

6 ta' Marzu, 1995

Imhallfin:-

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

Benjamin sive Benny Muscat *pro et noe*

Konkorrenza Żleali - Soċjeta` Estera

Il-ġurisprudenza l-aktar reċenti tal-Qrati tagħna tagħmel distinzjoni ċara u preċiża bejn l-azzjoni pprovduta skond l-artikolu tal-Kodiċi tal-Kummerċ ta' konkorrrenza żleali u dawk li jinstabu dwar il-protezzjoni

ta' proprjeta' Industrijali Kapitolu 29.

Gie stabbilit minn din l-istess Qorti li biex tezisti l-azzjoni bbażata fuq l-artikoli tal-Kodiċi tal-Kummerċ, biex għalhekk ikun hemm konkorenza żleali, irid fl-ewwel lok ikun hemm konkorenza.

Din tezisti biss fejn żewġ negozjanti qeghdin jikkompetu fl-istess sfera ta' attivita', fl-istess kument ta' żmien u spazju, u għalhekk, fl-istess suq. Meta s-soċjeta' estera fil-fatt mhix qed tikkonkorri fl-ebda attivita' fis-suq lokali, hija ma tistax tilmenta fuq konkorenza żleali.

Tista' tirregistra l-marki distintivi tagħha taħt il-protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali u f'dak il-każ tkun tista' tipprojbixxi l-użu ta' l-istess proprjeta' pero' abbażi li għandha r-registrazzjoni u mhux abbażi tal-konkorenza. Dan huwa l-uniku każ fejn soċjeta' estera tista' tipprotegi marki distintivi tagħha minghajr ma fil-fatt tidhol fis-suq biex tikkonkorri u tikkompeti.

Il-Qorti:-

Permezz ta' kawża li giet ipprezentata fis-6 ta' Mejju, 1986 l-attur talab il-protezzjoni tal-Qorti tal-Kummerċ kontra konkorenza żleali li hu jsostni li l-mandanti tiegħu McDonald's Corporation ta' l-Istati Uniti kienu qed isofru bl-aġir tal-konvenut *proprio et nomine*. Din kienet tikkonsisti billi l-istess konvenut kien qed juża l-ittra "M" miktuba kif inhi u b'mod speċjali u distintiv. Kien ukoll qed juża t-tpingija tal-karattru ta' *Clown* u l-ismijiet *Big Mac* u *Super Mac*. Dawn kollha kienu qed jintużaw fuq tabelli tan-negozju tiegħu u fuq affarijiet oħra konnessi ma' l-istess negozju li kien jismu McBenny's u li jinsab fi Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar;

Hu sostna li dawn id-disinji, kliem u tpingijiet kienu proprjeta' ta' l-attur u llum akkwistaw fama mondjali;

Dan l-aġir illegali u abbusiv tal-konvenut kien qed johloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur u għalhekk ikkostitwixxa konkorrrenza żleali skond il-liġijiet tagħna;

Apparti minn dan, sostna l-istess attur *nomine*, f'post turistiku bħal San Pawl il-Baħar, il-konvenut seta' ta l-impressjoni li kien hemm xi konnessjoni bejn in-negozju tiegħu u dak tas-soċjeta' estera McDonald's Coporation li għandha *goodwill* internazzjonali;

Fin-nota ta' l-eċċezzjonijiet tagħhom il-konvenut u s-soċjeta' konvenuta, li giet ippreżentata fit-8 ta' Awissu, 1986 apparti minn żewġ eċċezzjonijiet preliminari li ġew issorvolati anke qabel ma giet deċiża s-sentenza fil-prim'istanza, eċċepew fil-meritu illi:

Ma kienx hemm konfużjoni meħud in konsiderazzjoni l-atti kollha tal-każ; u

Konkorrrenza żleali ma setgħetx tapplika f'dan il-każ għax is-soċjeta' estera ma kellha ebda attivita' hawn Malta;

Il-kawża damet imbagħad kwazi sentejn għall-possibbli transazzjoni u wara diversi differimenti oħra, fejn anke ġew proposti noti ta' l-osservazzjonijiet rispettivi, giet finalment deċiża fit-22 ta' Ottubru, 1992. Il-parti essenzjali tas-sentenza hekk tgħid:

“Ikkunsidrat illi din hija kawża dwar allegata konkorrrenza żledali addebitata mill-attur *nomine* kontra l-konvenut *proprio et nomine*;

