11 ta' Marzu, 1992

Imħallfin: –

S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. – President
Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D.
Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.

Avukat dottor Pio M. Valletta *noe*

versus

Joseph Tanti

***Trade-Mark* – Konkorrenza Sleali – Proprjetà Intellettwali**

Kawża fejn is-soċjetà attriċi li tinnegozja bl-isem "McDonald's" aġixxiet għaliex ippretendiet illi l-konvenut qed juża kliem u disinji proprjetà ta' l-atturi.

Biex persuna li tinnegozja barra minn Malta biss, tkun intitolata li titlob li anke f'Malta l-proprjetà industrijali tagħha tiġi protetta, anke meta dik il-proprjetà jista' ma jkollha ebda rilevanza kummerċjali f'Malta, allura hija obbligata li titlob ir-reġistrazzjoni ta' dik il-proprjetà skond il-modi u l-faċilitajiet li tipprovdi l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Kap. 29.

Għalhekk f'każijiet bħal dawk in kawża, fejn m'hemmx konkorrenza, il-Kap. 29 jipprojbixxi l-użu tal-proprjetà industrijali xorta waħda u jiggarantixxi l-esklussività ta' l-użu b'mod assolut, anke fejn mhux biss m'hemmx imma lanqas jista' jkun hemm, konkorrennza.

Il-Qorti: – Ikkunsidrat:

Iċ-ċitazzjoni ta' l-attur ippreżentata quddiem l-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ tgħid:

"Illi l-konvenut qiegħed jagħmel użu minn kliem u disinji, eżempju *"McDonald"*, *"MacDonald's"* u l-ittra "M" miktuba b'mod speċjali u distintiv, u dan fuq prodotti ta' l-ikel magħmula u mibjugħa minnu, fuq mezzi ta' reklamar u fuq vannijiet li minnhom ibiegħ il-prodotti tiegħu; illi l-kliem u d-disinji fuq riferiti huma proprjetà ta' l-attur *nomine*, u jiffurmaw parti mill-*'goodwill'* tiegħu, liema 'goodwill' illum akkwista fama mondjali; illi l-konvenut qiegħed b'dan l-aġir tiegħu illegali u absuiv joħloq konfużjoni f'moħħ il-konusmatur, u b'hekk jikkommetti atti ta' konkorrenza bi ksur tal-liġi fil-konfront ta' l-attur *nomine*, li kif ġà ngħad hu l-proprjetarju tal-marki u *'trade-mark'*. *"McDonald"* jew *"MacDonald's"*, u bid-disinn konsistenti

f'ittra "M" miktuba b'mod speċjali u distintiv, liema "*trade names*" u disinn akkwistaw fama mondjali; illi l-konvenut qiegħed bl-istess aġir tiegħu fuq imsemmi u b'abbuż kbir talliġi jikseb gwadan mir-reputazzjoni u fama mondajli ta' *McDonald's Corporation*, u b'hekk iħawwad moħħ il-konsumaturi billi juri li hemm jew jista' jkun hekk xi konnessjoni bejn in-negozji tiegħu u dak tas-soċjetà estera *McDonald's Corporation,* aktar u aktar meta wieħed jikkunsidra li l-konvenut jiffrekwenta bil-vannijiet tiegħu postijiet turistiċi bħall-Bajja tal-Mellieħa, li huma postijiet popolari mat-turisti li huma allura konxji mill-fama u reputazzjoni tas-soċjetà *McDonald's Corporation;* u illi l-konvenut interpellat diversi darbi sabiex jieqaf mill-aġir tiegħu illegali u abbusiv baqa' inadempjenti; L-istanti *nomine* **talab** illi, għar-raġunijiet presmessi, din il-Qorti –

(1) tiddikjara lill-konvenut responsabbli ta' konkorrenza sleali fil-konfront ta' l-attur *nomine* għat-tenur tal-liġi bl-użu taddisinji u kliem fuq riferiti;

(2) tikkundanna lill-istess konvenut sabiex immedjatament jieqaf milli jkompli jagħmel użu mid-disinji u kliem fuq riferit;

