14 ta' Jannar, 1965

Imħallef:

Onor. Prof. Joseph Henry Xuereb, LL.D.

Joseph Tanti Palmier

versus

Joseph Caruana Curran *noe et*

Konkorrenza sleali — Trade Mark — Konfużżjoni — Art. 98, 107, 109, 110 tal-Ordinanza Dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Kap. 48) Art. 36, 41, tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Huwa veru li l-possibilità ta' konfużjoni bejn żewġ ismijiet tista' tkun biżżejjed biex tirradika azzjoni ta' konkorrenza sleali, però meta ma ssir l-ebda prova ta' konfużjoni attwali, il-bażi tal-azzjoni tkun ferm anqas soda.

Il-Qorti, rat l-att taċ-ċitazzjoni li bih l-attur wara li ppremetta li hu rreġistra t-Trade Mark "Lion" għall-bejgħ tal-

ġelati u konfezzjoni ta' pasti u ħelu ieħor, li ġiet debitament pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern No. 10453 tat-tmienja u għoxrin (28) ta' Mejju, 1954, u li l-konvenut nomine minn ftit żmien qabel kien qiegħed jagħmel użu fil-kummerċ lokali tal-isem "Lyons" għall-bejgħ tal-istess ġeneru ta' merkanzija, u li dina l-kelma kienet qegħda *toħloq konfużjoni mal-isem* u l-marka ta' kummerċ leġittimament użata minnu, u li l-konvenut irrenda ruħu ħati ta' konkorrenza sleali magħmula a dannu tiegħu (i.e. tal-attur) talab li wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet opportuni u jingħataw il-provvedimenti li jmissu — l-konvenut (1) jiġi inibit li jkompli jagħmel użu ta' l-imsemmi isem "Lyons" għall-bejgħ ta' ġelati u ġeneri oħra simili taħt il-komminazzjonijiet kollha tal-liġi (2) jiġi kundannat iħallsu l-penali kontemplati fl-artikolu 107 tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali (Kap. 48 Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta) u (3) jiġi kundannat biex fi żmien qasir u perentorju jeqred kull ma għamel kontra l-projbizzjonijiet sanzjonati fl-Artikolu 36 tal-Kodiċi Kummerċjali u fl-Artikolu 110 tal-imsemmi Kap 48, jew jagħmel kull rimedju ieħor li jiġi ordnat taħt iċ-ċirkostanzi biex ineħħi l-att li bih ġiet konsumata l-konkorrenza sleali.

OMISSIS:

Illi huwa xieraq li qabel xejn jiġi determinat il-kamp tal-azzjoni promossa mill-attur billi dana jsemmi tant il-Kap. 17 (Kodiċi Kummerċjali) kemm il-Kap. 48 (Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali) u jitlob l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet li huma kontemplati fiż-żewġ liġijiet mentri li l-konvenut eċċepixxa li l-azzjoni attriċi hija evidentement ta' konkorrenza sleali u kwindi għandu japplika biss, il-Kodiċi Kummerċjali. L-intervenut fil-kawża (flimkien mal-konvenut) jissottometta li *għandhom japplikaw il-prinċipji rogolanti* l-konkorrenza sleali (għalkemm qal li m'hix mitluba fiċ-ċitazzjoni, kif kellha tkun, dikjarazzjoni speċifika li dina teżisti)

però *l-attur irritjena* li l-azzjoni odjerna strettament titwieled *mill-protezzjoni* li tagħti l-Ordinanza msemmija, għax juri l-*modifiki* li dawka l-*prinċipji* rogolanti l-konkorrenza sleali *jridu* jsofru mħabba r-reġistrazzjoni tat-trade mark tiegħu; il-*perit* legali kkonkluda li hemm vjolazzjoni tat-trade mark u konkorrenza sleali mħabba l-possibilità ta' konfużjoni bejn il-kliem "Lion" u "Lyons & Company" però qal li l-artikolu 107 tal-Kap. 48 invokat mill-attur m'hux applikabbli għall-finijiet tal-penali mitluba.

