10 ta' Ottubru, 1963

Imħallef:

Onor. A. Gauci Maistre, LL.D.

Avukat Dottor Gerald Montanaro Gauci noe

versus

Joseph Cassar noe.

Konkorrenza żleali — Trade Mark — Ord. XI tal-1899

L-azzjoni ta' konkorrenza żleali hija indipendenti minn dik tal-vjolazzjoni ta' trade-mark kontemplata fl-Ordinanza XI tal-1899, u l-ewwel azzjoni hija regolata minn prinċipji u regoli aktar liberali mit-tieni waħda.

Ma hix permessa dik l-imitazzjoni illi jkollha l-potenzjalità li tingannu l-ġeneralità tax-xerrejja li jixtru prodotti ta' negozjant meta riedu jixtru ta' ieħor.

Ma hemmx bżonn l-imitazzjoni perfetta ta' trade mark, imma biżżejjed il-possibilità tal-konfużjoni.

Anke jekk l-ismijiet ikunu differenti ikun hemm kontraffazzjoni meta l-merkanzija tiġi preżentata lill-pubbliku b'mod li tista' titħallat ma' l-oħra.

Il-Qorti, rat l-att ta' ċitazzjoni li bih l-attur nomine — wara li ppremetta li d-ditta attriċi ilha żmien twil tipproduċi u tbiegħ fis-suq ta' Malta xorb arjat u mhux alkoliku (soft drinks) taħt l-isem "Seven Up" jew "7 Up", tant illi mit-tlieta (3) ta' Lulju, 1953 kien reġistrat dak l-isem skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Kap. 48); illi reċentement il-konvenut beda jipproduċi u jbiegħ f'Malta luminata ta' l-istess ġeneru bħal dik tad-ditta attriċ

taħt id-desinjazzjoni "Bubble Up" u li bl-użu ta' dak l-isem u mħabba l-aħbarijiet, avviżi u metodi l-oħra kif qed tiġi mibjugħa l-luminata "Bubble Up", il-konvenut nomine qed jikkaġuna taħwid mal-isem leġittimament wżat mid-ditta attriċi, bi preġudizzju għall-istess ditta u jistgħu jkomplu jġibu taħwid iżjed 'il quddiem — talab li jiġi minn din il-Qorti dikjarat illi l-aġir tal-konvenut nomine jikkostitwixxi konkorrenza sleali skond il-liġi; (2) il-konvenuti jiġu minn din il-Qorti kkundannati jieqfu minnufih milli jagħmlu użu fil-kummerċ tagħhom tal-imsemmi isem "Bubble Up" u li jiddistruġġu u/jew ineħħu dana l-isem minn fuq il-merkanzija tagħhom mingħajr dewmien; (3) minħabba l-użu li qed jagħmlu fil-kummerċ tagħhom tal-isem "Bubble Up", l-avviżi li qed jippubblikaw l-aħbarijiet li qed ixerrdu, il-konvenuti nomine jiġu kkundannati jħallsu bħala penali dik is-somma li tiġi ffissata minn din il-Qorti f'ammont mhux anqas minn għaxar liri u aktar minn ħames mitt lira. Bl-ispejjeż;

Rat in-nota tal-eċċezzjoni tal-konvenut li biha eċċipixxa illi t-talba hija nfondata fil-fatt u fid-dritt billi l-isem "Bubble Up" mhux jikkaġuna taħwid ma' l-isem "Seven Up", u għalhekk ma hemm ebda konkorrenza sleali.