(3) tikkundanna lill-konvenut u tordnalu sabiex fi żmien qasir u perentorju li jiġi lilu prefiss jiddistruġġi u jeqred kwalunkwe oġġett li b'xi mod jikkomprendi u jassenjalu d-disinji u kliem fuq riferiti jew alternattivament f'każ li dawn l-istess oġġetti jistgħu jiġu arranġati b'mod li kwalunkwe riferenza għad-disinji u kliem fuq riferiti tiġi obliterata u mħassra, tordnalu li dawn l-oġġetti jiġu fi żmien qasir u perentorju hekk irranġati sabiex ma jifdalhomx ebda riferenza għad-disinji u kliem fuq riferiti;

(4) tikkundanna lill-konvenut u tordnalu kull rimedju ieħor li jista' skond iċ-ċirkustanzi jneħħi l-effetti ta' l-att li bih saret il-konkorrenza sleali; u,

(5) tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur *nomine* penali la ma teċċedix ħames mitt lira (Lm500) u li tiġi stabbilita mill-Qorti għat-tenur ta' l-artikolu 41 tal-Kodiċi tal-Kummerċ";

Il-konvenut oppona:

(a) illi mhux veru li dak li jagħmel joħloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur ma' prodotti tas-soċjetà attriċi;

(b) illi, hawn Malta, huwa l-proprjetarju tad-disinji u kliem imsemmija fiċ-ċitazzjonu u kien huwa li użahom l-ewwel fis-suq lokali meta d-ditta attriċi ma kienet bl-ebda mod tagħmel kummerċ f'Malta;

(ċ) ma jistax ikun hemm konkorrenza sleali għaliex is-soċjetà attriċi qatt ma kellha attività fis-suq malti;

Dik l-Onorabbli Qorti fit-30 ta' Awissu, 1989, iddeċidiet il-kawża u qalet:

"Illi in tema legali għandu jingħad ukoll li l-proprjetà tal-marki ta' fabbrika jew tal-kummerċ ma tieħux l-eżistenza tagħha ġuridika mill-formalità tar-reġistrazzjoni; ir-reġistrazzjoni ma tikkreax dritt li ma jeżistix. Id-dritt tal-proprjetà tal-markju jeżisti indipendentement mir-reġistrazzjoni, u jirpoża fuq l-istess prinċipji ġenerali tad-dritt komuni li minnhom huma rregolati l-pussess u l-proprjetà, b'mod li l-proprjetarju tat-*'trade-mark'*

għandu dritt għall-protezzjoni tiegħu anki jekk dan ma jkunx irreġistrat, (Sammut *vs* Salomone, Kummerċ, 3-3-1953, Vol. XXXVI.III.820). Intqal ukoll fl-istess sentenza li l-markji ta' fabbrika jew tal-kummerċ għandhom ikunu protetti f'kull Stat, tant jekk appartenenti liċ-ċittadini, kemm jekk lill-estranei, u tant fl-ipotesi li l-istabiliment prinċipali tan-negozjant li lilu tkun tappartjeni t-*'trade-mark'* jinsab fit-territorju ta' l-Istat, kemm fil-każ li jkun fl-esteru;

Dan il-prinċipju ġie anki ribadit fil-kawża "Dr Rosario Frendo Randon *noe vs* Philip Gatt *et noe*", (Kummerċ, 7-10-1967), li kien jirrigwarda r-rassomiljanza fl-isem ta' żewġ soċjetajiet kummerċjali, waħda rreġistrata f'Malta mill-konvenuti u l-oħra fl-esteru biss. F'din il-kawża l-konvenuti in difiża tagħhom kienu eċċepew li d-ditta attriċi ma kinitx irreġistrata u ma kellhiex attività f'Malta fiż-żmien tal-kostituzzjoni u reġistrazzjoni tad-ditta konvenuta: u anki ddikjaraw li ma kellhom ebda ħsieb li jinqdew bl-isem u bir-reklamar tad-ditta attriċi. Però l-Qorti kienet b'dana kollu ddeċidiet li r-raġunijiet edotti mill-konvenuti jistgħu jattenwaw il-konsegwenzi ta' l-aġir tagħhom, imma ma jistgħux iservu biex jeżonerawhom mir-responsabbilità ta' l-aġir illeċitu tagħhom; anki kieku d-ditta attriċi ma kellha ebda attività Malta, xorta jibqa' d-dritt tagħha li ħaddieħor ma jużax isimha;