Illi huwa miċ-ċitazzjoni li għandhom jiġu desunti l-karattru u l-estenzjoni tal-azzjoni, salva naturalment il-fondatezza o mena tal-istess azzjoni f'kollox jew in parti. Issa mill-mod kif hija formulata ċ-ċitazzjoni jidher li l-attur, bħala konsegwenza tal-fatt addebitat lill-konvenut fl-użu tal-isem "Lyons" li kif jgħid ġieb konfużjoni mal-kelma u marka "Lion" li juża hu stess, jippretendi, peress li dina l-aħħar kelma tinsab reġistrata bħala trade mark, li huwa ntitolat jagħmel id-domandi kollha li għamel. Ma jistax għalhekk jingħad li l-attur qiegħed jeżerċita biss l-azzjoni lilu derivanti mill-liġi kummerċjali (ta' konkorrenza sleali) għalkemm dina (art. 36 Kap. 17) tikkontempla wkoll il-każ li l-isem, marka jew sinjal distintiv irritat ikun reġistrat taħt il-Kap. 48, billi allura kienu jkunu biss applikabbli s-sanzjonijiet kontemplati fl-art. 41 ta' dak il-Kodiċi (Kap. 17) mentri li l-attur qiegħed jitlob ukoll sanzjonijiet stabbiliti fl-ordinanza wkoll (Art. 107 u 110 tal-Kap. 48); hu għalhekk utili li jiġi eżaminati partitament it-tliet domandi tal-attur b'riferenza għall-liġi mqegħda a bażi ta' kull waħda minnhom. Minn eżami simili hu evidenti li l-ewwel domanda għandha bħala bażi tagħha ż-żewġ liġijiet billi trattandosi ta' marka reġistrata, l-attur għandu dritt esklussiv tagħha in forza tal-Artikolu 98 tal-Ordinanza (Kap. 48) u għandu d-dritt ukoll li ma jħalliex lil xi ħadd jirritahielu skond il-liġi, ġenerali (art. 36 tal-Kap. 17) taħt il-kondizzjonijiet minn dina mposti; it-tieni domanda hija espliċitament bażata

unikament fuq l-Ordinanza, mentri t-tielet domanda hija espressament bażata fuq iż-żewġ liġijiet;

Ikkunsidrat:

Illi ġia intqal li l-Perit Legali wasal għall-konklużjoni li l-Artikolu 107 tal-Kapitolu 48 (bażi tat-tieni domanda) mhux applikabbli għall-każ u miegħu qablu l-konvenut u l-intervenut fil-kawża; l-attur ma għamel ebda osservazzjoni fir-rigward u meta tkellem fuq it-tielet domanda semma li l-attur qiegħed jitlob biss dak li hemm kontemplat fl-artikolu 41 tal-Kapitlu 17 mentri fil-fatt fiċ-ċitazzjoni jissemma wkoll l-artikolu 110 tal-Kapitlu 48. Dana l-atteġġjament tal-attur ma jistax jitqies ħlief nuqqas ta' argomenti validi kontra l-konklużjoni peritali dwar l-inapplikabilità tal-Kap. 48 għall-każ in eżami fis-sens riferit. Il-Qorti ma ssibx raġuni biex ma taqbilx ma' dina l-konklużjoni tal-Perit, li qegħda testendi wkoll għall-Artikolu 110, billi r-rimedji ċivili in kwistjoni mitluba mill-attur, jistgħu jingħataw biss, skond l-Artikolu 109 ta' dik il-liġi, meta jkun hemm lok għall-azzjoni penali u, fil-każ preżenti, bl-ebda mod ma rriżulta u del resto l-anqas ma ġie addebitat b'xi mod lill-konvenut li hu għamel xi ħaġa li tassoġġettah għal dina l-azzjoni penali fis-sens tal-Artikolu 115 tal-istess liġi b'riferenza għall-oġġetti li biegħ u għadu jbiegħ.

Illi taħt dawna ċ-ċirkostanzi tibqa' biex tiġi eżaminata l-ewwel talba billi t-tieni talba ma tistax tiġi sostnuta, u dwar it-tielet talba, li mhix ħlief il-konsegwenza tal-ewwel waħda (fil-każ li din tiġi akkolta) ikunu jistgħu jiġu biss applikati l-miżuri kontemplati fl-Artikolu 41 tal-Kapitlu 17; hu għalhekk il-każ li tiġi nvestita l-ewwel talba.

