# APPELLI KUMMERĊJALI
# IT-TIENI PARTI
# IT-TIENI SEZZJONI

**9 ta' Jannar, 1995**

**Imħallfin:-**

**S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. - President**
**Onor. Carmel L. Agius B.A., LL.D.**
**Onor. Noel V. Arrigo LL.D.**

Avukat Dottor Stefan Meilak *noe*

*versus*

Albert W. Salamone *noe et*

## *Trade Marks* - Proprjeta` Industrijali - Limiti ta' Konkorrenza

*Il-konkorrenza bejn il-kummerċjanti hija libera pero` hemm limiti għal din il-liberta`.*

*Il-provvedimenti tal-Kodiċi tal-Kummerċ huma aktar ampji minn dawk tal-Kapitolu 29, li jitratta dwar il-protezzjoni ta' proprjeta` industrijali.*

Il-Qorti:-

Rat l-ewwel nett il-fatti li huma anteċedenti għal dan l-appell. Dawn huma s-segwenti:

Is-soċjeta` konvenuta *Access Brand Limited* talbet ir-reġistrazzjoni f'Malta ta' *Trade Mark* liema applikazzjoni ġġib in-numru ta' 19,983. Skond kif tirrikjedi l-liġi, il-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali ġab din l-applikazzjoni f'avviż fil-Gazzetta tal-Gvern tal-11 ta' Diċembru, 1990. Is-soċjeta` attriċi fit-28 ta' Marzu, 1991 għamlet opposizzjoni għat-talba fuq imsemmija. B'risposta għal dan, is-soċjeta` konvenuta għamlet kontro-dikjarazzjoni li biha kkontestat l-opposizzjoni tas-soċjeta` attriċi. Dan kollu sar korrettement u kif provdut fl-artikolu 88 tal-Kapitolu 29;

Il-bażi ta' l-opposizzjoni tas-soċjeta` attriċi hija li hija diġa` għandha reġistrat f'isimha żewġ *Trade Marks* li jġibu n-numri rispettivament ta' 15,509 u 17,843, liema *Trade Marks* huma żewġ ċrieki u dawn iż-żewġ ċrieki jinsabu wkoll fl-applikazzjoni tas-soċjeta` konvenuta. Huma jsostnu li din l-applikazzjoni hija simili ħafna għaż-żewġ *Trade Marks* li ġa` jeżistu favur l-istess soċjeta` attriċi u l-ideja prinċipali u l-impressjoni ġenerali huma kważi identiċi. Apparti minn dan, sew is-soċjeta` attriċi u sew is-soċjeta` konvenuta, jinnegozjaw fl-istess ġeneru ta' kummerċ u aktar importanti minn hekk, l-applikazzjoni fil-fatt saret għall-istess ġeneru ta' kummerċ. Għalhekk isostnu l-atturi kellhom jagħmlu din iċ-ċitazzjoni, li għamlu wara li taw il-garanzija kif tirrikjedi l-liġi fl-artikolu 88(3) tal-Kapitolu 29;

Is-soċjeta` konvenuta *Access Brand Limited* issostni li bl-ebda mod iż-żewġ ċrieki għandhom somiljanza għal dak li qed tipprova tirreġistra l-istess soċjeta` konvenuta. Hija qed tipprova tirreġistra disinn distintiv fejn l-impressjoni ġenerali u l-ideja prinċipali tal-marki huma differenti minn dawk tas-soċjeta` attriċi. Hija globu magħmlu b'raffigurazzjoni dimensjonali waħedha

b'konċentrazzjoni fuq *id-dot matrix* li tikkostitwixxi disinn distintiv u oriġinali mentri ċ-ċrieki tas-soċjeta` attriċi huma bla sinifikat definittiv u fil-każ ta' waħda miż-żewġ *trade marks*, u ċjoe` il-15,509 dawn iż-żewġ ċrieki huma interposti bis-sopra-impożizzjoni tal-kelma *Mastercard*. Huma jikkonkludu fl-eċċezzjonijiet tagħhom, li mhux minnu li t-talba għal din ir-reġistrazzjoni tista' tikkreja konfużjoni, tqarrieq bil-konsumatur u konkorrenza żlejali kif qed issostni l-istess ditta attriċi, peress li teżisti diversita` evidenti bejn dak li huwa ġa` reġistrata f'isem l-attriċi u dak li qed jippruvaw jirreġistraw is-soċjeta` konvenuta;