Illi fil-każ in eżami, kif jidher mir-ritratt esebit f'paġna 16 tal-proċess, il-konvenut poġġa b'mod konspikwu fuq il-van tiegħu għall-bejgħ tal-ġelat bl-ittra "M" bi grafika speċjali bl-isem *"MacDonald's"* imdaħħal fis-sieq ta' l-istess ittra. Is-soċjetà attriċi għandha diversi disinji distintivi; fosthom wieħed bl-ittra "M" bl-isem *"McDonald's"* taħt is-sieq tal-"M" (fol. 68 u 117

tal-proċess tal-kawża konnessa mal-kawża in eżami, fl-ismijiet "Avukat Dr Pio M. Valletta *noe vs Kontrollur* tal-Proprjetà Industrijali *et*", Ċitaz. Nru. 222/86). Il-grafika ta' l-ittra "M" hija identika u l-isem użat mill-kontendenti tant jixxiebah, sew fonetikament u kemm viżwalment, li tista' wkoll kważi kważi ssejjaħlu identiku. Ftit jista' jkun hemm dubju li s-soċjetà attriċi bdiet tuża' l-isem u d-distintiv tagħha ferm qabel ma beda juża l-istess isem u disinn il-konvenut; u kull min siefer jaf li d-ditta attriċi tbiegħ mhux biss *"fast foods"* imma anki l-ġelat. *Id-disinn* u l-isem adottat mill-konvenut tant jirrassomilja lil dik ta' l-attur *nomine*, li verament jagħti impressjoni li hawn konnessjoni bejn iż-żewġ ditti kontendenti, u ċertament jikkrea l-possibilità kbira fl-imħuħ tal-konsumaturi, bejn il-prodotti tal-wieħed u l-ieħor, speċjalment meta wieħed iqis li l-konvenut jiffrekwenta partijiet fejn wieħed jistenna li jkunu hemm ħafna turisti;

Anke kieku ma kienx hemm l-istess speċi u ġeneru ta' negozju, f'dan il-każ dejjem jibqa' fatt li l-aġir tal-konvenut huwa kolpit mhux biss bl-ewwel ipotesi ta' l-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, imma anki bit-tieni parti għaliex qed jagħmel ukoll użu ta' isem ta' ditta li tista' tqarraq lill-konsumatur fuq il-vera importanza tad-ditta konvenuta;

Illi in vista tal-prinċipji legali hawn fuq premessi, l-eċċezzjonijiet kollha tal-konvenut huma insostenibbli. Però fin-nota ta' osservazzjonijiet tiegħu l-konvenut semma raġunijiet oħrajn għaliex it-talbiet attriċi m'għandhomx jiġu milqugħa. Huwa beda biex qal l-attur *nomine*, Dr Pio Valletta, xehed li huwa stess ikkonstata l-aġir illeċitu tal-konvenut fl-1984 (Awissu) u għamel iċ-ċitazzjoni f'Jannar 1986, u għalhekk m'hemmx prova li l-konvenut għadu qed jagħmel użu mill-istess markju.

Però dan l-argument tal-konveħut, għalkemm prima facie attendibbli, huwa fil-fatt fallaċi, għaliex l-attur ġab prova ta' l-użu tal-markju in kwistjoni, u l-konvenut mhux biss mhux qed jiċħad li għadu użah, talli prinċipalment isostni li għandu dritt jużah għaliex anki rreġistrah bħala *'trade-mark'*. Il-konvenut qal ukoll li x-xiehda ta' Paul Debono (Viċi-President tas-soċjetà attriċi fol. 103/108 tal-proċess Ċitaz. Nru. 222/86 hawn fuq imsemmi) m'għandhiex tiġi meħuda in konsiderazzjoni, għaliex mhix legalment produċibbli bħala prova, sew għaliex ma tikkonformax ruħha ma' l-artikolu 630 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, (stante li l-firma tan-Nutar fl-Amerika mhux awtentikata mill-Konslu ta' Malta f'dak il-pajjiż – ċirkustanza din li verament ma tirriżultax u kemm ma' l-Att Nru. XVIII ta' l-1984). Però apparti l-fatt li l-Qorti ma kellhiex għalfejn tistrieħ fuq ix-xhieda ta' Paul Duncan biex tasal għall-konklużjoni tagħha, mis-siġill uffiċjali tan-Nutar li quddiemu sar l-affidavit mill-istess Duncan, jidher li dan in-Nutar huwa, ossija għandu l-funzjoni wkoll ta', *Commissioner for Oaths*. Għalhekk, l-affidavit huwa produċibbli bħala prova bis-saħħa ta' l-artikolu 9(2) ta' l-Att Nru. XVIII ta' l-1984. L-argumenti l-oħrajn kollha esposti fin-nota erudita tal-konvenut huma kollha riskontrati fil-prinċipji legali hawn fuq riprodotti, u bir-rispett kollu lejn l-Avukat tal-konvenut mhumiex attendibbli;