Ikkunsidrat:

Illi kif jirriżulta ampjament mill-perizja u mill-provi ak-

kwisiti ebda prova ma ġiet imressqa ta' xi ċirkostanza meta verament saret xi konfużjoni bejn il-prodotti tal-kontendenti, u l-konklużjoni peritali f'sens favorevoli għall-attur hija biss bażata fuq il-possibilità ta' konfużjoni mħabba x-xebħ bejn il-kelma "Lion" użata mill-attur u l-isem "Lyons" użata mill-konvenut. Skond ma jirriżulta mill-verbal tas-sittax (16) ta' Novembru, 1964 il-partijiet ġew invitati biex jekk jidhrilhom iġibu provi dwar xi każi ta' konfużjoni avverata anke ma' tul il-kawża però, kif jirriżulta mill-verbal tat-tletin (30) ta' dak ix-xahar, l-attur permezz tad-difensur tiegħu ddikjara li ma kellux provi iżjed xi jressaq u ssottometta li għall-fini tal-kawża ma hemmx lok għall-prova li ssemmiet; jista' anke jiżdied li waqt id-dibattitu orali d-difensur tal-attur semma li dan kien diffiċli li jikxef każi ta' konfużjoni u, in kwantu għall-prova ta' xi danni li jistgħu jirriżultaw *mill-kotba tal-kummerċ* tal-attur mill-andament tal-bejgħ kif issemma li jista' jsir, issottometta li hemm diversi fatturi li jinfluwixxu fuq negozju u kwindi prova simili hija per sè inkonkludenti: il-bażi tal-azzjoni, ġie ribadit, kienet il-possibilità tal-konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti u mhux li saret konfużjoni u dina, f'kull każ, kienet dejjem possibbli fil-futur. F'dana l-kuntest hija wkoll utili riferenza għall-parti l-oħra tal-istess verbal tas-sittax (16) ta' Novembru, 1964 meta l-partijiet qablu li sa dik inhar huma ma kienux taw prodotti minn tagħhom it-tnejn biex jinbiegħu mill-istess ħanut u meta l-attur żied li ma setax jiġi eskluż li fil-futur isir hekk.

Illi huwa veru li l-possibilità ta' konfużjoni tista' tkun biżżejjed biex tirradika azzjoni bħal dik preżenti u ngħataw deċiżjonijiet fuq kawżali simili biss li, del resto, bħal regola titqiegħed a bażi tal-istanza apparti minn dik ta' konfużjoni li tkun saret — kull tant ukoll provokata u prokurata mill-attur stess biex issir prova tal-konfondibilità allegata liema prova ("*trap test*"), *meta ssir b'mod onest, tiġi aċċettata. Hu* evidenti però li meta ma ssir ebda prova il-bażi tkun anqas soda

u għalhekk hu opportun li, meta possibli, isir xi prinċipju ta' prova ta' fatt, ta' konfużjoni li tkun ġrat u fil-kawża preżenti, li damet anke mħabba raġunijiet personali riferibbli għall-ewwel żewġ periti nominati, wieħed kien jistenna, proprju xi prova ta' konfużjoni, meta speċjalment hija konfużjoni simili, bħala ħaġa li ġrat u mhux biss li tista' tiġri, li tinsab ad-dotta bħala kawżali tal-azzjoni. Dan jirriżulta mhux biss mill-att taċ-ċitazzjoni iżda anke mid-dikjarazzjoni tal-fatti akkompanjati l-istess (il-kliem użat hu "qegħda toħloq konfużjoni" u mhux sempliċement "tista,") u kwindi taħt dana l-aspett, wieħed jista' u għandu jgħid li l-attur ma rnexxilux jipprova l-fatt minnu mqiegħed a bażi tal-azzjoni. Hu f'dana l-punt opportun li ssir riferenza għad-deċiżjoni tal-Privy Council fil-kawża "Dimech vs Chretien" ċitata u kommentata mill-Perit u mill-kontendenti, fejn l-attur kellu reġistrazzjoni favur tiegħu u fejn kienu saru xi provi dwar disgwid fil-posta f'xi ittri; u fejn il-kawżali kienet tinkludi wkoll il-possibilità ta' konfużjoni (a distinzjoni minn dik preżenti), billi din turi l-importanza li għandha tingħata lil dak li jiġri fil-fatt a differenza minn dak li wieħed jimmaġina li għandu jiġri;

