**16 ta' Novembru, 1987**

**Imħallef: -**

**Onor. J.A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D.**

Avukat Dr. Albert Grech *noe*

*versus*

John M. Mangion

## Konkorrenza Sleali - *Trademark* - Konfużjoni bejn Negozji Differenti

*F'każijiet ta' konkorrenza sleali, il-Qorti għandha teżamina żewġ aspetti ta' l-istess artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ. L-ewwelnett jekk intużax isem, marka jew sinjal distintiv użati minn ħaddieħor bi dritt, u fit-tieni lok jekk l-użu ta' l-istess jistax iġib taħwid ma' dawk ta' l-istess ħaddieħor.*

Il-Qorti: –

Rat iċ-ċitazzjoni ta' l-attur *nomine* li biha wara li ppremetta:

Illi s-soċjetà attriċi hija proprjetarja tat-*trademarks "The Body Shop"* irreġistrati f'Malta, numru ta' reġistrazzjoni 16461 u 17585 respettivament u hija magħrufa internazzjonalment fil-kamp ta' kosmetiċi naturali, fwejjaħ, sapun, u prodotti affini illi huma spaċċati *tramite* negozji f'diversi pajjiżi liema negozji huma wkoll imsejħa *"The Body Shop";*

Illi l-konvenut jiġġestixxi n-negozju tiegħu minn ħanut f'*City Gate*, il-Belt Valletta bl-isem *"The Body Shop"* u minn hemm joffri għall-bejgħ l-istess tip ta' prodotti illi tinnegozja fihom is-Soċjetà attriċi;

Illi minkejja preavviż u twissija l-konvenut baqa' jagħmel użu mill-kliem *"The Body Shop"* b'mod illi l-aġir tiegħu jikkostitwixxi konkorrenza sleali a tenur ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, il-għaliex il-kliem użati minnu jġibu taħwid fis-suq mal-marka użata mis-Soċjetà attriċi u jagħtu lill-konsumatur x'jifhem illi hemm xi konnessjoni mas-Soċjetà attriċi u l-prodotti tagħha;

Talab lil din il-Qorti biex għar-raġunijiet fuq imsemmija tiddikjara u tiddeċidi:

1. Li l-użu da parti tiegħu tal-kliem *"The Body Shop"* jikkostitwixxi konkorrenza sleali a tenur ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ;

2. Tinibixxi lill-konvenut milli jagħmel użu tal-kliem *"The*

*Body Shop*";

3. Tordna kull rimedju ieħor illi jista' skond iċ-ċirkostanzi jneħħi l-Att li bih saret il-konkorrenza m'hix leċita sofferta mill-attur *nomine;* u

4. Tikkundanna lill-konvenut li jħallas lill-attur *nomine* penali ta' Lm500 jew ammont verjuri li jiġi stabbilit minn dina l-Qorti a saldu ta' kull pretensjoni ta' l-istanti *nomine* għad-danni u l-imgħaxijiet kontra l-konvenut minħabba l-konkorrenza illeċita;

Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-protest ġudizzjarju tal-31 ta' Lulju 1987 u b'riserva għal kull azzjoni oħra spettanti lill-attur *nomine* kontra l-konvenut inġunt biex jidher għas-subizzjoni;

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-attur *nomine* u l-lista tax-xhieda tiegħu;

Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li biha huwa eċċepixxa bir-rispett:

Illi d-domandi attriċi huma infondati fil-fatt u fid-dritt peress li l-eċċipjent mhux qed jagħmel ebda att li jikkostitwixxi *konkorrenza sleali fil-konfront tal-prodotti ta' l-attur nomine;*

Rat id-dokumenti kollha esebiti mill-partijiet fil-proċess;

Rat in-noti ta' l-osservazzjonijiet skambjati bejn il-partijiet;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Semgħet lix-xhieda prodotti bil-ġurament;

Semgħet lid-difensuri jittrattaw il-kawża;

Ikkunsidrat:

Illi l-fatti li taw lok għal din il-kawża huma s-segwenti. Is-soċjetà attriċi hija *"The Body Shop International P.L.C."* ta' Rustington, fl-Ingilterra. Din is-Soċjetà bdiet tiġġestixxi n-negozju tagħha fl-1976 fi Brighton l-Ingilterra. Maż-żmien l-istess Soċjetà bdiet tikber, ħadet fama kbira u bdiet tiftaħ ħwienet ma' l-Ingilterra kollha. Illum għandha 70 ħanut f'dan il-pajjiż. Espandiet u akkwistat fama internazzjonali u barra mill-Ingilterra hija tat mal-150 *"franchise"*, dejjem taħt l-isem *"The Body Shop"*. B'kollox malli jinfetaħ dak ta' Malta li qiegħed fl-istadju li jinfetaħ, id-ditta attriċi jkollha b'kollox mal-276 ħanut imxerrdin ma' pajjiżi differenti. Il-prodotti li jinbigħu fil-ħwienet tagħha huma kollha prodotti ta' l-istess Soċjetà u għandhom il-*"logo"* ta' l-istess fuqhom. Dawn il-prodotti huma kollha kosmetiċi tal-ġilda, ġisem, xagħar u tal-fwieħa. Il-mod ta' kif jiġu esebiti l-istess prodotti fil-ħwienet tagħha huwa dejjem l-istess;

Illi s-soċjetà attriċi hija proprjetarja tat-*trademark "The Body Shop"* irreġistrata Malta bin-numru 16461. Iċ-ċertifikat ta' dan ir-reġistrazzjoni maħruġ mid-Dipartiment tat-*Trade* jinsab maħruġ fuq isem is-Soċjetà fl-indirizz fuq indikat, fit-28 ta' Ġunju 1986 b'effett ta' l-applikazzjoni ta' l-20 ta' Novembru 1984. Din it-*Trade Mark* tkopri *"perfumes, non-medicated toilet preparations and cosmetics for the use on the body, essential oils and hair lotions produced by them and this trade"*. Ebda opposizzjoni minn ħadd ma tressqet 'il quddiem għall-

applikazzjoni ta' l-attriċi, li qabel ġiet milqugħa, għaddiet il-proċeduri kollha kif stabbiliti mil-liġi;

*Omissis;*

Illi l-ħwienet tas-Soċjetà attriċi akkwistaw fama internazzjonali u kif intqal aktar 'il fuq kollha jġibu l-isem *"The Body Shop"*. Is-soċjetà attriċi ħadet il-passi biex tiftaħ il-ħanut tagħha f'Malta. In fatti ntbagħtet hawn Malta x-xhud Simone Mizzi li hija *area Manager* għall-Italja, Sqallija u Malta. Din ħarġet l-avviżi fil-gazzetti lokali biex timpjega n-nies. Applikaw, xi tletin waħda. Dawn l-applikanti stess staqsewha kif setgħet tippretendi li kienet tirrappreżenta lis-Soċjetà Estera, l-attriċi, meta f'Malta diġà kien hemm ħanut li jismu *"The Body Shop"*. Dawn kienu ħasbu li d-ditta attriċi kienet ġà rappresentanza mill-proprjetarju tal-ħanut imsemmi li kien infetaħ il-Belt, Valletta. Din ix-xhud kellha toqgħod tispjega lil dawn in-nies kif hi verament kienet uffiċjal ta' dik il-kumpanija u kellha dritt tirrappreżentaha f'Malta;

*Omissis;*

Illi l-ħwienet kemm ta' l-attriċi u dak tal-konvenut, it-tnejn għandhom l-istess isem u t-tnejn ibigħu l-istess ġeneru ta' affarijiet. Għad li l-ġeneru ta' l-affarijiet esposti għall-bejgħ fiż-żewġt iħwienet, huwa l-istess, il-prodotti ta' l-ewwel huma prodotti tas-Soċjetà attriċi biss, waqt li dawk esposti fil-ħanut ta' Mangion huma ta' ditti differenti esklużi dawk il-prodotti mis-Soċjetà attriċi. Ix-xhud l-ieħor prodott mill-attriċi Dr. Albert Grech qal li hu jaf kif jaħdem is-*"set up"* tas-Soċjetà. L-oġġezzjoni tad-ditta attriċi għall-użu mill-konvenut ta' l-isem *"The Body Shop"* hija proprju dik illi ż-żewġ *retail outlets,* li

meta jinfetaħ il-*branch* f'Malta joħolqu konfużjoni fis-Suq għaliex it-tnejn ibigħu l-istess ġeneru ta' affarijiet u billi ż-żewġt iħwienet għandhom l-istess isem effettivament jagħtu *'ad intendere'* li huma konnessi u ħaġa waħda;