Omissis;

Tikkunsidra illi l-azzjoni tal-attur hija naxxenti mill-pretiża konkorrenza sleali da parti tal-konvenut bażata fuq l-artikoli rilevanti tas-Sub titolu III tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Il-fatti li rriżultaw mill-provi huma dawn: Id-ditta attriċi lha żmien tipproduċi u tbiegħ fis-suq ta' Malta xorb arjat u mhux alkoliku taħt l-isem "Seven Up" jew "7 Up" u fit-tlieta (3) ta' Lulju, 1953 irreġistrat dan l-isem a tenur tal-Ordinanza (Kap. 48) dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali: dan x-xorb hu spaċċat mid-ditta Portanier, konċessjonarja tal-

"Franchise" għal Malta mid-ditta attriċi. Minn ċertu żmien, ma jirriżultax sew meta, imma żgur wara l-introduzzjoni tas-"7 Up" f'Malta, id-ditta konvenuta, ċioè l-Bubble Up Corporation tat il-Franchise tal-prodotti tagħha ċioè xorb arjat u mhux alkoliku lid-ditta Marsovin rappreżentata mill-konvenut.

Id-ditta konvenuta bdiet tispaċċa l-prodotti tagħha fi fliexken ta' 10 fluid oz., mentri d-ditta attriċi kienet tbiegħ il-prodott tagħha fi fliexken ta' 7 fluid oz. Wara xi sena li l-Bubble Up beda jinbiegħ hawn Malta d-ditta attriċi ħarġet fuq is-suq lokali l-fliexken ta' 12 fluid oz. ossija King's size.

Ġew esibiti mill-attur tliet fliexkun A1, B1, C1 (fol. 18), l-ewwel wieħed ta' "7 Up" 7 fluid oz. it-tieni "Bubble Up" ta' 10 fluid oz., it-tnejn mixtrija mill-ħwienet hawn Malta skond kif allega l-attur, u t-tielet tal-"Bubble Up" kif jinbiegħu l-Amerika. L-attur esibixxa wkoll (fol. 22) flixkun ieħor ta' "Seven Up" ta' 12 fluid oz. (Dok. D1). Il-konvenut fix-xhieda tiegħu ipprometta illi jesibixxi d-disinn tal-flixkun u possibilment il-kampjun li d-ditta minnu rappreżentata kienet bagħtitlu u li esiġiet li jkunu bħalu l-fliexken tiegħu. La d-disinn u anqas il-kampjun però ma ġew esibiti.

Il-fliexken tad-ditta attriċi huma jew ta' 7 jew 12 fluid oz.: għandhom in-numru "7" u l-kelma "Up" immedjatament warajh u tmiss miegħu mingħajr ebda ittra Kapitali: dan in-numru u din il-kelma qegħdin fuq sfond rettangolari aħmar mdawwar b'riġi bojod: kif huwa bl-abjad l-istess numru 7 u l-kelma "Up": bis-sigla "7 Up", fuq sfond però abjad, u b'format wisq iżgħar huwa ripetut fuq il-għonq tal-flixkun: taħt hemm miktub il-kliem: "You like it — it likes you". Fil-parti ta' wara b'karattri pjuttost kbar hemm elenkati d-diversi ingredjenti li jiffurmaw il-kontenut. Il-fliexken huma ta' kulur aħdar skur: ma hemmx tikketti tal-karta għaliex kollox huwa embossed.

Il-fliexken tal-"Bubble Up" kif diġa ntqal huma ta' 10 fluid oz.: għandhom il-kelma "Bubble"u taħt, il-kelma "Up" bl-aħmar fuq sfond abjad, kompost minn tliet bubbles sovrapposti, b'ripetizzjoni tal-istess kliem u disinn f'format iżgħar fuq il-għonq tal-flixkun, u dan kollu huwa ripetut fuq il-parti ta' wara tal-flixkun: Il-flixkun li skond l-attur huwa tat-tip li jinsab fis-suq ta' Malta għandu wkoll il-kliem "Kiss of lemon — kiss of lime", u dan, taħt l-erba' ċrieki li hemm taħt il-kliem "Bubble Up". Fuq il-parti ta' wara ta' dan il-flixkun u taħt l-erba' ċrieki hemm ukoll elenkat il-kontenut tal-flixkun, miktub b'karattri żgħar, però fl-istess ordni kif qegħdin fuq il-fliexken tas-"7 Up" ċioè "Carbonated water, sugar, Citric Acid, Sodium Citrate, Flavour Derived From Lemon and Lime oils". Il-fliexken li skond l-attur huma tat-tip li jinbiegħu l-Amerika huma ftit differenti, ċioè ftit idjaq, ma għandhomx l-elenku ta' l-ingredjenti, u ċ-ċrieki (li probabilment jirrappreżentaw bubbles), huma iżgħar u disposti b'mod differenti, u anqas ma hemm il-kliem "Kiss of Lemon — Kiss of Lime", il-parti ta' fuq ta' l-għonq hija kkukksjata b'mod li ma tantx jirkaċċja. Iż-żewġ fliexken tal-Bubble Up huma idjaq minn tas-Seven Up u kemm kemm itwal: dak li huwa spaċċjat Malta iressaq iżjed lejn tas-Seven Up minn dak li hu spaċċjat l-Amerika.