Illi in suċċint bħala fatti jirriżulta illi s-soċjeta' attriċi topera fin-negozju gastronomiku mondjalment fl-isfera komunement

magħrufa bhala *fast foods* u dan tagħmlu taħt l-isem ossija distintiv ta' "McDonald's". Issa, skond l-attur *nomine* l-konvenut *proprio et nomine* fetaħ *restaurant* ossija stabbiliment ta' l-ikel u b'tabella u għażel l-ittra "M" miktuba jew riprodotta b'mod li tixbah lil dik adoperata mis-soċjeta' attriċi, għamel ukoll użu minn *clown* li wkoll inzerta użat mis-soċjeta' attriċi, kif ukoll għamel użu minn kliem bħal *Big Mac* u *Super Mac* fil-prodott li jbigħ bħal *Burgers* u *Pizza*;

In linea ta' eċċezzjonijiet il-konvenut *proprio et nomine* ssottometa:

In-nuqqas ta' konfużjoni f'moħħ il-konsumatur; u

Ma tirriżulta ebda attivita' f'Malta minn McDonald's;

Omissis;

Illi l-Qorti tinsab edotta mill-fatt li fl-imghoddi l-gurisprudenza nostrali kienet tiritjeni li biex tinholoq konkorenza żleali m'hemmx il-htieġa tar-registrazzjoni tal-marka, kelma jew distintiv lokalment għaliex il-ligi dan ma tesegiehx tassattivament; lanqas kien hemm il-htieġa li jrid jirriżulta li l-parti leża tkun tinnegozja jew topera kummerċjalment f'Malta ta' bilfors - ara f'dan is-sens id-dispożittiv ta' l-artikolu 32 Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta' Malta u d-deċiżjoni in re **Frendo Randon *noe* vs Gatt *et noe*** mogħtija minn din il-Qorti kif diversament ippresjeduta fis-7 ta' Ottubru, 1967. Deciżjoni reċentissima mogħtija mill-Qorti ta' l-Appell fil-11 ta' Marzu, 1992 in re **Av. Dr. P.M. Valletta vs Joseph Tanti** li wkoll kienet tikkonċerna s-soċjeta' attriċi u l-użu mhux biss tad-distintiv "M" imma saħansitra ta' l-isem "McDonald's" - fil-każ tagħha l-isem huwa **McBenny's** u l-"M" hija fformata grafikament differentement

- ikkrejat sa ċertu punt insenjament kemm xejn innovattiv billi fiha ġie ritenut illi l-konkorrenza neċessarjament tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita', fl-istess kontest ta' żmien u spazju. L-istess deċiżjoni mbagħad kompliet telabora kif ser jingħad:

“Jekk il-(kumpannija) attriċi mhix qed tinnegozja f' Malta kif jista' l-konvenut jikkonkorri magħha - lejament jew żlejament? F'ċirkostanzi bħal dawn jidher li biex persuna li tinnegozja barra minn Malta biss, biex tkun intitolata li titlob li anke f' Malta l-proprjeta' industrijali tagħha tiġi protetta, anke meta dik il-proprjeta' jista' ma jkollha ebda rilevanza kummerċjali f' Malta, allura hija obbligata li titlob ir-registrazzjoni ta' dik il-proprjeta' skond il-modi u l-faċilitajiet li tipprovdi l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprieta' Industrijali Kap.29. Għalhekk f'każijiet bħal dawk in kawża, fejn m'hemmx konkurrenza, il-Kapitolu 29 jipprojbixxi l-użu tal-proprjeta' industrijali xorta waħda u jiggarrantixxi l-esklusività ta' l-użu b' mod assolut, anke fejn biss m'hemmx imma lanqas jista' jkun hemm konkurrenza”;

Mill-provi ma jirriżultax li s-soċjeta' attriċi kellha attivita' kummerċjali f' Malta. Il-marki registrati ma ġewx użati mill-konvenut *proprio et nomine*. Tassew li dan għamel użu mill-kelma majjuskola “M” imma grafikament hija distinta u differenti minn dik registrata. Similment ma ġiex ippruvat l-użu tal-kliem “BIG MAC” kif din tinsab registrata. Għaldaqstant, u billi din il-Qorti tikkondividi pjenament dak li ġie deċiż fil-preċitata deċiżjoni tal-Qorti ta' l-Appell, ma ssibx li t-talbiet attriċi huma ġustifikati għaliex ma jirriżultawx;

Għal dawn ir-raġunijiet:

Tiċhad it-talbiet attriċi kif dedotti, b' dana pero' li in vista tal-linja rinnovattiva impliċita' fid-deċiżjoni mogħtija riferibbilment għal deċiżjonijiet oħra, tordna u tiddeċidi li l-ispejjeż għudizzjarji jkunu bla taxxa”;

Minn din il-kawża sar appell mill-attur *nomine* permezz ta' nota ppreżentat fit-23 ta' Ottubru, 1992 u petizzjoni ta' l-appell quddiem din l-Onorabbli Qorti, fid-9 ta' Novembru, 1992;

