15 ta' Frar, 1995

Imħallfin:-

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

Avukat Dottor Pio M. Valletta *noe*

versus

Peter Muscat Scerri *noe*

Azzjoni ta' Konkorrenza Żleali - Azzjoni ta' Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali

Wieħed għandu jiddistingwi bejn l-azzjoni li tirrikorri f'każ ta' konkorrenza żleali kif provdut fl-artikolu 32 tal-Kapitolu 13 u dik l-azzjoni li tirriżulta mill-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali, Kapitolu 29.

Filwaqt li l-konkorrenza hija libera, għalkemm in-negozjant għandu ċerti obbligi fosthom il-limiti ta' dak li jista' jgħid u jagħmel fil-konkorrenza ma' negozjanti oħra, il-Kapitolu 29 jagħti protezzjoni lil dak in-negozjant li bil-ħila u l-invenzjoni tiegħu rnexxielu jikkrea xi ħaġa unika u distintiva.

Il-Qorti:-

Rat is-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ mogħtija fit-18 ta' Marzu, 1992 li hija hekk:

"Rat iċ-ċitazzjoni li biha l-attur *nomine* ippremetta illi s-soċjeta` konvenuta talbet ir-reġistrazzjoni f'Malta tat-*trade mark* konsistenti fil-kelma "MUPPETS" a rigward ta' l-oġġetti speċifikati f'applikazzjoni ta' l-istess soċjeta` konvenuta, liema applikazzjoni għandha n-numru 17729, kollox kif jidher mill-Avviż fil-Gazzetta tal-Gvern ta' l-24 ta' Marzu, 1987 paġna 1532 hawn unita u mmarkata Dokument A;

Illi s-soċjeta` attriċi fit-13 ta' Mejju, 1987, għamlet oppożizzjoni għat-talba fuq imsemmija b'att li vera kopja tiegħu hija hawn annessa bħala Dokument B u dan, kif jidher mill-istess dokument għar-raġuni li s-soċjeta` attriċi hija proprjetarja tal-marka famuża mad-dinja kollha "MUPPETS" liema marka hija reġistrata u tkopri diversi oġġetti mad-dinja kollha, u peress illi l-konvenut *nomine* għandu l-intenzjoni permezz ta' l-applikazzjoni tiegħu li jibbenefika mill-*goodwill* li għandha l-imsemmija marka

"MUPPETS" liema *goodwill* huwa l-proprjeta` esklussiva tas-soċjeta` attriċi, u liema *goodwill* jestendi ruħu anke f'Malta. Fuq kollox l-użu tal-marka "MUPPETS" mill-konvenut *nomine* tikkrea konfużjoni fl-imħuħ tal-konsumaturi u speċjalment f'dan il-każ fl-imħuħ tat-tfal peress illi tagħti impressjoni illi hemm xi relazzjoni bejn il-prodott li qed jiġi manifatturat mill-konvenut *nomine* u l-"MUPPETS" li huma pupi ferm popolari mat-tfal tad-dinja kollha minħabba s-*show* televiżiv "*The Muppet Show*";

Illi s-soċjeta` konvenuta għamlet kontro-dikjarazzjoni li biha kkontestat l-oppożizzjoni fuq imsemmija u dina l-kontro-dikjarazzjoni ġiet notifikata lill-attur *nomine* b'ittra tal-konvenut l-ieħor, il-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali tal-24 ta' Lulju, 1987 (Dok. C u D);

Illi s-soċjeta` attriċi għandha nteress li tinsisti fl-oppożizzjoni tagħha stante illi tirriteniha ġusta minħabba li altrimenti l-konvenut *nomine* jkun barra li qiegħed jikkrea konfużjoni u jqarraq bil-konsumatur bl-użu tal-marka "MUPPETS" ikun ukoll qiegħed jagħmel użu a vantaġġ tiegħu mill-*goodwill* li hu proprjeta` tas-soċjeta` attriċi, liema *goodwill* ġie kkrejat wara snin kbar ta' *marketing* u *promotion campaigns* u b'hekk joħloq preġudizzju gravi għall-interessi tas-soċjeta` attriċi;