Edgar Portanier wieħed mis-soċji tad-Ditta konċessjonarja tal-Franchise tas-7 Up qal fix-xiehda tiegħu illi t-travellers tiegħu kienu rapportawlu illi xi pjazzisti tad-ditta konvenuta meta kienu joffru lil tal-ħwienet il-Bubble Up kienu jgħidulhom: "Dan hu s-Seven Up tagħna"; żied igħid ukoll illi qatt ma rrapportawlhom illi xi ħadd kien ikkonfonda l-Bubble Up mas-Seven Up, jew li xi waiters servew Bubble Up meta ġie mitlub li jservi Seven Up (fol. 19). Victor Pirotta — salesman tad-ditta Portanier xehed illi għal tliet darbiet sema' lill-istess salesman tad-Ditta konvenuta fil-waqt li kien qiegħed joffri l-Bubble Up lil tal-ħwienet, igħidilhom illi kellu l-istess ingredjenti tas-Seven Up — xehed ukoll illi meta na-

qas il-bejgħ tas-Seven Up — u indaqa — sar jaf illi d-ditta konvenuta kienet qegħda tagħti tliet kaxxi b'xejn għal ċertu ammont ta' kaxex mixtrija — Robert Naudi (fol. 111B) li kien sales supervisor mad-Ditta konvenuta, xehed illi meta kien qiegħed jintroduċi fis-suq ta' Malta il-prodotti Bubble Up, li min kien jistaqsieh x'kien il-prodott, kien jirrispondih li kien magħmul minn "lime and lemon" bħas-Seven Up kif hemm miktub fuq il-flixkun. Joseph Schembri (fol. 112) impjegat mad-Ditta Portanier u jgħin lil ommu f'ħanut tal-merċa xehed illi darba kien fil-ħanut u ġie tat-truck tal-konvenut b'indikazzjoni għal Bubble Up li kellu fuq it-truck qallu "Ara għandna l-Bubble Up li hu Seven Up oħra, għal kull kaxxa li tieħu nagħtuk kaxxa b'xejn, u hu aċċetta, però kien jaf li ma kienx qiegħed jixtri "Seven Up" għaliex kien jinnegozja f'din il-marka billi huwa jaħdem ma' Portanier. Qal ukoll li meta kien imur bis-Seven Up għand il-klijenti kienu jgħidulu "Ara ħarġitilkom Seven Up oħra". Antonio Giglio (fol. 113) traveller tad-ditta Portanier xehed illi meta darba kien in-N.A.A.F.I. biex ibiegħ is-Seven Up, l-uffiċjal tan-N.A.A.F.I. qallu "ara issa ħarġitilkom din" u wrieni fliexkun li l-ingredjenti kienu l-istess u qalli: Din ser tfixkilkom għaliex il-fliexkun huwa akbar.

Il-konvenut (fol. 120) fl-aħħarnett xehed li qatt ma qal lill-pjazzisti tiegħu jew xi inkarigati oħra mill-bejgħ, biex meta jbiegħu l-Bubble Up jgħidu li kien Seven Up oħra. Anzi l-istruzzjonijiet tiegħu kienu li jgħidu li l-Bubble Up kienet bibita differenti mis-Seven Up, għaliex għalkemm it-tnejn kienu komposti minn lime and lemon, il-proporzjonijiet tagħhom ivarjaw sensibilment minn waħda għall-oħra.

