23 ta' Jannar, 1998

Imħallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A. (Hons.), LL.D. - President
Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.
Onor. Joseph D. Camilleri LL.D.

Gino *sive* John Cutajar *noe*

versus

Kevin Caruana

Konkorrenza Żleali - Talbiet Attriċi Infondati - Spejjeż tal-Kawża

Meta wieħed jallega l-konkorrenza żleali, l-konfużjoni u l-konfondibilità li l-liġi trid li tevita jridu joriġinaw u jkunu relatati mar-reazzjoni tal-bniedem medju, ta' intelliġenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaċi jiddistingwi bejn kelma u oħra, bejn disinn u ieħor, bejn ħoss u ieħor. Il-Qorti trid tkun konvinta li kif inhuma l-fatti, l-ismijiet użati mill-konvenut setgħu jingannaw l-għajnejn u l-widnejn tal-konsumatur.

Il-fatt biss li t-talbiet attriċi jirriżultaw infondati mhux neċessarjament għandu jwassal lil din il-Qorti biex f'kull każ takkolla l-ispejjeż kollha tal-kawża fuq l-attur. Jista' jkun hemm lok għal temperament ta' l-ispejjeż minħabba n-natura tal-każ u l-komplessità tiegħu, il-fatt li l-meritu jkun ippreżenta ċerta diffikultà jew minħabba dubbju fl-apprezzament tal-provi.

Il-Qorti:-

Is-soċjetà attriċi pproċediet bis-segwenti att taċ-ċitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerċ kontra l-konvenut biex tipproteġi t-*trade marks* tagħha;

"Illi b'ċertifikati numru 17279 u 17281 maħruġa mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, is-soċjetà attriċi saret l-unika proprjetarja tal-marki (*trade marks*) "County" (*label*) (dokumenti A u B);

Illi dawn il-marki huma reġistrati 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 jiġu manifatturati mis-soċjetà attriċi u mibjugħin minnha f'Malta permezz ta' ħwienet li għandha bl-isem ta' "County";

Illi l-konvenut qiegħed jopera ditta b'ħanut bl-isem "Country Casuals" li minnu jinbiegħu prodotti l-istess 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 tal-"County" kif indikat fit-*trade mark* imsemmi (dokumenti C u D);

Illi l-użu tal-marka (*logo*) "Country Casuals" bħala isem tal-ħanut "County" tas-soċjetà attriċi tant illi din ta' l-aħħar tirċievi korrispondenza destinata għall-konvenut (dokumenti E u F);

Illi s-soċjetà attriċi għandha isem stabbilit u hija minn ta' quddiem fl-assjem tagħha u b'hekk għandha avvjament kbir li allura qed tiggwadanja minnha d-ditta "Country Casuals" minħabba li l-pubbliku faċilment jista' jiġi deluż;

Illi dan kollu jikostitwixxi konkorrenza żleali ai termini ta' l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta;

Illi, wara protest ġudizzjarju tat-3 ta' Lulju, 1989 li allura poġġa lill-konvenut in *mala fede* huwa kompla juża l-marka "Country";

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

Tiddikjara u tiddeċidi illi l-konvenut huwa ħati ta'

konkorrenza żleali fil-konfront ta' l-attur *nomine*;

Tikkundannah iħallas penali skond l-artikolu 37 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta;

Tinibixxi u tipprojbixxi lill-konvenut milli bi kwalunkwe manjiera jagħmel użu mil-*logo* jew marka "Country" almenu bil-*get up* b'xi mod simili mal-marka "County" tas-soċjetà attriċi;

Il-konvenut hekk eċċepixxa għad-domandi attriċi:

"Illi t-talbiet attriċi huma infondati fil-fatt u fid-dritt għax l-eċċipjent mhu ħati ta' ebda konkorrenza żleali fil-konfront ta' l-attur *nomine*;

Illi ma hemmx konfużjoni jew perikolu ta' konfużjoni bejn il-kelma "County" u l-frażi "Country Casuals", ħlief f'moħħ min ma jafx jara u *jiddistingwi ħaġa li hi ovvjament differenti* minn oħra. Illi l-frażi "Country Casuals" hu l-isem ta' ħwienet li jeżistu fir-Renju Unit u meta l-eċċipjent għażel dan l-isem kellu biss f'moħħu din id-ditta estera se mai u żgur mhux it-*trade mark* jew il-prodotti ta' l-attur *nomine*;

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 konkorrenza żleali lill-eċċipjent";