Billi dina l-prova kienet fil-każ preżenti rikjesta sija jekk jitqies li l-ewwel talba hija bażata fuq il-liġi kummerċjali u sija jekk titqies bażata fuq l-Ordinanza li tipproteġi l-proprjetà ndustrijali peress li ż-żewġ liġijiet itendu biex jipproteġġu l-kummerċ ta' individwu kontra atti illeċiti ta' ħaddieħor a dannu tal-istess kummerċ, u r-reġistrazzjoni hija biss prova tad-dritt għall-użu tal-marka fl-istess kummerċjant u tista' għalhekk twassal biss għall-esenzjoni mill-prova li tirrigwarda l-istess użu fil-limiti mposti miċ-ċirkostanzi tal-każ li jkun qed jiġi eżaminat. Jiġi hawn osservat li s-somiljanza li tista' teżisti bejn "LION" u "LYONS" hija aktar fonetika milli viswali b'mod li l-konfużjoni hija possibbli biss meta wieħed jistaqsi għall-prodott kif jisma' jsejħulu u hu stess ma jkunx jaf jaqra; il-kelma LION hija kelma li tolqot u wieħed jifta-

kar malajr għalkemm jew, forsi aħjar, għaliex komunissima u faċili — u hi minn ta' l-ewwel li wieħed jitgħallem, u kwindi jekk wieħed li jaf jaqra ftit irid prodott ta' dina l-marka huwa diffiċli ma jindunax jekk dan ikun ta' marka differenti.

Illi hu utili hawn jissemmew ċerti riżultanzi mill-proċess dwar ir-reġistrazzjoni tal-marka da parti tal-attur u l-atteġġjament taż-żewġ kontendenti, u jibda biex jingħad li fil-waqt li għall-bidu l-attur kien iġib ukoll il-figura ta' ljun (li żgur li kienet tiddistingwi l-prodott tiegħu) talab li tiġi reġistrata l-kelma "LION" biss, bl-ilsien ingliż meta l-prodott tiegħu hu iżjed intiż għall-konsum lokali, fil-waqt li allura d-ditta Lyons ta' Londra kienet ġia esportat prodotti tagħha hawn Malta, fosthom "confectionery" li għaliha l-attur talab ukoll reġistrazzjoni, u kwindi l-isem tagħha suppost kien magħruf, intant ebda opposizzjoni ma saret f'isimha għar-reġistrazzjoni. Fil-fatt l-attur xehed li ma kienx jaf bl-eżistenza ta' dik id-ditta però rriżulta li f'dina l-ħaġa (hu stess ma jafx jikteb) kien mgħejjun u mmexxi minn min kien a konjizzjoni tal-fatti kollha tant li l-attur stess ma seta' jagħti ebda spjegazzjoni għaliex it-talba għar-reġistrazzjoni saret f'ismu bil-mod li saret. Jirriżulta wkoll li, sa meta l-konvenut ma bediex ibiegħ f'Malta in ġenerali (a distinzjoni mill-lokali a postijiet forniti minn NAAFI) il-ġelati tad-ditta ntervenuta, l-attur ma kienx jgħajjat bil-prodott tiegħu bil-kelma reġistrata iżda b'ismu personali (li dejjem ħalla jidher prominentement fil-karti u boroż, eċċ. li stampa); oltre dan l-attur baqa' dejjem ibiegħ il-ġelati direttament mill-lokali u vans tiegħu stess, mentri li l-konvenut jagħti tiegħu għall-bejgħ f'diversi ħwienet jew fit-toroq, b'mod li l-ġelati taż-żewġ kontendenti qatt sa llum ma nstabu preżentati għall-bejgħ mingħand l-istess persuna jew fl-istess negozju, u hekk it-tfixkil taż-żewġ prodotti ried ikun dovut għat-tfixkil tal-van jew kaxxa oħra fejn jinżammu l-ġelati apparti mill-mod kif jiġu preżentati għall-bejgħ l-istess prodotti, u dawn huma ovvjament distingwibbli kif wieħed