Tikkunsidra dwar dak li huwa punt ta' dritt li ma hemmx kwistjoni fuq il-prinċipju enunċjati mill-attur fin-nota tal-osservazzjonijiet tiegħu, u l-ġurisprudenza tagħna hija diskretament akkordanti f'din il-materja.

Huwa risaput infatti u paċifiku illi:

(1) L-azzjoni ta' konkorrenza sleali hija indipendenti minn dik ta' vjolazzjoni ta' trade-mark kontemplata fl-ordinanza XI tal-1899, u l-ewwel azzjoni hija regolata minn prinċipji u regoli aktar liberali mit-tieni waħda (Portelli vs. Axisa Kollez. Vol. XXVIII P. III paġ. 1318).

(2) Illi ma hix permessa dik l-imitazzjoni li jkollha l-*potenzjalità li tinganna l-ġeneralità tax-xerrejja li jixtru prodotti* ta' negozjant meta riedu jixtru ta' ieħor (Colombos vs. Lee — XXVIII — P. III — p. 1057).

(3) Ma hemmx bżonn l-imitazzjoni perfetta ta' trade mark; imma biżżejjed il-possibilità tal-konfużjoni (Farrugia vs. Bonnici Kollez. Vol. XXXVII P. III p. 855, Page vs. Tanti Bellotti XIX — I — p. 80, Fleri vs. Barbara App. 16.6.1930).

(4) Anki jekk l-ismijiet ikunu differenti jkun hemm kontraffazzjoni, meta l-merkanzija tiġi preżentata lill-pubbliku b'mod li tista' titħallat ma' l-oħra (Vella Zarb vs. Portelli Kumm. 30.6.36).

Tibqa' dejjem il-kwistjoni ta' fatt ċioè in bażi għall-prinċipji u ġurisprudenza lokali u anki estera applikabbili in materja jistax jingħad illi hemm konkorrenza sleali bl-imitazzjoni ta' prodott tad-ditta attriċi da parti tad-ditta konvenuta, b'mod illi wieħed jixtri "Bubble Up" bl-idea li kien qiegħed jixtri "Seven Up".

Din il-Qorti wara li eżaminat id-dokument eżibit jiġifieri l-fliexken tas-Seven Up u tal-Bubble Up tagħmel dawn il-konsiderazzjonijiet:—

(1) Il-kelma Bubble Up *fonetikament b'ebda mod ma*

tistax titħallat mal-kelma Seven Up.

(2) Grafikament ma hemm ebda somiljanza bejn in-numru 7 bil-kelma "up" immedjatament warajha, mal-kelma "Bubble" bil-kelma "up" taħtha.

(3) Id-disinn tal-marka "Seven Up" ċioè numru 7 kbir fuq rettangolu huwa totalment differenti mid-disinn Bubble Up fuq tliet bżieżaq.

(4) Il-flixkun oriġinali tal-Bubble Up kien ta' 10 oz., kontra flixkun ta' 7 oz. tas-Seven Up. Id-differenza hekk markata fid-daqs kienet tirriżulta ictu oculi u ma tħalli ebda pos-sibilità ta' konfużjoni. Il-fliexken il-kbar tas-7 up li, għal-kemm aktar wesgħin minn tal-Bubble Up kienu jersqu lejn tal-Bubble Up, ġew introdotti fis-suq ta' Malta xi sena wara li l-Bubble Up ġie introdott fis-suq lokali.