Il-Qorti tal-Kummerċ b'sentenza tat-18 ta' Marzu, 1994 ċaħdet it-talbiet attriċi l-ispejjeż fiċ-ċirkostanzi jibqgħu bla taxxa *bejn il-kontendenti u dawk tar-reġistru jitħallsu bin-nofs*

bejniethom;

L-Ewwel Qorti hekk immotivat is-sentenza tagħha:

Omissis;

Appellaw minn din is-sentenza s-soċjetà attriċi prinċipalment u fil-meritu u l-konvenut inċidentalment mill-kap ta' l-ispejjeż;

Din il-Qorti eżaminat attentament il-provi prodotti kif ukoll is-sottomissjonijiet tal-kontendenti anke kif esposti fir-rikors ta' l-appell u fir-risposta u waslet għall-konvinċiment li mhux biss ma kien hemm l-ebda raġuni valida biex tvarja d-deċiżjoni li waslet għaliha l-Qorti tal-Kummerċ li biha ċaħdet it-talbiet attriċi imma talli waslet ukoll għall-konvinċiment illi ċ-ċirkostanzi ma kinux tali illi wieħed seta' serenament jasal għall-konklużjoni illi l-attività kummerċjali żvolta mill-appellat taħt l-isem "Country Casuals" setgħet tkun kaġun ta' konkorrenza żleali ma' l-attività kummerċjali żvolta mis-soċjetà appellanti taħt l-isem "County Leather";

L-appellant *nomine* jissottometti fir-rikors ta' l-appell illi l-Qorti tal-Kummerċ "iddikjarat b'mod inekwivoku illi f'dan il-każ teżisti l-posibbilità ta' konfużjoni bejn l-insenja ta' l-attur u dik tal-konvenut". L-appellat jikkontesta din il-konklużjoni ta' l-Ewwel Qorti li seta' jkun hemm "perikolu ta' konfużjoni bejn l-isem ta' l-azjendi u l-prodott tal-kontendenti" u jikkwalifika din il-konklużjoni bħala "mhux realistika". Din il-Qorti għandha tippermetti, qabel il-konsiderazzjonijiet tagħha, illi filwaqt li hu prinċipju ormai stabbilit li din il-qorti ta' Reviżjoni bħala regola ma tiddisturbax l-apprezzament tal-provi li tagħmel l-Ewwel Qorti jekk mhux għal raġuni serja u mpellenti biex jiġi evitat li ssir inġustizzja manifesta, dan il-prinċipju għandu jsib

applikazzjoni l-aktar fejn si tratta ta' apprezzament ta' deposizzjoni ta' xhieda fejn allura dik il-Qorti kellha - kuntrarjament għal din il-Qorti - l-opportunità li tisma' d-deposizzjonijiet *viva voce* fl-eżami kif ukoll fil-kontro-eżami kif ukoll li tivvaluta l-komportament tax-xhieda fil-pedana. Fejn mill-banda l-oħra l-meritu tal-kawża kif inhu f'dan il-każ jistrieħ l-aktar fuq l-apprezzament ta' provi dokumentarja, il-Qorti tta' Reviżjoni ma għandhiex tonqos li hi ukoll tagħmel il-*valutazzjoni oġġettiva tagħha ta' dawk il-provi u waqt li tagħti* debita konsiderazzjoni lejn il-fehma ta' l-Ewwel Qorti, tasal hi ukoll għall-opinjoni oġġettiva u indipendenti dwarhom. Fil-preżenti ċirkostanzi infatti, l-attur *nomine* qiegħed jipprospetta l-possibbilità ta' konkorrenza żleali mill-kliem adoperati fiż-żewġ ismijiet - dak tas-soċjetà u dak tal-konvenut - il-forma u d-ehra ta' dawn l-insenji ossia marki u l-mod kif dawn setgħu jkunu qed joħolqu konfużjoni jew konfondibilità f'moħħ il-pubbliku. Dana mill-messaġġ li l-istess pubbliku jirċievi appena jara ż-żewġ *trade marks* meritu tal-kawża li ma huma xejn ħlief reklam tal-prodotti li huma intenzjonati li jirrappreżentaw. Din il-Qorti, fil-verità, din il-possibbilità ta' konfużjoni jew konfondibilità bejn iż-żewġ marki ma rraviżathiex u ma tarax allura kif jista' l-konvenut joħloq konkorrenza żleali fir-rigward tal-prodotti li s-soċjetà attriċi qiegħda tinnegozja taħt l-isem minnha reġistrat u *li qed titlob li jiġi protett;*