Illi mill-kumpless tal-provi kollha prodotti inklużi fihom id-dokumenti esebiti jirriżulta li s-soċjetà attriċi hija soċjetà kbira ħafna u li fi żmien relattivament qasir 1976 – 1987 kibret immens tant li llum hija magħrufa mad-dinja kollha. Il-prodotti tagħha jinbigħu kullimkien (ara l-lista ta' Franchises esebita). Dawn kollha jonfqu eluf kbar ta' flus biex jagħmlu *"adverts"* permezz tal-mezzi kollha tal--pubbliċità ta' *"The Body Shop"*. In fatti fid-Dok. 5 l-artikolu miktub fuq *"Anita Roddick" "f'The Associate (business)"* huwa kollu kemm hu riklam għas-Soċjetà attriċi fuq il-prodotti u l-ħwienet tagħha. Dawn huma magħrufa kullimkien inkluża Malta. Skond dan l-artikolu l-kumpanija mxiet 'il quddiem b'passi ta' ġgant *"The Body Shop's rags to riches success in retailing legend"*. Is-suq tal-kumpanija u l-isem kbir tagħha ma' kullimkien sar magħruf u ġibed l-attenzjoni ta' ħafna nies fosthom dik tal-konvenut;

Illi l-konvenut qabel ma fetaħ il-ħanut tiegħu l-Belt bil-prodotti *"de quo"* kien jaħdem id-*Dragonara* bħala kaxxier. Billi huwa kien qiegħed jaħdem bil-*4 day week* ġietu l-idea li jiftaħ ħanut. Huwa kien siefer fl-Ingilterra u kien ra l-ħwienet tas-Soċjetà attriċi. L-idea li jiftħu ħanut f'Malta u jsemmuh *"The Body Shop"* kienet tiegħu u ta' martu f'daqqa wara li kienu raw dawk ta' l-attriċi fl-Ingilterra u raw ukoll xi artikoli fuq l-istess f'xi *"magazine"*. Huwa stess xehed li veru li kien ikkuntattja lis-Soċjetà attriċi dwar possibbilità ta' "aġenzija";

*Omissis;*

*Illi l-azzjoni li l-attriċi qiegħda tesperixxi kontra l-konvenut* hija dik *ai termini* ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ. Skond dan l-artikoluu *"Traders shall not make use of any name, mark or distinctive device capable of creating confusion with any other name, mark or distinctive device lawfully used by others, even though such name, mark or distinctive device be not registered in terms of the Industrial Property (Protection) Ordinance (Chapter 48), nor may they make use of any firm name or fictitious name capable of misleading others as to the real importance of the firm".* Minn eżami ta' l-istess artikolu jidher li l-kwistjoni kollha bejn il-kontendenti tirriżulta f'waħda ta' fatt u ċjoè finalment jekk l-għemil tal-konvenut konsistenti fl-użurpazzjoni ta' l-isem *"The Body Shop"*, l-isem stess tal-ħwienet ta' l-attriċi u tal-prodotti tagħna jinkwadrawx ruħhom fit-termini ta' l-artikolu 36 fuq iċċitat. F'dan il-każ wieħed irid jeżamina żewġ aspetti ta' l-istess artikolu. L-ewwelnett jekk intużax isem, marka jew *sinjal destintiv, użati minn ħaddieħor* bi dritt u fit-tieni jekk l-użu ta' l-istess jistax iġib taħwid ma' dawk ta' l-istess ħaddieħor. Mill-provi jirriżulta li l-konvenut kien għoġbu l-isem tal-ħwienet tas-Soċjetà Attriċi. L-ewwel kitbilha biex jakkwista jew *franchise* jew l-aġenzija tal-prodotti tagħha. Din ma riditx tikkonċedilu la waħda u lanqas l-oħra però huwa xorta waħda qabad u fetaħ ħanut il-Belt u semmieh preċiż bħall-ħwienet u prodotti tagħha u dan mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħha. L-attriċi permezz tax-xhud Simone Mizzi rnexxielha tipprova diversi okkażjonijiet fejn dan l-aġir tal-konvenut ġab taħwid bejn il-ħanut tal-konvenut u dak tagħha. Dan ċertament mhux każ fejn wieħed jista' jattribwixxi lill-aġir tal-konvenut, il-*"buona fede"* għaliex hu kien jaf li qed juża isem ta' ħaddieħor mingħajr awtorizzazzjoni tiegħu anzi wara li hu kien talbu biex jieħu *franchise* jew l-aġenzija u dan il-ħaddieħor qallu le. *Nonostante* dan ir-rifjut huwa xorta waħda qabad u użurpa l-