(5) Għalkemm iż-żewġ fliexken huma ta' kulur a[illegible] identiku, però dan ma hux xi kulur esklusiv għas-Seven Up. Id-ditta attriċi ma ppretendietx dan, u hu risaput li diversi Ditti jużaw l-istess kulur ta' fliexken skond il-ġeneru tal-pro-dott. Hekk per eżempju l-birra hija kważi dejjem preżentata fi fliexken suwed jew kannella jew aħdar skur: il-bibiti gażużi lokali dejjem ġew spaċċjati fi fliexken bojod jew ħodor ċar, u hija t-tikketta li tiddifferenzja dawn il-prodotti.

(6) Għalkemm id-differenza fid-daqs tal-fliexken kienet biżżejjed biex wieħed jiddistingwi wieħed minn ieħor, id-Ditta attriċi anqas ma tuża xi fliexken ta' xi għamla speċjali, li jis-tgħu jtuha d-dritt għall-użu esklusiv tagħhom.

(7) Min jitlob dan il-ġeneri ta' xorb jippronunzja ż-żewġ kelmiet f'daqqa: ħadd ma jitlob "Up" biss, imma jgħid dej-jem "Seven Up" u ċertament il-prodott tal-attur ma hux

magħruf biss bħala "Up",u jekk wieħed irid jippronunzja kelma waħda biss, igħid l-ewwel waħda.

(8) Jekk fil-pajjiż għad hawn ċertu grad ta' analfabetismu, huwa magħruf li fost dawk li ma jafux jaqraw hemm ħafna li jagħarfu n-numri u n-numru 7 huwa tant "bold" illi wieħed jagħraf illi hemm numru anke jekk ma' jasalx biex jaqrah.

(9) Għalkemm il-possibilità ta' konfużjoni fin-nies ta' attenzjoni normali hija biżżejjed u l-fabbrikant għandu d-dritt illi jipproteġi l-prodott tiegħu qabel ma huwa jsofri effettivament id-dannu; jibqa' l-fatt assodat mill-provi illi konfusjoni fis-suq bejn Seven Up u Bubble Up ma saritx. Ix-xhieda ta' Edgar Portanier, fuq imsemmi ma tħalli ebda dubju fuq dan il-punt.

(10) Iż-żewġ prodotti tad-Ditti kontendenti huma a bażi ta' lime and lemon kwindi ma hemm xejn ħażin illi l-ingredjenti huma dikjarati fuq il-fliexken. Ċertament id-Ditta attriċi ma tippretendix li għandha d-dritt għall-produzzjoni esklusiva ta' dan il-ġeneri ta' xorb, għaliex allura tkun qegħda tippretendi monopolju. Jekk wieħed ibiegħ birra għandu d-dritt kollu li jgħid li qiegħed ibiegħ birra, li hija komposta mill-istess ingredjenti li jifformaw il-birra ta' produtturi oħra għaliex altrimenti ma tkunx iżjed birra. Hekk ukoll jekk wieħed jipproduċi konċentrat tat-tadam ma jistax jiġi mpedut li fuq il-container igħid li l-prodott hu derivat minn tadam u jagħmel l-istampa ta' dan fuqu.

In kwantu għall-aħbarijiet, avviżi u metodi oħra kif qiegħed jiġi mibjugħ il-Bubble Up, lamentati mill-attur, ma rriżultax illi d-ditta konvenuta għamlet xi ħaġa li tista' tirrendiha ħatja ta' konkorrenza sleali. Il-fatt illi bdiet tagħti kaxxi b'xejn lil min jixtri ċertu ammont ta' kaxxi ta' Bubble Up

huwa ċertament forma ta' reklam permess mill-liġi, speċjalment meta jkun qiegħed jiġi introdott xi ġeneru ġdid fuq is-suq. Jidher ukoll li l-Bubble Up beda jinxtara mhux biss għal din ir-raġuni; imma għaliex il-flixken kienu ta' 10 oz. kontra 7 oz. tas-7 Up, tant li wara xi sena d-ditta attriċi introduċiet il-fliexken tagħha ta' 12 oz.

Għalhekk tiddeċiedi billi tiċħad it-talba — bl-ispejjeż bla taxxa — dritt tar-Reġistru akkariku ta' l-attur nomine.