Il-konvenut l-ieħor, il-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali jirrimetti ruħu għall-ġudizzju ta' din il-Qorti, pero` jsostni li hu m'għandux ibati spejjeż;

L-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ iddeċidit din il-kwistjoni permezz ta' sentenza fid-29 ta' April, 1992 li l-parti rilevanti tagħha hekk tgħid:

*Omissis*;

In sostenn tat-teżi tiegħu, l-attur iċċita s-segwenti siltiet mill-ktieb ta' Kerley *Law of Trade Marks and Trade Names* (*10th Edition* paġni 17.07, 17.08 u 17.23):

*"Two marks when placed side by side, may exhibit many and various differences yet the main ideja left on the mind by both may be the same. A person acquainted with one mark and not having the two side by side for comparison might well be deceived if the goods were allowed to be impressed with the second mark, into a belief that he was dealing with goods which have the same mark as*

*that with which he was acquainted.*

*When the question arises whether a mark applied for bears such resemblance to another mark as to be likely to deceive it should be determined by considering which is leading characteristic of each ....*

*Critical comparison of trade marks might disclose numerous points of difference and yet the ideja which would remain with any person seeing them apart at different times might be the same. Thus it is clear that a mark is infringed if the **essential features or the essential particulars** of it are taken (17-08).*

*It is clear that the tribunal ought not merely to look at the marks as they stand side by side, for from the nature of the case, they will not be so put before the consumer whom it is sought to deceive by means of either of them. He can only contrast the mark used upon those he is seeking to buy and allowance must be made for this in estimating the probability of deception*";

Illi d-difensur tas-soċjeta` konvenuta jaqbel li l-prinċipji enunċjati mill-Kerley u kkwotati mill-attur huma prinċipji validi u legalment applikabbli għall-każ odjern. Pero` id-difensur tas-soċjeta` konvenuta qiegħed jirritjeni li l-applikazzjoni u interpretazzjoni ta' l-istess prinċipji wassal għall-konklużjoni li ma hemm xejn li jiddetermina somiljanza bejn il-marka tas-soċjeta` konvenuta u l-marki tas-soċjeta` attriċi;

Illi fin-nota ta' osservazzjonijiet tas-soċjeta` konvenuta jingħad testwalment hekk:

"*Illi* jekk tiġi eżaminata *l*-ideja prinċipal*i* ta*l*-marka tas-soċjeta` konvenuta wieħed jikkonkludi bħala ideja prinċipali tal-marka l-figura ta' globu mess f'raffigurazzjoni unidimensjonali. Jekk wieħed imbagħad jeżamina l-marki tas-soċjeta` attriċi f'marka numru 17843, wieħed jagħraf bħala l-ideja prinċipali tal-marka, disinn distintiv bla sinjifikat u f'marka 15509 wieħed jagħraf bħala ideja prinċipali s-sopraimpożizzjoni tal-kelma *Mastercard* fuq żewġ ċrieki li jinsabu interposti. Ma jista' jkun hemm ebda dubbju f'dik li hija diverġenza fit-trasmissjoni ta' l-ideja prinċipali bejn il-marka tas-soċjeta` konvenuta u l-marki tas-soċjeta` attriċi. Jekk imbagħad wieħed jissottoponi dawn il-marki għat-test li jsemmi Kerley u ċjoe` *li jeżamina sitwazzjoni fejn persuna familjari mal-marki tas-soċjeta`* attriċi kif raffigurati u reġistrati jistax jiġi konfuż bil-marka tas-soċjeta` konvenuta, irid jingħad illi anke fil-każ tal-marka numru 15509 teżisti is-sopraimpożizzjoni tal-kelma *Mastercard* li allura telimina għal kollox l-possibilta` ta' konfużjoni;

