposizzjoni mir-rikorrenti ghar-registrazzjoni tal-marka.

Illi l-intimati wiegbu li din ir-registrazjoni saret validament skond il-procedura rikjesta mill-ligi, liema procedura tinkludi terminu ghal kull oggezzjoni jew opposizzjoni ghal din it-talba relattiva li jista' jkun hemm minn kwalsiasi terza persuna. Ghalhekk billi ma giet registrata ebda oggezzjoni jew opposizzjoni la mir-rikorrenti odjemi u lanqas minn ebda terza persuna ohra, it-talba hija improponibbili.

Illi fil-fatt John Richards ghall-Kontrollur intimat spjega li l-procedura ta' opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trademark illum l-gurnata tbiddlet. Qabel il-procedura kienet li wiehed jista’ jopponi r-registrazzjoni ta' trademark. Illum avolja issir opposizzjoni, id-dipartiment xorta jirregistra t-trademark u jekk wiehed irid iwaqqa' dik ir-registrazzjoni, irid jiftah kawza (ara ittra datata 2 ta' Marzu 2012 Dok. a fol. 119). Hekk ghamlu r-rikorrenti.

Gie ritenut mill-gurisprudenza nostrana illi l-"kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata oppozizzjoni ghar-registrazzjoni ta' Trade Mark, fuq il-motiv li dak it-trademark jista' jgib konfuzjoni ma' trademark ta' haddiehor li jopponi dik ir-registrazzjoni, hija mpemjata fuq il-principju ta' l-idea dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti. Jekk l-idea dominanti taz-zewg marki in kontestazzjoni thalli mpressjoni tali li tista' ggib il-konfuzzjoni bejniethom, l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni hija gustifikata. Il-prodotti li ghalihom ikun irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni m'hemmx bzonn ikun identici ghal dawk tal-parti opposta, imma huwa bizzejjed li jkunu "of the same description" (**Vol. XXXVI P III p 616**).

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li r-rikorrent Alex Cutajar ilu fix-xoghol ta' catering ghal dawn l-ahhar 35 sena. Fin-1993 fetah il-blokka maghrufa bhala Summer Nights u baqa’ jopera hekk sal-2001. Hu ghandu l-permessi tal-Pulizija fuq l-indirizz Summer Nights, 44, Marina Street, M'Scala. Hu kien registrat mal-HCEB u wara mal-MTA minhabba l-guesthouse bdana l-isem

u l-binja hija maghrufa b'dan l-isem sa llum. Ghalkemm huwa ma kienx irregistra l-isem bhala trademark hu dejjem uza l-isem Summer Nights bhala brand name ghan-negozju u l-binja kollha tieghu, u dana anke wara li willa parti mill-binja lill-intimati.

Illi skond l-artikolu 43(2) tal-Kap. 416:

> Ir-registrazzjoni ta' trademark tista', kemm-il darba l-proprjetarju ta' dik it-trademark precedenti jew dritt iehor precedenti ma jkunx ta l-kunsens tieghu ghar-registrazzjoni, tigi dikjarata invalida ghar-raguni li -
>
> (a) jkun hemm trademark precedenti li ghar-rigward taghha jkunu jsehhu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 6(1), (2) jew (3), jew
>
> (b) jkun hemm dritt precedenti li ghar-rigward tieghu tkun sodisfatta l-kondizzjoni stabbilita fl-artikolu 6(4).
>
> 6(4) Trademark ma ghandhiex tkun registrata jekk, jew daqskemm, jista' ma jithalliex li jsir l-uzu taghha f'Malta minhabba -
>
> (a) f'ligi li tkun tipprotegi trademark mhux registrata jew xi sinjal iehor li jintuza fil-kors tal-kummerc,

Illi gie deciz fis-sentenza **Avv. Dr. Pio Valletta noe vs Joseph Busutill et noe,** App 19/11/2001 li "sabiex wiehed jitlob protezzjoni fit-termini tal-Kap. 29 (illum 416) ma kienx mehtieg li t-trademark tkun attwalment registrata f'Malta". Gie stabbilit ukoll fil-gurisprudenza li "l-fatt ta' registrazzjoni m 'huwiex fih innifsu l-kreazzjoni tad-dritt ta' proprjeta, imma konferma ta' dan id-dritt". Ghalhekk it-titolu jidderiva mill-uzu ta' dak it-trademark u mhux mir-registrazzjoni (ara wkoll **Dr. J. Mamo vs Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali**, Kum 03/12/1986; u **Vol. LXXX P II p 751**; **Vol. XXXVI P III p 820**; **Vol XXXIII P I p 200**; **Vol. LXXIX P II p 751**; **Vol. XXXVI P III p 820**; **Sammut vs Salamone** 03/03/1950; **Vol XXXVII p 320**; **Mallia vs Valletta**, App 27/03/1996).

Jirrizulta mill-artikolu 32 tal-Kap. 13 li :

> Il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skont il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Fil-kaz in ezami, fil-fehma tal-Qorti, ir-rikorrenti kellhom dritt jopponu r-registrazzjoni tat-trademark '47 Summer Nights' billi huma kienu ilhom juzaw l-isem 'Summer Nights' bhala brand name ghan-negozju taghhom ghal zmien twil, hafna qabel irregistrawh l-intimati. Il-fatt li l-intimati ziedu biss in-numru '47’ mal-kliem 'Summer Nights' ma jbiddel xejn u ma jaghtihom ebda dritt fuq il-kliem 'Summer Nights'. L-intimati kienu qed juzaw l-isem Summer Nights bil-permess tal-rikorrenti kif jirrizulta mid-dokumenti IR1 u kienu jafu li dan kien l-isem tar-rikorrenti. Jirrizulta wkoll li meta l-intimati riedu jibdlu l-isem minhabba l-konfuzzjoni li kien qed johloq iben ir-rikorrent meta beda jopera n-negozju tal-Pub and Grill, ir-rikorrenti ma kienux halluhom jibdlu l-isem, u minflok qablu li jizdied in-numru '47' bhala kompromess biex jiddistingwihom mill-ohrajn.

Fil- fehma tal-Qorti l-intimati kienu jafu meta gew biex jirregistraw l-isem, li dan kien l-istess isem proprjeta tar-rikorrenti. Id-databases li fihom saret is-search jaghtu biss l-isem ta' trademarks registrati lokalment u fil-kommunita izda ma jaghtux l-ismijiet li ikunu stabbiliti fin-negozju bhal brand names li ma jkunx registrati.

Illi ghalhekk, ghalkemm l-intimati kienu qed juzaw l-isem tar-rikorrenti bil-permess taghhom, dana ma kienx ifissir li r-rikorrenti kienu tawhom il-permess li jirregistraw dak l-isem bhala trademark fuq isimhom, billi dak qatt ma kien taghhom.

Illi ghalhekk dina t-talba ghandha tintlaqa’.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tichad l-ewwel hames talbiet tar-rikorrenti u tilqa’ s-sitt talba u tiddikjara li r-registrazzjoni ta' trademark a favur tal-intimat Matthew Pace ghall-

marka "47 Summer Nights" hija invalida a tenur tal-artikolu 43 tal-Kap. 416 u tordna li l-isem jitnehha minn fuq il-fond li qed juzaw l-intimati li huma ma krewx minghand ir-rikorrenti.

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-intimat Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali, li ghandhom jithallsu kwantu ghal 2/3 mir-rikorrenti u 1/3 mill-intimati.

Tordna kopja ta-sentenza tigi notifikata lil Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali.

< Sentenza Finali >

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