Illi għalhekk il-konkorrenza illeċita allegata mill-attur *nomine* ġiet fil-fatt ippruvata. Għalhekk, it-talbiet l-oħrajn li huma konsegwenzjali għall-ewwel talba huma wkoll ġustifikati. Għall-fini tal-ħames talba l-Qorti, wara li qieset iċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, tiffissa l-penali fl-ammont ta' mitejn lira (Lm200);

Għal dawn il-motivi:

Tiddeċidi *billi* tastjeni *ruħha milli* tieħu konjizzjoni *ulterjuri* ta' l-ewwel eċċezzjoni tal-konvenut. Tiċħad l-eċċezzjonijiet l-oħra tal-konvenut u invece billi tilqa' l-ewwel talba u tiddikjara li l-aġir tal-konvenut bl-użu ta' l-isem u disinn fuq riferiti jikkostitwixxi konkorrenza sleali fil-konfront ta' l-attur *nomine;* tilqa' t-tieni talba u tinterdiċi lill-istess konvenut taħt il-komminnazzjonijiet tal-liġi milli jagħmel użu mill-isem u disinn minnu illegalment assunt; tilqa' t-tielet talba kif dedotta fiċ-ċitazzjoni, u għall-fini tat-talba tiffissa t-terminu ta' tlett ijiem millum; ma jidhirx li hemm rimedji oħra x'tagħti għall-fini tar-raba' talba u kwindi tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri *tagħha; u billi finalment tilqa'* l-ħames talba billi tiffissa l-penali ta' Lm200 u tikkundanna lill-konvenut iħallas dan l-ammont lill-attur *nomine,* bl-imgħax legali mil-lum";

Il-konvenut appella u ssottometta illi l-Qorti m'għamlitx apprezzament xieraq la tal-fatti u lanqas tal-liġi;

Mhuwiex aktar essenzjali għal din il-Qorti biex kull darba tirrepeti d-distinzjoni li teżisti fl-ordinament bejn iż-żewġ kwalitajiet ta' azzjonijiet li huma provveduti sabiex jipproteġu kontra l-eċċessi tal-konkorrenza kummerċjali, meta jinqabżu l-limiti leċiti ta' l-istess konkorrenza u din, f'ċerti każijiet, tiddeġenera f'konkorrenza sleali;

F'din il-kawża, dak li qed jillamenta l-attur huwa l-eċċess kontemplat fl-art. 32 Kap. 13:

"*Il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta'* ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jġibu taħwid ma' isem, marka, jew sinjal distintiv ieħor użati skond il-liġi minn ħaddieħor, ukoll

jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħaddieħor ma jkunux irreġistrati skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali, lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil ħaddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta'';

Il-fatti rilevanti humwa sempliċi:

(a) Il-konvenut qed jagħmel użu fin-negozju tiegħu, tal-kelma *''MacDonald''*, u kif tgħid is-sentenza appellata:

''l-ittra ''M'' bi grafika speċjali bl-isem *''MacDonald's''* imdaħħal fis-sieq ta' l-istess ittra. Is-soċjetà attriċi għandha diversi disinji distintivi; fosthom wieħed bl-ittra ''M'' bl-isem *''McDonald's''* taħt is-sieq ta' l-''M'' '';

(b) Il-kumpanija attriċi – qatt ma nnegozjat f'Malta u qatt m'għamlet użu tad-disinji distintivi li bħalhom qed juża l-konvenut għall-bejgħ tal-ġelati;

(ċ) Il-kumpanija attriċi hija kumpanija magħrufa fuq skala internazzjonali u tagħmel użu minn dawk id-disinji distintivi f'diversi pajjiżi barra minn Malta;

Fuq dawn il-fatti – il-punt li jippreżenta diffikultà huwa jekk isem, marka jew sinjal distintiv li jintuża barra minn Malta jinibixxix ukoll lin-negozjant malti li jagħmel użu minn dak l-isem, marka jew sinjal distintiv f'Malta;