Illi marbut mal-prinċipju tat-trasmissjoni ta' l-ideja prinċipali hemm il-prinċipju l-ieħor enunċjat tal-partikolaritajiet prinċipali tal-marki. Jekk wieħed jeżamina l-partikolaritajiet prinċipali tal-marka tas-soċjeta` konvenuta, wieħed għandu indubbjament jasal għall-konklużjoni illi partikolarita` prinċipali hija r-rappreżentazzjoni ta' globu *raffigurat f'disinn unidimensjonali, liema raffigurazzjoni* qegħda ssir permezz ta' proċess magħruf bħala *dot matrix*. Jekk imbagħad wieħed jeżamina l-partikolaritajiet prinċipali tal-marki tas-soċjeta` attriċi, wieħed jagħraf: f'marka 17843 disinn distintiv; u f'marka 15509 il-kelma *Mastercard* superimposta fuq l-interposizzjoni ta' żewġ ċrieki;

Illi din il-Qorti taqbel sostanzjalment ma' din is-sottomissjoni tad-difensur tas-soċjeta` konvenuta u jidhrilha li l-ftit somiljanza li

hemm bejn il-marka tas-soċjeta` konvenuta u l-marki tas-soċjeta` attriċi, ma humiex ta' indoli u natura tali li jista' jkun hemm xi konfużjoni f'moħħ il-konsumatur;

Illi għalhekk ma jidhirx li hemm lok li t-talba ta' l-attur *nomine* għandha tintlaqa' pero` minħabba n-natura tal-kwistjoni legali involuta f'din il-kawża , hu ġust li jkun hemm temperament fil-kap ta' l-ispejjeż;

Għal dawn il-motivi:

Prevja li tilqa' l-eċċezzjoni tal-konvenut Albert W. Salamone *nomine*, tiċħad it-talba ta' l-attur *nomine*;

Tordna li l-konvenut Salamone ibati l-ispejjeż tiegħu u

Tordna li l-ispejjez l-oħra kollha jkunu a kariku ta' l-attur *nomine*";

Minn din is-sentenza, permezz ta' Nota ta' l-Appell ippreżentata fit-8 ta' Mejju, 1992 l-attur *nomine* interpona appell u fil-petizzjoni ta' l-Appell tal-20 ta' Mejju, 1992 espona l-aggravji li hu kellu kontra s-sentenza appellata;

Dawn il-konsiderazzjonijiet għandhom jiġu diviżi fil-konsiderazzjonijiet fattwali u dawk legali;

Rigward il-konsiderazzjonijiet fattwali:

*Omissis*;

Minn dawn id-dokumenti esebiti, din il-Qorti tista' biss tasal għal ċertu konġetturi li jwassluha biex tiddetermina l-fatti b'ċertu probabbilta'. Minn dawn l-*ispecimens*, pero', il-Qorti tasal ukoll għall-konklużjoni li s-soċjeta' *Mastercard* f'diversi pajjiżi tad-dinja taħdem ma' assoċjazzjonijiet finanzjarji oħra, fosthom l-*Access*, is-soċjeta' konvenuta. Tant hu hekk, illi fl-*ispecimen* esebita mis-soċjeta' attriċi *fin-naħa ta' wara, hemm "This card may be used at any location displaying the Eurocard, Mastercard or Access signs world wide"*. Jidher għalhekk, illi l-istat fattwali huwa li f'pajjiżi barra minn Malta, iċ-ċrieki bl-isem *Mastercard* u ż-żewġ globi imdaħħlin f'xulxin fuq dawn iċ-ċrieki, jikkostitwixxu disinn distintiv, li huwa differenti miż-żewġ globi akbar bil-kelma *Access* b'forma ta' trijangolu taħt dawn il-kliem, liema *ensemble* jidher li huwa il-proprjeta' ta' l-*Access* u ċjoe' s-soċjeta' konvenuta, mhux biss għax ma jinstabx fuq iż-żewġ *specimens* l-oħra esebiti mis-soċjeta' attriċi, fejn hemm biss id-disinn distintiv tal-*Mastercard*, pero' wkoll għax jinstab fuq iż-żewġ *specimens* esebiti mill-istess soċjeta' konvenuta;