Talab li għar-raġunijiet premessi din il-Qorti tiċħad it-talba fuq imsemmija tas-soċjeta` konvenuta Rimus Riley Limited għar-reġistrazzjoni tat-*Trade Mark* 17729 konsistenti fil-kelma "MUPPETS";

Għall-finijiet ta' l-artikolu 91 (3) tal-Kapitolu 48 tal-Liġijiet ta' Malta l-attur *nomine* qed jipproduċi kontestwalment garanzija

għall-ispejjeż tal-kawża (Dok. E);

Bl-ispejjeż kolha kontra s-soċjeta` konvenuta;

Rat id-dikjarazzjoni ġuramentata u n-nota tax-xhieda ta' l-attur *nomine*;

Rat in-Nota ta' l-Eċċezzjonijiet tal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali li biha eċċepixxa:

Illi fis-27 ta' Frar, 1987 is-soċjeta` Rimus Riley Ltd. applikat għand l-esponenti għar-reġistrazzjoni tal-marka "MUPPETS" riferibbilment għall-*coffe, tea, sugar, tapioca, sage, coffee, flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, pastry, confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, pepper, mustard, vinegar, chocolate and sugar confectionery*;

Illi peress illi l-esponenti wara li għamel ir-riċerki fir-reġistri tiegħu sab li t-*trade mark* li dwarha saret l-applikazzjoni kienet differenti mit-*trade mark* ġa` reġistrata, huwa ppubblika dik l-applikazzjoni ai termini ta' l-artikolu 87 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali;

Illi saret oppożizzjoni għal dik l-applikazzjoni mis-soċjeta` Henson Associates Incorporated, ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika;

Illi f'din il-kawża l-esponenti jinsab fil-posizzjoni ta' *amicus curiae* u m'għandux interess fil-kawża ħlief għall-integrita` tal-ġudizzju u biex jipproċedi skond il-ġudizzju ta' din l-Onorabbli Qorti;

Illi l-kawża qed issir fl-interess tal-kontendenti l-oħra u għalhekk l-esponenti m'għandux ibati spejjeż;

Salvi eċċezzjonijiet oħra;

Rat ukoll id-dikjarazzjoni ġuramentata u l-lista tax-xhieda ta' l-istesss konvenut;

Rat in-Nota ta' l-Eċċezzjonijiet tal-konvenut Peter Muscat Scerri *nomine* li biha eċċepixxa:

"1. Preliminarjament l-attur għandu jipprova l-mandat tiegħu.

2. Fil-meritu d-domandi attriċi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u għandhom jiġu respinti bl-ispejjeż kontra l-attur.

Salvi eċċezzjonijiet oħra";

Rat id-dikjarazzjoni ġuramentata u l-lista tax-xhieda tal-istess konvenut Muscat Scerri *nomine*;

Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża;

Ittrattat:

Ikkunsidrat:

Illi għandu jiġi rilevat li:

Huwa paċifiku fid-dottrina u ġurisprudenza li l-proprjeta` tal-marki ta' fabbrika jew tal-Kummerċ ma tieħux l-eżistenza ġuridika

tagħha mill-formalita` tar-reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ma tikkrejax id-dritt li ma jkunx jeżisti. Id-dritt tal-proprjeta` tal-marki jeżisti indipendentement mir-reġistrazzjoni u jirpoża fuq l-istess prinċipji tad-dritt komuni, li minnhom huma regolati l-pussess u l-proprjeta`;

L-użu ta' *trade mark* li tkun tixbah jew anke identika għal dik użata minn persuna oħra, iżda għal merċi jew klassi ta' merċi **differenti**, ma jikkostitwix vjolazzjoni tad-drittijiet ta' dik il-persuna l-oħra;

Omissis;

Il-Qorti tħoss li għanda tirrileva li l-attur *nomine* ġieb prova ta' reġistrazzjoni f'diversi pajjiżi esteri tal-marka *"JIM HENSON'S MUPPET SHOW AND PICTURE"; "THE MUPPET SHOW : PICTURE"; "JIM HENSON'S MUPPET BABIES LOGO"; "JIM HENSON'S MUPPET SHOW & PICTURE (Italian Version)"; "JIM HENSON'S MUPPETS (in special type)"* u f'ċerti pajjiżi, anke għar-rigward ta' prodotti ta' l-istess ġeneru ta' dawk li dwarhom is-soċjeta` konvenuta applikat lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali għar-reġistrazzjoni tat-*trade mark* konsistenti fil-kelma "MUPPETS";