Huwa importanti qabel xejn li din il-Qorti tikkonsidra żewġ fatti importanti li żvolgew tul l-andament tal-kawża u fil-mori ta' l-istess. Hekk xehed l-attur *nomine* l-Avukat Dr. Pio Valletta fis-17 ta' Frar, 1988:

“Il-konvenut biddel ix-*shape* b'“M” minn kif tidher fir-ritratt a fol. 5 tal-proċess. Dana pero' l-“M” kif midbul baqgħet xorta waħda toħloq konfużjoni”;

U f'seduta oħra ċjoe' dik tal-5 ta' Mejju, 1989 hekk jgħid l-istess attur:

“Pero' naqbel ma' l-avukat tal-konvenut li miċ-ċitazzjoni 'l hawn, dan il-*clown* kien tneħħa”;

u dan fil-kontro-eżami ta' l-istess Dr. Pio Valletta;

Fis-seduta tat-22 ta' Jannar, 1990 xehed il-konvenut:

“Dan ir-restaurant, jiġifieri, McBenny's restaurant, ftaħtu f'Ġunju jew Lulju, tas-sena elf disa' mija u tlieta u tmenin. Qiegħed nara r-ritratti a fol. 5, 6 u 7 tal-proċess, u ta' l-ittra “M” illi tidher

f'dawk ir-ritratti, kienet imwahnla sa mill-bidu nett li jiena ftaht ir-*Restaurant*. Għall-habta tal-Milied ta' l-elf disgħa mija u hamsa u tmenin kont irċevejt karta mill-Qorti li sussegwentement sirt naf li kien Mandat ta' Inibizzjoni kontrija biex ma nkomplix nuża din l-"insinja" jew din l-"M" liema karta jiena ma kontx naf x'inhi u għaddejtha, ċjoe` għidt lis-segretarja tiegħi biex tibgħata lill-Avukat Dr. Muscat. L-Avukat Dr. Muscat irċeviha tard u qalli li r-rikors kien diġa` dekretat u l-Mandat kien ġa` maħrug. Fil-fatt konna żammejna inkontri bejn l-avukat tiegħi u Dr. Pio Valletta u konna, min-naħa tagħna, biex nuru rieda tajba, aċċettajna li l-ittra "M" inbidldu l-format tagħha u dan għamiltu biex nuri rieda tajba għax ma konna wasalna għal ebda arrangament u anke l-*clown* li jidher a fol. 7 tal-proċess nehhejtu wkoll. Dan kollu sar f'Jannar tas-sena elf disa' mija u sitta u tmenin";

Omissis;

Huwa tajjeb ta' min jgħid hawnhekk illi kif huwa sollevat fin-nota ta' l-osservazzjonijiet ta' l-istess konvenut, l-attur, minkejja li pproduċa diversi dokumenti, qatt ma pproduċa ittri fis-sens li xi nies li ġew Malta kienu qed jillamentaw bil-konfużjoni li giet ikkrejata bejn l-isem ta' McDonald's u l-prodotti jew l-isem ta' l-istess konvenut;

Sussegwentement li kien qed isir dan it-tibdil fattwali fil-hanut ta' l-istess konvenut, ġew irregistrati mill-mandanti atturi f'din il-kawża, diversi *trade marks*. It-tnejn li l-iktar jikkonċernaw din il-Qorti huma in-numru ta' registrazzjonijiet 16824 u dak 16819 li ġew irregistrati fit-30 ta' Ġunju, 1986. L-ewwel registrazzjoni tikkonċerna l-kliem "Big" u "Mac" u r-registrazzjoni għandha effett għal "the right to the words Big and Mac except when used together

and not separately is disclaimed". It-tieni reġistrazzjoni wkoll tikkonċerna d-*disclaimer* fuq "the right to the exclusive use of the letter "M" except as distinctively reproduced";

Jirriżulta għalhekk li l-unika somiljanza effettiva li tista' teżisti bejn id-disinji li qed juża l-istess konvenut u dak li l-attur isostni qed jikkawżaw konfużjoni f'moħħ il-pubbliku u għalhekk jikkostitwixxu konkorenza żleali, huwa l-kelma "Big MacBen". Kwalunkwe ilment ieħor li seta' kellu l-istess attur, ġie jew imbidel jew imneħħi wara li bdew proċeduri legali, u dana hliet għall-ittra "M" li jsostni l-attur *nomine*, xorta tista' tikkreja l-istess konkorenza żleali u konfużjoni f'moħħ il-pubbliku. Pero' huwa ta' min jinnota li l-mandanti ta' l-istess attur *nomine* għamlu *disclaimer* fuq l-użu ta' din il-kelma u għalhekk logikament ma jsegwix li huma jinsistu fuqha;