L-ebda waħda mill-partijiet ma dehrilha li kellha tagħti xi mportanza lil-liġi li tirregola dawn il-kwistjonijiet, u ċjoe' il-Protezzjoni ta' Proprjeta' Industrijali Kapitolu 29, ħlief li huma ampjament ikkwotaw mill-artikolu 88 li jirrigwarda biss l-opposizzjoni li għandu jsir f'ċertu każijiet. L-artikolu 80 tal-istess Kapitolu 29 hekk jipprovdi:

"Il-marki li huma qegħdin biex bihom jintgħarfu minn oħrajn il-prodotti ta' industrija jew oġġetti tal-kummerċ, jitqiesu *trade marks*, *basta li jkollhom għall-inqas waħda minn dawn il-partikolaritajiet*";

Imbagħad is-subinċiż:

"(c) sinjal, impressjoni, marka, intestatura, faxxa jew tikketta li jintgħarfu minn oħrajn, jew kelma jew kelmiet immaġinarji li ma jkunux ta' użu komuni";

Imbagħad is-subartikolu 1 ta' l-artikolu 81 hekk jipprovdi:

"Il-marki u l-kelmiet imsemmija fl-aħħar artikolu qabel dan għandhom ikunu differenti minn dawk ġa' użati legalment minn oħrajn";

Il-partijiet, fid-diversi Noti ta' Osservazzjonijiet tagħhom jagħmlu riferenza għat-taħwid li jista' jinħoloq bl-użu ta' dawn is-sinjali u marki distintivi. Ovvjament huma qed jagħmlu riferenza għall-obbligi tal-kummerċjanti provdut fl-artikolu 32 li huwa wieħed mill-artikoli tal-Kodiċi tal-Kummerċ, li jittrattaw fuq il-limiti tal-konkorrenza. Il-konkorrenza bejn il-kummerċjanti hija libera pero' hemm limiti għal din il-liberta'. Il-limitu provdut fl-artikolu 32 huwa li huma:

".... ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv, li jista' jġib 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 jkunx reġistrat skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta' Industrijali";

Jidher għalhekk li l-provvedimenti tal-Kodiċi tal-Kummerċ huma aktar ampji minn dawk tal-Kapitolu 29. L-unika kriterju li jistabbilixxi infatti, l-artikolu 81, huwa li s-sinjal jew il-marki jew l-impressjoni jkunu differenti minn dawk ġa' użati legalment minn

oħrajn. *Għalhekk, waqt li wieħed jista' jgħid li minħabba ċ-ċirkostanzi* l-oħra tal-każ, partikolarment l-użu simultanju li sar miż-żewġ *trade marks* konċernati fuq l-istess *credit card* f'ċertu pajjiżi tad-dinja jista' bl-użu ta' waħda biss minn dawn it-*trade marks* jinħoloq taħwid f'moħħ il-konsumatur, wieħed b'dana kollu ma jistax jgħid li ż-żewġ *trade marks* m'humiex differenti. Tant huwa hekk, li anke skond l-esebiti ta' l-istess soċjeta` attriċi t-*trade marks* tagħha jintużaw ma' *trade marks* oħra, u mhux neċessarjament ma' dawk li qed tipprova totjeni protezzjoni għalihom id-ditta konvenuta. Fil-fehma ta' din il-Qorti għalhekk, u bil-mod kif hija impostata iċ-ċitazzjoni attriċi, m'hemmx dubbju li l-elementi rikjesti *bil-liġi skond l-artikolu 80 u 81 tal-Kapitolu 29 biex tiġi rreġistrata trade mark* f'Malta huma sodisfatti mis-soċjeta` konvenuta;

Għaldaqstant, u minkejja li forsi għal raġunijiet differenti, s-sentenza appellata qegħda tiġi kkonfermata;

Stante n-natura partikolari tal-każ, l-ispejjeż taż-żewġ istanzi għandhom jinqasmu ugwalment bejn iż-żewġ partijiet u ċjoe` is-soċjeta` attriċi u s-soċjeta` konvenuta għax il-Konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali m'għandux isofri spejjeż.