jista' jara minn paragun bejn *id-dokumenti* u *fol. 28 sa 32* (riferibbli għall-attur) u dawk a fol. 103 sa 131 (riferibbli għall-konvenut *nomine*). Dana l-aħħar *fatt jista' jispjega d-*diffikoltà fl-attur (rispekkjata fl-atteġġjament tiegħu fuq riferit) *li jipprova* konfużjoni *taż-żewġ* prodotti *fil-fatt; billi però*, kif intqal, u minħabba wkoll dan l-aħħar fatt, il-konfużjoni tista' ssir biss mħabba s-*somiljanza fonetika tal-kliem* "LION" u "LYONS" kien mistenni li a bażi ta' l-azzjoni radikata fuq il-konfondabbilità (kif sottomess waqt *it-trattaz*zjoni però mhux fiċ-ċitazzjoni) tinġieb almenu l-prova illi l-prodott tal-attur huwa magħruf bl-isem ta' "LION"; *dina n-*neċessità tidher li kienet maħsuba mill-attur stess tant li finnota tax-xhieda kien indika "provi biex juru...... in-notorjetà tal-isem "LION", però hu ma ġiebx ħlief prova li turi li l-prodott tiegħu beda jissejjaħ ukoll b'dan il-mod (oltre ismu stess) meta l-konvenut beda jispaċċja l-ġelati "LYONS"; u ebda prova ma ġieb fis-sens premess. Ta' min ukoll isemmi li hawn Malta hawn diversi nies, u kien hawn iżjed, għall-ħabta li beda dan il-bejgħ ġeneraħ mill-konvenut, li jafu b'dawna l-ġelati "LYONS" li qegħdin jiġu preżentati b'mezzi u forma bħal ma soltu jiġu preżentati l-Ingilterra b'mod li bl-użu tal-kelma "LION" l-attur seta', kieku l-prodotti ma kienux distingwibbli fil-format tagħhom, jieħu vantaġġ hu stess dwar xerrejja minn nies li ssemmew u ma jafux jaqraw u jiddistingwu bejn "LION" u "LYONS".

Illi hu paċifiku li l-każ ta' konkorrenza sleali jitqiesu bħala delitti kommerċjaħ kif il-vjolazzjoni ta' marka tal-fabbrika u att lesiv ta' reġistrazzjoni ta' simili marka huma veri delitti: per mezz ta' atti simili wieħed ikun qiegħed b'mod mhux leċitu jieħu għalih dak li verament ma jistħoqqlux u jappartieni lill-ħaddieħor. Hu għalhekk li f'każi bħal preżenti bħala regola wieħed iħares lejn il-fatti kollha biex jara jekk finnegozjant li jibda juża wara ħaddieħor xi isem, marka jew sinjal *distintiv* ġia użati minn dan, isibx xi element frawdolent u għandu jitqies frawdolent l-użu kontinwat tal-isem proprju