Iżda, kif ġa` spjegat, mhix ir-reġistrazzjoni li tikkrea d-drittijiet iżda l-użu tal-marka fuq prodotti li jkunu fis-suq;

L-attur ma ġiebx prova li hu għandu prodotti fl-istess klassi tal-prodotti li dwarhom il-konvenut *nomine* talab ir-reġistrazzjoni bil-marka "MUPPETS", la fis-suq lokali, u lanqas f'dak esteru, għax il-fatt tar-reġistrazzjoni ma jfissirx li effettivament l-attur

nomine qed jispaċċa prodotti fil-klassi ta' prodotti li dwarhom kiseb reġistrazzjoni barra minn Malta;

Għal dawn il-motivi, tiddeċidi billi tiddikjara li l-attur *nomine* ma rnexxielux jipprova li hu jispaċċa prodotti fis-suq bil-marka in kwistjoni, u li għalhekk, ma jistax jingħad li l-attur *nomine* ħa juża l-marka li għaliha applika għar-reġistrazzjoni l-konvenut *nomine*, u konsegwentement, tiċħad bħala nfondata t-talba attriċi. L-ispejjeż jitħallsu mill-attur *nomine*";

Minn din is-sentenza sar appell permezz ta' Nota ta' l-Appell ippreżentata fis-27 ta' Marzu, 1992 u Petizzjoni ta' l-Appell ippreżentata fl-14 ta' April, 1992;

Il-fatti f'din il-kawża huma sempliċi. Il-konvenut qiegħed jipprova jirreġistra f'Malta il-kelma "Muppets" u dana fil-Klassi 30 ta' l-*International Classification of Goods* li huma *coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sage, artificial coffee, flour, and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings), spices, ice.* L-attur qiegħed joġġezzjona għal din ir-reġistrazzjoni għax isostni li l-kelma "Muppets" hija proprjeta' esklussiva tiegħu u għalhekk ħadd ma għandu dritt jużaha;

Mil-lat legali, m'hemm ebda dubbju li l-applikazzjoni oriġinali, l-oppożizzjoni għal din l-applikazzjoni, u l-proċeduri kollha l-oħra rikjesti bil-liġi saru skond l-istess liġi;

Jirriżulta wkoll li s-soċjeta' attriċi, ħlief forsi b'mod indirett permezz ta' programmi televiżivi, m'hijiex qiegħda tagħmel użu minn din il-kelma fis-suq Malti. Lanqas ma nġabet prova li anke

f'xi swieq barra minn Malta l-attur qiegħed juża din il-kelma "Muppets" għall-ispaċċjar ta' prodotti fil-klassi ta' prodotti li dwarhom qiegħed jitlob ir-reġistrazzjoni l-istess konvenut. Huwa ta' min jgħid li forsi kien dan l-iktar fattur prevalenti li wassal lill-ewwel Onorabbli Qorti biex tiċħad it-talbiet attriċi;

Din il-Qorti ġa' kellha okkażjoni reċentement biex tagħmel distinzjoni bejn l-azzjoni li tirrikorri f'każ ta' konkorrenza żleali kif provudut fl-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, Kapitolu 13 u dik l-azzjoni li tirriżulta mill-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta' Industrijali, Kapitolu 29. (Ara sentenza tal-Qorti ta' l-Appell (Sede Kummerċjali) Ċit. Nru. 778/91 fl-ismijiet **Avukat Dottor Stefan Meilak *noe* vs Albert W. Salamone *noe*** deċiża nhar it-Tnejn 9 ta' Jannar, 1995);

Hija prattika li dawn iż-żewġ rimedji li jagħtu liġijiet differenti ta' pajjiżna jiġu konfużi qishom huma rimedju wieħed. Dan huwa aktar ovvju fil-każ preżenti, speċjalment, meta wieħed iħares lejn in-Nota ta' l-Eċċezzjonijiet, ir-Risposta ta' l-Appell u n-Noti ta' Osservazzjonijiet li għamel il-konvenut f'din il-kawża;