Xieraq li din il-Qorti tippreċiża illi l-konfużjoni u l-konfondibilità li l-liġi trid li tevita jridu joriġinaw u jkunu relatati mar-reazzjoni ta' l-*average man in the street* ta' intelliġenza ordinarja li jara, jifhem u kapaċi jiddistingwi bejn kelma u oħra, bejn disinn u ieħor; bejn ħoss u ieħor. Il-Qorti trid *tkun konvinta li kif inhuma l-fatti, l-ismijiet użati mill-konvenut* setgħu jingannaw l-għajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk iġibu konfużjoni fil-konsumazzjoni;

"F'materja ta' imitazzjoni ta' tikketti jew marki oħra

distintivi tal-kummerċ għandu jiġi eżaminat, biex jiġi stabbilit jekk l-użu tagħhom jammontax għall-konkorrenza illeċita jekk bejn iż-żewġ tikketti hemmx somiljanza tali li l-ġeneru tal-wieħed jista' jiġi konfuż ma' dak ta' l-ieħor u jekk hijiex meħtieġa ispezzjoni aktar akkurata tat-tikketti minn dik li ordinarjament isir mill-konsumatur biex tingħaraf id-differenza bejn iż-żewġ tikketti. L-imitazzjoni trid tkun tali li tista' tinganna l-ġeneralità tal-konsumaturi dwar in-natura tal-prodott u biex ikun hemm użurpazzjoni (tat-tikketta) hija biżżejjed il-possibilità tal-konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti u mhux meħtieġ li l-imitazzjoni tkun perfetta" (Vol. XXXIX, pt. I, p. 317);

L-imitazzjoni trid tkun kapaċi li ġġib konfużjoni bejn iż-żewġ insenji "billi l-imitazzjoni ma hemmx bżonn tkun servili, preċiża tali li tinganna anke kompratur intelliġentissimu, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tinganna bniedem ta' intelliġenza u diliġenza ordinarja ... Il-konfondibilità hi kwistjoni ta' fatt. Il-ġudikant għandu jara hu stess (u dana hu dak li din il-Qorti ukoll jeħtiġilha tagħmel fil-każ taħt eżami) bħala ġudizzju proprju b'attenzjoni anke ta' dak li dwar daqshekk jistgħu jixhdu x-xhieda jekk hemmx dik id-*deceptive resemblance* u biex tiġi stabbilita din is-somiljanza ma jgħoddux is-singoli partijiet ta' l-insenja imma tgħodd l-impressjoni komplessiva tagħha" (Vol. XXXIX, pt. I, p. 401);

Issa, bl-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji ta' dritt għall-fatti taħt eżami, din il-Qorti, bir-rispett lejn l-Ewwel Qorti, ma tarax kif tista' taċċetta li t-tikketta ossia l-isem li taħtu l-appellat qed jinnegozja kellu l-potenzjal li jinganna lill-konsumatur ta' diliġenza jew intelliġenza ordinarja jew li jikkreja konfużjoni fis-suq. Dan naturalment ma jeskludix possibilità li xi konsumatur jieħu żball għax ikun distratt jew għal xi raġuni inkapaċi li jafferra s-sinifikat ordinarju ta' kliem ġeneralment użat. Il-protezzjoni kontra l-konkorrenza żleali ma tkoprix la każijiet ta' injoranza akuta u lanqas ta' disattenzjoni

jew negliġenza grassa. Infatti, din il-Qorti ma tirravvisax dik is-somiljanza bejn iż-żewġ marki li donnu rravviżat l-Ewwel Qorti. Din il-Qorti tinnota illi fil-verità l-isem li taħtu tinnegozja s-soċjetà appellanti fir-*retail outlets* tagħha u li hu inkorporat fl-insenja ta' dawk il-ħwienet u li hu ukoll irreġistrat bħala *trade mark* tagħha hu biss il-kelma "County". Hu veru li l-isem tas-soċjetà hu "County Leatherware Limited" imma ma jirriżultax li *l-kelma "Leatherware" hi użata fir-retail trade tas-soċjetà attriċi* fejn hi l-aktar li qed tilmenta mill-konkorrenza żleali ta' l-appellat. Di più it-*trade mark* tagħha tinkludi, flimkien mal-kelma "County", disinn traċċjat ta' ġilda ta' annimal. Disinn li jifforma parti integrali mit-*trade mark* kif reġistrat u li naturalment ma jifformax parti mid-disinn ta' l-isem li taħtu jinnegozja l-appellat;