Is-sentenza tagħmel riferenza għas-sentenza ta' l-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ tat-3 ta' Marzu 1953, fl-ismijiet Dr. Sammut

noe vs Onor. Kaptan Salomone *noe* – Vol. XXXVII.III.820 – però din bir-rispett kollu, mhix ta' assistenza għas-soluzzjoni tal-preżenti vertenza għaliex, f'dik is-sentenza, il-fatti kienu mod ieħor:

"Jirriżulta sodisfaċentement ippruvat mill-atti tal-kawża illi d-ditta attriċi kienet tagħmel użu minn ħafna mit-*"trade-marks"* in kwistjoni, proprji tagħha, **fil-pjazza ta' Malta almenu mill-1928 sakemm skuppjat it-tieni gwerra mondjali...**";

Is-sentenza ta' l-istess Qorti tas-7 ta' Ottubru 1967, fl-ismijiet Dottor Rosario Frendo Randon *noe vs* Philip O. Gatt *et noe* tirrigwarda l-konkorrenza ta' soċjetà anonima maltija msemmija *"Club Mediterranee Ltd"* billi b'dak l-isem kienet magħrufa soċjetà franċiża – *Club Mediterranee S.A."*;

Din ta' l-aħħar ma kinitx tinnegozja f'Malta, però s-sentenza osservat illi:

"Il-konvenuti in difiża tagħhom eċċepew li d-ditta attriċi ma kinitx irreġistrata u ma kellha ebda attività f'Malta fiż-żmien tal-kostituzzjoni u reġistrazzjoni ta' l-istess ditta konvenuta. **Wieħed jista' jżid li t-tieni darba li fil-kors ta' ħmistax-il sena d-ditta attriċi bagħtet turisti Malta kien wara l-kostituzzjoni tad-ditta konvenuta.....**

Issa l-iskop prinċipali tad-ditta konvenuta bħal ta' kwalunkwe ditta oħra turistika hija li ġġib turisti minn barra minn Malta fejn tispleta l-attività tagħha d-ditta attriċi, u għalhekk anki kieku d-ditta attriċi ma kellha ebda attività f'Malta xorta jibqa' d-dritt tagħha li ħaddieħor ma jużax isimha";

Is-sentenza appellata segwiet din is-sentenza;

Bid-dovut rigward però, kemm fis-sentenza kkwotata kif ukoll fis-sentneza appellata, ma hemmx spjegazzjoni li tippermetti li din il-Qorti li tissupera d-diffikultà li ssib biex tirritjeni li billi l-konvenut qed jagħmel użu **fis-suq malti**, taddisinn distintiv li l-kumpanija attriċi tuża **barra minn Malta**, b'daqshekk huwa qed jeċċedi l-limiti leċiti tal-konkorrenza, inkwantu l-konkorrenza neċessarjament tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attività, fl-istess kontest ta' żmien u spazju. Jekk l-attriċi mhix qed tinnegozja f'Malta kif jista' l-konvenut jikkonkorri magħha – lealment jew slealment?

F'ċirkostanzi bħal dawn, jidher, li biex persuna li tinnegozja barra minn Malta biss, biex tkun intitolata li titlob li **anki f'Malta** l-proprjetà industrijali tagħha tiġi protetta, anki meta dik il-proprjetà jista' ma jkollha ebda rilevanza kummerċjali f'Malta, allura hija obbligata li titlob ir-reġistrazzjoni ta' dik il-proprjetà skond il-modi u l-faċilitajiet li tipprovdi l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali Kap. 29. Għalhekk f'każijiet bħal dawk in kawża, fejn m'hemmx konkorrenza, il-Kap. 29 jipprojbixxi l-użu tal-proprjetà industrijali xorta waħda, u jiggarantixxi l-esklussività ta' l-użu b'mod assolut, anki fejn mhux biss m'hemmx imma lanqas jista' jkun hemm, konkorrenza;

Għal dawn ir-raġunijiet din il-Qorti qed tilqa' l-appell tal-konvenut u tirrevoka s-sentenza ta' l-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ tat-30 ta' Awissu, 1989;

Fiċ-ċirkostanzi l-ispejjeż kollha, taż-żewġ istanzi, jibqgħu

bla taxxa.