U għalhekk, huwa il-każ li din il-Qorti tipprofondixxi ftit aktar il-ħsieb tagħha dwar id-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ rimedji;

L-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ hekk jipprovdi:

"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 ta' Proprjeta'

Industrijali. Lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil ħaddieħor fuq il-vera mportanza tad-ditta";

Dan l-artikolu jinstab fis-sub-titolu III li jitkellem fuq il-limiti ta' konkorrenza, liema sub-titolu III huwa parti mit-titolu II fuq l-Obbligi tal-Kummerċjanti. Il-konkorrenza hija libera pero`, fl-istess liberta` n-negozjant għandu ċerti obbligi u wieħed minn dawn l-obbligi huwa l-limiti ta' dak li jista' jgħid u jagħmel fil-konkorrenza ma' negozjanti oħra, liema provvedimenti jinstabu fl-artikoli 32 sa 37 tal-Kaptiolu 13. Huwa l-istess artikolu 32 li mill-ewwel jiżganċja ruħu mill-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali billi l-artikolu stess jgħid li l-azzjoni li tispetta lil persuna skond dan l-artikolu m'huwiex marbut mal-fatt ta' reġistrazzjoni. Il-kliem fil-marġini ħdejn l-istess artikolu huwa wkoll interessanti għax jissintatizzaw illi l-artikolu huwa fuq:

"Abbuż ta' ismijiet, marki jew sinjali distintivi";

Dan l-artikolu minn dejjem ġie nterpretat bħala protezzjoni, mhux biss għan-negozjanti oħra li qed jikkonkorru ma' dak in-negozjant li għamel dan l-abbuż, imma anke bħala protezzjoni għall-konsumatur li għandu jkun jaf verament dak li qiegħed jixtri u ma' min qiegħed jittratta. Ovvjament, anke għall-istess konsumatur dawn il-fatturi jassumu mportanza straordinarja u huwa għalhekk proprja li l-ewwel isir l-abbuż, imbagħad il-liġi tagħti l-protezzjoni kontra dan l-abbuż;

L-iskop ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali, Kapitolu 29, huwa differenti. Din l-Ordinanza trid tagħti protezzjoni lil dak l-industrijalist jew negozjant li bil-ħila u l-

invenzjoni tiegħu mexxielu jikkrea xi ħaġa u minħabba li hu fil-fatt irnexxielu jikkrea xi ħaġa unika u distintiva, jew b'ħila intellettwali, jew b'sagrifiċċju finanzjarju, il-liġi dehrilha li kellha ttih protezzjoni għal dik l-invenzjoni li hu fil-fatt ikkrea. Huwa għalhekk li l-liġi fit-Taqsima III ta' l-istess Ordinanza tittratta lit-*Trade Marks* ma' proprjeta' industrijali oħra, prinċipalment mal-"Privattivi", pero' anke ma "Disinni u Mudelli ta' Manifattura". L-artikolu rilevanti ta' dan il-kapitolu huma l-artikolu 80 li hekk jgħid:

"Il-Marki li huma qegħdin biex bihom jintgħarfu minn oħrajn il-prodotti tal-Industrija, jew l-oġġetti tal-kummerċ jitqiesu *Trade Marks* basta li jkollhom għall-inqas waħda minn dawn il-partikolaritajiet";

Hemm imbagħad is-sub-inċiż (a) sa (d) il-partikolaritajiet imsemmijin li dwarhom m'hemmx kontestazzjoni li d-ditta attriċi għandha. L-artikolu 81 sub-artikolu 1 jgħid:

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

Is-subartikolu 2 ta' dan l-artikolu 81 m'huwiex rilevanti għall-każ preżenti, u finalment, l-artikolu 82:

"Kull persuna jista' jkollha l-użu esklussiv ta' *Trade Mark* basta li tħares id-disposizzjonijiet ta' l-artikolu li ġej ta' din it-Taqsima";