Il-Qorti nnutat ukoll illi dan id-disinn fit-*trade mark* tas-soċjetà appellanti hu ukoll riprodott fl-insenja fuq ir-*retail outlets* tagħha u ankę fuq il-kartolerija ta' l-attur *nomine*;

Ċertament il-kelma "County" u l-kelma "Country", għalkemm fonetikament jixxiebħu u jistgħu ukoll bħal ħafna kliem ieħor jikkonfondu lid-disattent, huma mhux biss żewġ kelmiet b'sinifikat distint u preċiż imma ż-żewġ kelmiet huma nomi li jfissru u jiddeskrivu oġġetti li huma għal kollox diferrenti u li ma għandhom x'jaqsmu assolutament xejn ma' xulxin. Huma kliem ordinarjament użati u mhux inventati. L-istess naturalment japplika għall-kliem "Leatherware" u "Casuals". Mhux biss. Il-kelma "Country" hi ukoll deskrittiva u tmur naturalment mal-kelma "Casuals" biex tiddeskrivi ċertu tip *partikolari ta' abbiljament. Żgur allura jekk wieħed iqis l-isem* użat mill-appellat fl-assjem tiegħu, meħud *quid unum*, bl-ebda mod ma jista' dan jikkrea xi konfużjoni ma' l-isem użat mis-soċjetà attriċi. L-unika somiljanza li wieħed jista' jirravviża huwa l-mod korsiv kif il-kliem fiż-żewġ insenji huwa miktub. Dan, però, waħdu ma għandux iwassal għall-konfużjoni u

konfondibilità. Il-mod korsiv tal-kliem, bħall-użu tal-kliem komunament użat, mhu monopolju ta' ħadd;

Din il-Qorti allura ma tirravvisax l-estremi li fil-konkors tagħhom għandha timmanifesta ruħha l-konkorrenza illeċita. Ma tirravviżax id-dannu, jiġifieri l-preġudizzju li kummerċjant jarreka lil kummerċjant ieħor b'dak il-mezz illeċitu. Ċertament mhux bħala konsegwenza ta' l-użu ta' isem li ma għandu x'jaqsam xejn u ma jirrelatax ma' dak tas-soċjetà attriċi ħlief għas-somiljanza fonetika mill-bogħod ta' waħda mill-kliem użati u dan b'sinifikat *toto coelo* differenti. Lanqas tirravviża l-użu ta' mezz illeċitu, ta' mezz kuntrarju għal-liġi li jivvjola d-dritt ta' ħaddieħor;

"Fi kliem ieħor biex ikun hemm konkorrenza illeċita jeħtieġ li d-dannu li kummerċjant jikkaġuna lill-kummerċjant ieħor bil-konkorrenza jkun dovut għall-mezzi diżonesti, illegali magħmulin bl-abbuż tad-drittijiet tiegħu" (Vol. XLI, pt. III, p. 1244);

Dan kollu qed jingħad in aġġunta ma' konsiderazzjonijiet oħra fis-sentenza appellata li huma validi u li mhux il-każ li l-Qorti hawn tinoltra ruħha fihom;

Fir-rigward ta' l-appell inċidentali fuq l-ispejjeż tal-kawża, din il-Qorti jidhrilha li mhux xieraq illi hi tiddisturba l-apprezzament li għamlet l-Ewwel Qorti f'dan ir-rigward. Il-fatt biss illi t-talbiet attriċi jirriżultaw infondati mhux neċessarjament għandu jwassal lil din il-Qorti biex f'kull każ takkolla l-ispejjeż kollha tal-kawża fuq l-attur. Jista' jkun hemm lok għal temperament ta' l-ispejjeż minħabba n-natura tal-każ u l-komplessità tiegħu, il-fatt illi l-meritu jkun jippreżenta ċerta diffikultà, jew minħabba dubbju fl-apprezzament tal-provi. L-Ewwel Qorti deħrilha li dan kien każ fejn kien jimmerita tali

temperament u din il-Qorti sejra tirrispetta l-apprezzament tagħha;

Għal dawn il-motivi l-Qorti tiddisponi mill-appell billi:

Tiċħad l-appell prinċipali u tikkonferma s-sentenza appellata;

Tiċħad l-appell inċidentali;

Fir-rigward tal-kap ta' l-ispejjeż, dawk tal-Prim'Istanza jibqgħu kif deċiżi mill-Ewwel Qorti, dawk ta' l-appell prinċipali jitħallsu mis-soċjetà attriċi appellanti u dawk ta' l-appell inċidentali jitħallsu mill-appellat.