

18 ta' Marzu, 1994

Imhalled:-

Onor. Albert Manchè LL.D.

Gino sive John Cutajar, bhala direttur ghan-nom u in rappreżentanza tas-soċjetà "County Leatherwear Limited"

versus

Kevin Caruana

Konkorrenza Żleali - County - Country Casuals

L-attur ippremetta illi huwa ghandu ghandu l-markju depositat "County" ghal oġġetti tal-ġilda u l-konvenut qed jopera hanut bl-isem "Country Casuals". Talab dijarazzjoni ta' konkorrrenza żleali, hlas ta' penali u inibizzjoni lill-konvenut milli juża l-isem "Country" jew il-get-up partikolari. Irrizulta mill-provi illi l-użu tal-kelma "County" kien anterjuri ghal dak tal-konvenut, izda irrizulta illi s-soċjetà attriċi tispacċa oġġetti tal-ġild filwaqt illi s-soċjetà konvenuta tispacċa hwejjeg izda ilbies mhux tal-ġild.

Fil-fehma tal-Qorti jonqos element essenzjali jiġifieri l-istess generu tal-kummerċ, u ċjoè l-identità tal-generu u ghalhekk giet miċhuda t-talba attriċi.

Il-Qorti:-

Rat iċ-ċitazzjoni li biha l-attur nomine ippremetta:

Illi b'ċertifikati numri 17279 u 17281 mahruġa mill-

Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, is-soċjetà attriċi saret l-unika proprietà tal-marki (*trade-marks*) “County” (*label*) (Dokumenti “A” u “B”);

Illi dawn il-marki huma rreġistrati għal u jkopru prodotti ta’ “*leather and imitations of leather, and articles made from those materials, skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*” u “*clothing, including boots, shoes and slippers*” rispettivament, liema prodotti ilhom is-snin jigu manifatturati mis-soċjetà attriċi u mibjugħin minnha f’Malta permezz ta’ hwienet li għandha bl-isem ta’ “County”;

Illi l-konvenut qiegħed jopera ditta b’hanut bl-isem “Country Casuals” li minnu jinbiegħu prodotti l-istess bħal daww koperti bit- ‘*trade marks*’ tas-soċjetà attriċi u li l-‘*get-up*’ tal-*logo* “Country Casuals” huwa identiku (bl-istess kitba) għal dak ta’ “County” kif indikat fit- “*trade mark*” imsemmi (Dokumenti “C” u “D”);

Illi l-użu tal-marka (*logo*) “Country Casuals” bħala isem tal-hanut qiegħed jikkreja konfużjoni tal-marka “County” tas-soċjetà attriċi, tant illi din ta’ l-aħħar tirċievi korrisondenza ddestinata għall-konvenut (Dokument “E” u “F”);

Illi s-soċjetà attriċi għandha isem stabbilit u hija minn ta’ quddiem fil-qasam tagħha u b’hekk id-ditta “Country Casuals” minhabba li l-pubbliku faċilment jista’ jigi deluż;

Illi dan kollu jikkostitwixxi konkurrenza żleġali ai termini ta’ l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Illi wara protest għudizzjarju tat-3 ta’ Lulju, 1989 li allura

poġġa lill-konvenut in “*mala fede*”, huwa kompla jużu l-marka “Country”;

Talab li, għar-raġunijiet premissi, din il-Qorti:

1. tiddikjara u tiddeċidi illi l-konvenut huwa hati ta’ “konkorrenza żleġali” fil-konfront ta’ l-attur nomine;

2. tikkundannah iħallas penali skond l-artikolu 37 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta’ Malta;

3. tinibixxi u tipprojbixxi lill-konvenut milli bi kwalunkwe manjera jagħmel użu mil-“*logo*” jew marka “Country”, almenu bil-“*get-up*” b’xi mod simili mal-marka “County” tas-soċjetà attriċi;

Bl-ispejjeż, inklużi dawk ta’ protest ġudizzjarju preżentat fit-3 ta’ Lulju, 1989 kontra l-konvenut;

Rat id-dikjarazzjoni ġuramentata u l-lista tax-xhieda ta’ l-attur nomine;

Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li biha eċċepixxa:

“1. Illi t-talbiet attriċi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt għax l-eċċepjenti ma hu hati ta’ ebda konkorrenza żleġali fil-konfront ta’ l-attur nomine;

2. illi ma hemmx konfużjoni jew periklu ta’ konfużjoni bejn il-kelma “County” u l-frażi “Country Casuals”, hliet f’mod min ma jaft jaqra u jiddistingwi haġa li hi ovgjament

differenti minn oħra. Illi l-frazi "Country Casuals" hu l-isem ta' hwienet li jezistu fir-Renju Unit u meta l-eċċipjent għażel dan l-isem kellu biss f'moħħu din id-ditta estera *se mai* u mhux it-*trade mark* jew il-prodotti ta' l-attur nomine;

3. f'kull każ l-eċċipjent kien ilu jagħmel użu mill-isem "Country Casuals" fil-ħanut tiegħu sew minn qabel ma l-attur nomine rreġistra t-*trade mark* tiegħu u bl-istess argument ta' l-attur nomine jista' li kien hu li ried jagħmel konkorenza żlejali lill-eċċipjent;

4. salvi eċċezzjonijiet ulterjuri:"