Dawn il-konsiderazzjonijiet u partikolarment id-distinzjoni li teżisti bejn iż-żewġ provvedimenti fuq ikkwotati iwasslu lill-Qorti

fil-każ preżenti għall-konklużjoni illi: Għal dak li jirrigwarda konkorrenza żleali, wieħed żgur ma jistax jitkellem fuq konkorrenza żleali meta wieħed mill-prodotti m'huwiex qiegħed fuq is-suq lokali. Biex wieħed jikkonkorri jrid jipparteċipa. Jekk ma jipprestax ruħu għall-parteċipazzjoni, ma jistax imbagħad jilmenta li r-regoli ġew miksura minn ħaddieħor, u dana apparti mill-fatt illi l-istess negozjant jista' jonqos mill-obbligi mposti mit-tieni parti ta' l-artikolu 32 għax ikun qed iqarraq b'ħaddieħor, jew jonqos mill-obbligi mposti mill-artikolu 33 li jitkellem fuq indikazzjoni falza ta' oriġini ta' merkanzija;

Iċ-ċitazzjoni odjerna, pero`, hija bażata fuq il-protezzjoni ta' proprjeta` industrijali, u partikolarment fuq il-kliem użati fl-artikolu 81 li l-kelmiet għandhom ikunu differenti minn dawk **ġa` wżati legalment minn oħrajn**. Il-konvenuti jsostnu illi l-fatt li dawn il-prodotti ma jeżistux Malta, u l-fatt li m'humiex użati barra għall-istess ġeneru u tip ta' negozju bħal dak tal-konvenut, ifissru li dawn m'humiex użati legalment mill-atturi. L-atturi jsostnu li t-*Trade Mark record sheets* li huma esebew u li jinstabu minn fol. 29 sa fol. 48 tal-proċess li huma mmarkati rispettivament Dok. G1 sa G20 juru li f'diversi pajjiżi tad-dinja l-kelma "Muppets" hija reġistrata bħala kelma li tappartjeni lis-soċjeta` attriċi proprju għall-prodotti li tagħhom qed jipprova jottjeni r-reġistrazzjoni l-istess konvenut. Huma jsostnu li dan il-fatt huwa biżżejjed biex huma jiġu rikonoxxuti bħala l-proprjetarji ta' din il-kelma, u li għalhekk huma ġa` qed jużaw din il-kelma legalment;

Il-Qorti tasal biex taqbel ma' din l-argumentazzjoni. Fil-ġranet ta' llum b'aċċess tal-konsumatur għall-mezzi tal-pubbliċita`, bin-nefqa li ssir fil-mezzi ta' pubbliċita`, ġew ikkreati ċertu *brand names* internazzjonali li ħafna komputisti jtuhom anke valur monetarju

ekwivalenti bħal dak ta' mmobbli u ta' merkanzija li għandhom l-istess ditti, ilkoll assi li għandhom valur fuq is-suq. Huwa ovvju li wara li jkunu kkrejaw l-isem jew il-marka distintiva u wara li jkunu ssieltu biex ikkrejaw isem b'fama internazzjonali, huma jippruvaw jużufruwixxu l-impatt ekonomiku ta' dan l-isem billi jestendu l-użu *tiegħu kummerċjali għal numri ta' prodotti varji, biex b'hekk* huma jieħdu l-benefiċċju ta' dak li huma jkunu fil-fatt ikkrejaw. Pero`, apparti minn dan l-argument kważi legali, din il-Qorti hija tal-fehma li l-fatt li dan l-isem ġie fil-fatt irreġistrat f'diversi pajjiżi għal prodotti tal-klassi li qed jipprova jirreġistra l-istess konvenut, jikkostitwixxi użu fis-sens legali, u kif għandu jiġi definit, taħt il-protezzjoni ta' proprjeta` industrijali, u dana indipendentment mill-fatt jekk hemmx konkorrenza żleali skond il-Kodiċi tal-Kummerċ;

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti tilqa' l-appell u tirrevoka s-sentenza appellata;

Stante n-natura partikolari tal-każ, l-ispejjeż taż-żewġ istanzi għandhom jinqasmu ugwalment bejn iż-żewġ partijiet.