IT-TIELET PARTI — QORTI TAL-KUMMERĊ

28 ta' Jannar, 1960

Imħallef:—

Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

Avukat Dr. Edward Sammut ne.

versus

Neg. Alfred Mizzi pr. et ne.

Konkorrenza Sleali — Imitazzjoni ta' "Trade Mark" — Proprjetà Industrijali — Penali — Art. 36 u 41(1) u (3) tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Il-liġi tipprojbixxi l-użu da parti ta' kummerċjant ta' isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jġibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv użat b'jedd minn ħadd ieħor; ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħadd ieħor ma jkunx reġistrat skond l-Ordinanza dwar il-Proprjetà Industrijali.

B'din id-dispożizzjoni, il-leġislatur irid jippunixxi s-serq ta' klijentt bl-ispekulazzjoni fuq il-konfużjoni tal-prodotti konkorrenti, u hu għalhekk li jrid li ebda kummerċjant ma jeżerċita l-kummerċ tiegħu b'mod li jinduċi l-avventuri jiżbaljaw il-merċi tiegħu, jew in-negozju tiegħu, mal-merċi jew man-negozju ta' ħadd ieħor. Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliċement aċċidentali, jew derivanti minn żball, ma jagħmel ebda differenza; il-malizzja tal-kontravventur teżerċita nfluwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali meta l-kontravventur jiġi azzjonat.

Ma hemmx bżonn li l-marka, isem jew sinjal, ikunu effettivament ikkupjati ma hemmx bżonn ta' imitazzjoni servili; l-element rikjest mill-liġi biex l-imitazzjoni tikkostitwixxi kontraffazzjoni, hu l-attitudini tal-marka li twaqqa' f'ingann, u kwindi hemm kontraffazzjoni meta hemm probabbiltà raġjonevoli ta' ngann dwar in-natura tal-prodott.

Il-penali, mhux anqas minn £10 u mhux aktar minn £500, tiġi fissata skond is-serjetà tal-fatt, iż-żmien li dam sejjer, il-

mala fede tal-kontravventur, u ċ-ċirkustanzi partikulari l-oħra tal-każ.

Il-Qorti:— Rat l-att taċ-ċitazzjoni li bih l-attur nomine, wara li ppremetta illi d-ditta minnu rappreżentata hija proprjetarja u produttriċi ta' brodu konċentrat tat-tiġieġ li ilu diversi snin jiġi mpurtat u mibjugħ f'Malta f'pakketti kuluriti sofor u ħodor, li fihom disinn ta' tiġieġa delineata bl-aħmar fuq sfond abjad (dok. A); liema pakkett b'dak id-disinn u b'dawk il-kuluri jinsab ukoll reġistrat fl-uffiċċju tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali f'Malta taħt in-numru 5794, bħala "label" distintiva tal-imsemmijin prodotti tal-imsemmija ditta; u li minn xi żmien l-hawn il-konvenuti proprio et nomine introduċew u qegħdin ibiegħu fis-suq ta' Malta brodu konċentrat tat-tiġieġ f'pakketti kuluriti sofor u ħodor, li fihom ukoll disinn ta' tiġieġa delineata bl-aħmar fuq sfond abjad (dok. B); u li dan l-aġir tal-konvenuti proprio et nomine jikkostitwixxi konkorrenza sleali għad-dannu tal-imsemmija ditta attriċi, peress illi ż-żewġ pakketti, li jinxtiebħu ħafna, qegħdin jiġu faċilment konfużi, u b'hekk qiegħed jiġi rekat dannu konsiderevoli lill-kummerċ tal-istess ditta attriċi; talab (1) li jiġi dikjarat u deċiż illi l-aġir fuq riferit tal-konvenuti proprio et nomine jikkostitwixxi konkorrenza sleali, u li għalhekk huma ħatjin ta' konkorrenza sleali għad-dannu tad-ditta attriċi; (2) li jiġi inibit lill-konvenuti proprio et nomine li jkomplu jispaċċjaw u jbiegħu l-merkanzija tagħhom fil-pakketti fuq deskritti; (3) li jiġi ordnat li jiġu distrutti l-pakketti, kaxxex, materjal reklamistiku u ħwejjeġ oħrajn li fihom dik is-somiljanza mal-pakketti tad-ditta attriċi; (4) u li l-konvenuti proprio et nomine jiġu kundannati jħallsu lilu nomine penali ta' mhux anqas minn £10 u mhux aktar minn £500 skond id-dispożizzjonijiet tal-art. 41 tal-Kodiċi tal-Kummerċ jew ta' kull liġi oħra applikabbli. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-protest tat-8 ta' Novembru 1956;

Omissis;

Tikkunsidra, dwar l-eċċezzjoni tad-difett ta' ġurisdizzjoni ta' din il-Qorti riferibbilment għad-ditta "Alfredo Lombardi" ta' Ferrara;

Illi dik id-ditta tibbaża din l-eċċezzjoni tagħha fuq il-konsiderazzjoni li għamlet, fis-sens li ma tidħol fl-ebda waħda mil-kategoriji elenkati fl-art. 743 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili;