Rat id-dikjarazzjoni għuramentata u l-lista tax-xhieda tal-konvenut;

Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża;

Ittrattat;

Ikkunsidrat:

Illi kif jirriżulta mill-istess premissi taċ-ċitazzjoni l-ilment ta' l-attur huwa illi l-konvenut qed jopera ditta b'ħanut bl-isem "Country Casuals" li minnu jinbighu prodotti l-istess (sottolinar tal-Qorti) bħal dawk koperti bit-*trade marks* tas-soċjetà attriċi u li l-*get-up* tal-*logo* "COUNTRY CASUALS" huwa identiku (bl-istess kitba) għal dak ta' "COUNTY" kif indikat fit-*trade mark* ta' l-attur nomine (Dokumenti "C" u "D");

Il-marki rreġistrati ta' l-attur nomine jkopru prodotti ta' "*leather and imitation leather and articles made from those materials, skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,*

parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery” u “clothing, including boots, shoes and slippers”.

Il-Qorti tifhem li ghandha ssir distinzjoni bejn il-prodotti li fuqhom is-soċjetà attriċi ghandha rreġistrata favur taghha t-*trade mark* “COUNTY” u l-insenja ta’ hanut. Il-kawża odjerna ma tirrigwardax konkorenza żleġali fl-ispaċċ ta’ prodotti imma l-attur qed jallega li l-konvenut qed jagħmillu konkorenza żleali bl-isem tal-hanut “COUNTRY CASUALS” u mhux bi prodotti b’marki fuqhom li jixbhu lil dawk ta’ l-attur nomine;

L-insenja ta’ l-attur nomine u dik tal-konvenut fil-fehma tal-Qorti jixxiebh u hemm il-possibilità ta’ konfużjoni bejn it-tnejn. Illi kif insenjat l-Onorabbli Qorti ta’ l-Appell (Koll. Vol. XXXIX -I - 401):

“Kwantu għall-konfondibilità din hi kwistjoni ta’ fatt u l-gudikant ghandu jara hu stess, bhala gudizzju proprju, b’astrazzjoni anke ta’ dak li dwar daqshekk jistgħu jixhdu x-xhieda jekk hemmx din id-*deceptive resemblance*”;

L-istess sentenza ċitat lil Lord Halsbury fil-kawża “North Cheshire Brewery Company vs Manchester Brewery Company”:

“Is this name so nearly resembling the name of another firm as to be likely to deceive . . . but upon the one question which Your Lordships have to decide, whether the one name is so nearly resembling the other as to be calculated to deceive, I am of the opinion that no witness would be entitled to say that, and for this reason that is the very question which Your Lordships have to try;”

Il-Qorti hija sodisfatta mill-provi prodotti li l-użu ta’ l-isem

“County” mill-attur nomine huwa anterjuri għal dak tal-kovenut. Però, hemm element importanti f’din il-materja li jrid ukoll jiġi nvestit mill-Qorti, u cioè, li l-konkorrenza żleali f’każ ta’ insenja trid tkun tirrigwarda l-ispaċċ ta’ l-istess ġeneru ta’ merċi għax inkella ma jkun ta’ detriment għall-attur, għar-raġuni ovvja, li hanut li jbigħ ġeneru differenti ta’ merċi minn hanut ieħor, ma jistax johodlu l-klijentela tiegħu bis-sempliċi fatt li jkollu l-insenja tiegħu tixbah lil ta’ l-ieħor;

Issa jirriżulta li s-soċjetà attriċi tispaccia oġġetti tal-ġild jew imitazzjoni tal-ġild filwaqt li l-konvenut ibiġh hwejjeg jiġifieri ilbies iżda mhux tal-ġild. Di fatti l-attur stess xehed (ara fol. 39 tal-proċess) li:

“... ġieli ġew turisti għandi u qaluli illi kienu sabu diffikultà kif isibu l-fabbrika tagħna għax meta marru jistaqsu lin-nies biex jiddiriguhom fejn hija l-fabbrika “COUNTY LEATHER” kienu jiddiriguhom għall-“COUNTRY CASUALS” u mbagħad komplew jgħidulna dawn it-turisti li ma setghux jottjenu ossija jordnaw affarijiet tal-ġilda ossija hwejjeg tal-ġilda u għalhekk reġġhu staqsew oħrajn u ġew għandna” (sottolinear tal-Qorti);

Dan juri biċ-ċar kif ma tistax tissussisti l-konkorrenza żleali bejn żewġ stabbilimenti, ankorkè jkun hemm konfondibilità fl-isem ta’ l-istabbiliment, jekk il-merċi li jbigħu mhumiex ta’ l-istess ġeneru;

Għalhekk, fil-fehma tal-Qorti, billi jonqos l-element essenzjali, i.e. ta’ l-istess ġeneru ta’ kummerċ, it-talbiet attriċi ma jistgħux jiġu milqugħa. In vista taċ-ċirkostanzi tal-każ, il-Qorti hija tal-fehma li għandu jkun hemm temperament fil-kap ta’ l-ispejjeż;

Għal dawn il-motivi, tiddiċidi billi tichad it-talbiet attriċi. L-ispejjeż, fiċ-ċirkostanzi, jibqgħu bla taxxa bejn il-kontendenti. Spejjeż tar-Registru bin-nofs bejn il-kontendenti.