Minn dawn il-fatti huwa dubbjuż hafna jekk il-Qorti tistax tasal għall-konklużjoni illi a terminu tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ il-konvenut hux qiegħed jagħmel użu ta' isem, marka jew sinjal distintiv li jista' jgħib taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użat skond il-liġi minn haddieħor;

Lanqas ma ngābet ebda prova ta' kwalunkwe natura li l-ismijiet li qiegħed juża l-istess konvenut huma ismijiet li jistgħu iqarrqu lil haddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta tiegħu, għax f'dan il-każ kien jidħol it-tieni element ta' l-istess artikolu 32;

Pero' apparti minn dawn il-konsiderazzjonijiet fattwali kif applikati għal-liġi, hemm konsiderazzjoni oħra stabbilita f'ġurisprudenza reċentissima tal-Qorti tagħna. Din il-ġurisprudenza ġiet stabbilita u kkjarifikata fid-deċiżjoni tal-Qorti ta' l-Appell tal-

l 1 ta' Marzu, 1992 fil-kawza fl-ismijiet **Dr. Pio Valletta vs Joseph Tanti** li b' mod incidental kienet ukoll tikkonċerna s-soċjeta` attriċi u l-użu mill-konvenut f'dak il-każ ta' sinjali distintivi li hi kienet qed tallega proprjeta` fuqhom. Din id-distinzjoni giet wkoll segwita b'żewġ deċiżjonijiet oħra ta' l-istess Qorti ta' l-Appell, fl-ismijiet **Dr. Stefan Meilak noe vs Albert W. Salomone** (Ċit. Nru. 778/91) deċiża fid-9 ta' Jannar, 1995 u **Dr. Pio Valletta vs Peter Muscat Scerri nomine et** (Ċit. Nru. 697/87) deċiża fil-15 ta' Frar, 1995;

Il-qofol ta' din il-gurisprudenza hija l-ewwel nett id-distinzjoni ċara u preċiża li teżisti bejn l-azzjoni pprovduta skond l-artikolu tal-Kodiċi tal-Kummerċ ta' konkorenza żleali u dawk li jinstabu dwar il-Protezzjoni ta' Proprjeta` Industrijali Kapitolu 29. Din id-distinzjoni hija enunzjata b' mod ċar fl-istess artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ u hija wkoll id-dottrina li teżisti f'gurisdiżjonijiet esteri. *Hekk per eżempju, il-Kerly on Trade Marks* jgħid:

“In an action for the first class” (meta qed jiddistingwi bejn *infringement* ta' *Trade Mark* u dik li l-Ingliżi jsejhu *passing off*), “the plaintiff complains that the defendant has infringed his trade mark by taking it in its entirety, or by taking a substantial portion of it, or by colourly imitating it, and he relies on his title to the exclusive use of the mark in question for goods of a specified kind; in an action of the second class, the plaintiff's case is less specialised for he complains that the defendant is using means which are calculated to pass off, or to cause to be passed off, the goods of the defendant as and for those of the plaintiff, and the means may or may not comprise or consist of an infringement of a trade mark to which the plaintiff has a title”;

Gie stabbilit minn din l-istess Qorti li biex teżisti dik it-tieni tip ta' azzjoni u ċjoe' dik ibbażata fuq l-artikoli tal-Kodiċi tal-Kummerċ, biex għalhekk ikun hemm konkorrrenza żleali, irid fl-ewwel lok ikun hemm konkorrrenza. Din teżisti biss fejn żewġ negozjanti qeghdin jikkompetu fl-istess sfera ta' attivita', fl-istess kuntest ta' żmien u spazju u għalhekk, fl-istess suq. Meta s-soċjeta' estera fil-fatt m'hijiex qed tikkonkorri l-ebda attivita' fis-suq lokali, hija ma tistax tilmenta fuq konkorrrenza żleali. Tista' tirreġistra l-marki distintivi tagħha taħt il-protezzjoni tal-Proprijeta' Industrijali, u f'dak il-każ tkun tista' tipprojbixxi l-użu ta' l-istess proprijeta' pero' abbażi li għandha r-registrazzjoni u mhux abbażi tal-konkorrrenza. Dan huwa l-unika każ fejn soċjeta' estera tista' tipprotegi marki distintivi tagħha minghajr ma fil-fatt tidhol fis-suq biex tikkonkorri u tikkompeti;

Għal dawn ir-raġunijiet, l-appell huwa miċhud u s-sentenza appellata hija kkonfermata. L-isepjeż tal-Prim'Istanza għandhom ikunu kif hemm deċizi, dawk ta' l-Appell huma a kariku ta' l-attur appellant.