jekk verament ikun qed iġib it-taħwid ma' prodotti jew negozju ta' ħaddieħor, liema isem proprju jista' jiġi għalhekk inibit ukoll fil-każi kongrwi, fil-każ preżenti kieku kellu jiġi inibit l-użu tal-kelma "LYONS" lill-konvenut *nomine*. Kien ikun qiegħed jiġi inibit l-isem tad-ditta intervenuta, li awtorizzatu jużah, billi, għalkemm dan kien l-isem tal-fundatur tas-soċjetà u l-konnessjoni miegħu hija għalhekk remota u anke maqtugħa, is-soċjetà stess, bħala tali, għandha d-dritt għall-isem tagħha u ċertament dina l-kelma hija dik li iżjed tirriproduċi, bħala abbrevjazzjoni ovvja tal-isem sħiħ tagħha, dak l-istess isem. *Wara eżami però taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ u anke* tal-fatti li ppreċedew il-kawża l-Qorti ma tistax tasal ħlief għall-konklużjoni li l-konvenut *nomine*, jekk għamel u qiegħed jagħmel konkorrenza lill-attur, qiegħed jagħmilha u dejjem għamilha b'mod leali hu stess għandu nteress li l-prodott tiegħu ma jitfixkilx ma' dak tal-attur. Dan, kif intqal, ma pprovax ebda konfużjoni fil-fatt bejn il-prodotti tiegħu u tal-konvenut, kif ma pprovax xi telf ma tul iż-żmien ta' din l-allegata konkorrenza, lanqas meta nvitat biex jagħmel prova simili: kwantu għall-possibilità ta' konfużjoni fil-futur, iż-żmien twil li għadda sal-lum jikkonferma t-teżi konvenuta li ma hemmx lok ta' konfużjoni liema teżi hi konsentanea mal-atteġġjament tad-ditta intervenuta fl-1954 (allura diversament rappreżentata) li ma opponietx ir-reġistrazzjoni mitluba mill-attur almenu dwar il-"confectionery" li hi kienet ilha tibgħat hawn Malta barra minn prodotti oħrajn; f'kull każ dina l-possibilità, li mhix lanqas il-kawżali u bażi tal-azzjoni odjerna, hija tant ipotetikament remota u limitata bl-effetti tagħha li, fiċ-ċirkostanzi tal-każ preżenti, l-anqas ma kienet tiġġustifika l-istanza attriċi meta jiġi kkunsidrat li l-konkorrenza per sè hi salutari għall-kummerċ u kwindi kull restrizzjoni trid tiġi applikata strettament fil-każi meta tkun verament qegħda ssir b'mezzi illeċiti u b'mod sleali u fuq talba ta' min ikun qiegħed isofri u jipprova d-danni kawżati minnha. F'dana r-rigward għalhekk il-Qorti ma ssibx li tista' taqbel

mal-konklużjonijiet peritali għalkemm taqbel ma' bosta mill-prinċipji, li huwa enunzja, u tħoss li għandha tesprimi l-apprezzament tagħha għall-mod kif il-perit esplicita l-inkarigu tiegħu; del resto l-perit stess ħass li għall-konvenut nomine hu biex tgħid hekk essenzjali li juża l-kelma "LYONS" ħalli jindika l-oriġini vera tal-prodotti li jbiegħ u ssuġġerixxa modi biex tiġi evitata l-konfużjoni li hu rritjena possibbli mħabba l-użu ta' dina l-kelma mal-oħra "LION" li juża l-attur. Il-Qorti, kif rilevat, tara dina l-possibilità fi grad ferm iżgħar (u din m'hix il-vera kawżali taċ-ċitazzjoni) u tara wkoll fl-interess stess tal-konvenut nomine li l-prodotti tiegħu ma jiġux konfusi ma' dawk ta' l-attur (kif sal-lum jirriżulta li ma ġewx konfużi) jew aħjar ma jirriżultax li ġew konfużi — raġuni oħra biex ma tindaħalx u timmodifika li "status quo": dan, kuntrarjament għall-allegazzjoni attriċi, ma rriżultax tali li jiġġustifika lill-istess attur jagħmel l-istanza odjerna.

Ikkunsidrat:

Illi kwantu għall-ispejjeż, hu sew li jkun hemm temperament mħabba n-natura tal-kwistjoni nvoluta;

Għal dawn il-motivi u dawk tal-perit legali sa fejn kompatibbli;

Tiddeċiedi billi tiċħad it-talbiet tal-attur u tordna li l-ispejjeż jitħallsu bil-mod li ġej:—

(a) l-intervenjent fil-kawża jħallas l-ispejjeż tiegħu proprji;

(b) id-dritt taxxat lill-Perit legali jitħallas mill-attur u mill-konvenut nomine nofs kull wieħed,

(c) l-ispejjeż l-oħra tal-kawża (dedotti l-ispejjeż ġia

prodotti) u riferibbli għall-ewwel talba jibqgħu bla taxxa bejn l-istess kontendenti, però bid-dritt tar-Reġistru kontra l-attur, u dawk riferibbli għat-tieni u għat-tielet talba jitħallsu fl-interezza tagħhom mill-attur.