isem tas-Soċjetà attriċi li hu magħruf mad-dinja kollha li fuqu ntefqu ħafna flejjes f'riklami u użaħ billi poġġieh fuq il-ħanut tiegħu l-Belt. L-iskop tiegħu f'dan kollu kien uniku, u ċjoè li jgawdi minn isem lest fis-suq u mrawwem ħafna anki fil-kamp internazzjonali. B'hekk huwa jkun isibha aktar faċli biex ipoġġi l-ħanut tiegħu fis-suq aktar malajr u jkun jista' jikkonkorri aktar b'faċilità u b'suċċess f'kamp fejn hemm, kif jider anki bix-xiehda ta' mart il-konvenut, kompetizzjoni kbira bejn il-konkorrenti;

Illi l-każ in eżami huwa simili ħafna għal dak involut fil-kawża Dr. Rosario Frendo Randon *nomine vs* Philip C. Gatt *et nomine;* deċiża minn din il-Qorti fis-7 ta' Ottubru 1967. F'dan il-każ il-konvenuti kienu talbu diversi drabi lis-Soċjetà *Club Mediterranea* biex tistabbilixxi ruħha hawnhekk. Din ma riditx però l-konvenuti xorta ffurmaw kumpanija bl-istess isem intiża biex teżerċita l-istess ġeneru ta' xogħol. Fis-sentenza tagħha din il-Qorti *'inter alia'* qalet li "Il-Qorti ma jidhrilhiex li għandha għal fejn tidħol fil-kwistjoni jekk bl-aġir tagħha d-ditta konvenuta setgħetx tinganna lit-terzi dwar l-importanza tagħha kif sostna wkoll l-attur billi għall-fini tat-talba ta' l-attur *nomine* biżżejjed l-użu mhux awtorizzat da parti tal-konvenuti ta' l-isem tad-ditta attriċi u l-possibbilità tal-konfużjoni bejn iż-żewġ isemijiet". F'każ ieħor fejn soċjetà Maltija kienet għamlet użu minn isem ta' Soċjetà stranjiera fuq il-ħanut tagħha mingħajr il-kunsens ta' l-istess soċjetà u kienet talbet lil din il-Qorti toħroġ mandat ta' inibizzjoni kontra l-persuna li sussegwentement kellha l-*Franchise,* din il-Qorti kienet qalet li "Wieħed ma jistax l-ewwel jużurpa dritt ta' ħaddieħor u dan *ad insaputa* tiegħu u mbagħad jippretendi protezzjoni mill-Qorti" (ara Nicholas Galea *nomine vs* Av. Dr. Noel Arrigo *et nomine;* Rikors Inbizzjoni Nru. 977/86 deċiż fit-23 ta' Ġunju 1986, mill-Qorti tal-Kummerċ). Fil-fehma tal-Qorti għalhekk l-attriċi rnexxielha tipprova l-pretensjoni

tagħha kkontenuta fiċ-ċitazzjoni u ċjoè li l-użu da parti tal-konvenut tal-kliem *"The Body Shop"* jikkostitwixxi konkorrenza sleali a tenur ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-kummerċ u dana bil-konsegwenzi kollha kkontemplati fl-artikolu 41 tal-Kodiċi tal-Kummerċ;

Għal dawn il-motivi din il-Qorti qiegħda taqta' u tiddeċidi billi tilqa' t-talbiet kollha ta' l-attur *nomine* u għalhekk: 1) Tiddikjara u tiddeċidi li l-użu da parti tal-konvenut tal-kliem *"The Body Shop"* jikkostitwixxi konkorrenza illeċita a tenur ta' l-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ: 2) Tinibixxi lill-konvenut milli jkompli jagħmel użu tal-kliem *"The Body Shop"* u 3) Tordna lill-konvenut ineħħi l-kliem *"The Body Shop"* minn fuq il-ħanut tiegħu msemmi fiċ-Ċitazzjoni u li jiġi meqrud dak kollu li sar mill-konvenut fir-rigward tal-ħanut li fuqu kemm stampat il-kliem fuq imsemmija u 4) Tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur is-somma ta' Lm200 a saldu ta' kull pretensjoni ta' l-istanti *nomine* għad-danni u l-imgħaxijiet kontra l-konvenut minħabba l-konkorrenza illeċita;

L-ispejjeż kollha tal-kawża għandhom jiġu ssopportati mill-konvenut.