Illi dak l-artikolu jelenka l-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qrati Ċivili ta' dawn il-Gżejjer, u għall-kawża preżenti l-imsemmija ditta konvenuta tidħol tajjeb ħafna ma' dawk il-persuni li huma kontemplati fl-ittra (ċ) tal-imsemmi artikolu;

Għaldaqstant tirrespinġi l-eċċezzjoni, bl-ispejjeż kontra l-istess ditta konvenuta;

Tikkunsidra, fil-meritu;

Illi l-azzjoni ntentata mill-attur nomine hi bażata fuq id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Kummerċ Tagħna li jittrattaw mill-limiti tal-konkorrenza, u preċiżament fuq it-tieni parti tal-art. 36, li jipprojbixxi l-użu da parti ta' kummerċjant ta' isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu iġibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv użat b'iedd minn ħadd ieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħadd ieħor ma ikunx reġistrat skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali;

Illi l-konvenut Alfred Mizzi nomine jippretendi, kif jirriżulta mill-imsemmija nota tal-osservazzjonijiet, illi l-aġir tiegħu ma jaqgħax taħt l-imsemmija dispożizzjoni tal-liġi, billi l-marka li hu qiegħed juża mhix konfondibbli ma' dik tal-attur nomine; u dan, fi ftit kliem, għaliex, kif issottometta:—

1. Il-parti denominattiva fuq l-involukri tiddifferixxi totalment, billi l-prodott tal-attur nomine hu denominat bil-kliem "Instant Clear Chicken Broth, Knorr Swiss" minn naħa waħda, u bil-kliem "Soppa tat-Tiġieġ Knorr Swiss" minn naħa l-oħra, mentri fl-involukru tal-merċi tal-konvenuti nomine il-kliem użati huma "Consommè Lombardi" fuq iż-żewġ naħiet — kliem li ma jistax jiġi konfuż minn persuna "with reasonable apprehension and proper eyesight";

2. Id-dispożizzjoni u t-tonalità tal-kuluri u r-raffigurazzjoni tat-tiġieġa — il-parti emblematika tal-involukru — huma wisq differenti biex jistgħu jiġu konfużi minn persuna tal-kwalitajiet fuq riferiti;

3. Id-dispożizzjoni tal-istess kuluri hi diversa għal kollox, billi, apparti li l-kuluri tal-"Lombardi" huma aktar żbjaditi, fl-involukru tal-"Knorr" l-aħdar għandu preponderanza spikkata, speċjalment fil-ġnub, li jkunu aktar viżibbli meta l-pakkett ikun espost għall-publiku, mentri fil-każ tal-"Lombardi" l-kulur proponderanti hu deċiżament l-isfar, billi l-aħdar hu użat biss għall-kliem "Consommè" u "Lombardi" darbtejn biss, fil-wiċċ u fid-dahar tal-pakkett, partijiet li normalment ma jkunux viżibbli għall-publiku;

4. Il-pakkett tal-"Lombardi" għandu mgħarfa li ma teżistix fil-pakkett tal-"Knorr";

5. Il-forma tat-tiġieġa hi diversa;

L-"outer container" tal-pakketti — il-kaxxa li jkollha diversi pakketti — hi għal kollox differenti, u differenti huma wkoll it-"trays" li jiġu mogħtija lil tal-ħwienet biex fihom ipoġġu l-prodott;

L-indaġini analitika tas-singoli elementi, jikkonkjudi l-konvenut Alfred Mizzi nomine, li għandha tippreċedi l-eżami sintetiku għall-konfront komplessiv, għandha tiġi aċċentrata fuq dawk l-elementi li għandhom karattru individwanti; it-tiġieġa mhix element individwanti, trattandosi ta' dadi tal-brodu tat-tiġieġ; il-kuluri in sè huma elementi aċċidentali, u fil-każ in ispeċje huma wkoll il-kuluri normalment użati għal prodotti simili; fil-pakkett tal-"Lombardi" dan l-isem "Lombardi" hu mogħti mportanza kbira, fil-waqt li inveċe fil-prodott tal-"Knorr", l-isem "Knorr Swiss" huwa fil-ġenb u b'karattru żgħir — ċirkustanza importanti għall-element tal-bwona fede: il-kliem "clear chicken" — "soppa tat-tiġieġa" — hu ta' użu komuni. Ma jibqgħax, kwindi, ħlief l-użu tal-kuluri b'dispożizzjoni ferm

diversa, u dan mhux biżżejjed biex ikun hemm imitazzjoni servili, u kwindi att ta' konkorrenza sleali;

Tikkunsidra;

Illi l-eċċezzjoni tal-konvenut Alfred Mizzi ma tistgħax tiġi milqugħa;

U difatti, bl-imsemmija dispożizzjoni kontenuta fl-ewwel parti tal-art. 36 tal-Kodiċi ta'-Kummerċ il-leġislatur irid jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfużjoni tal-prodotti konkorrenti, u hu għalhekk li jrid li l-ebda kummerċjant ma jeżerċixxi l-kummerċ tiegħu b'mod li jinduċi l-avventuri jiżbaljaw il-merċi tiegħu, jew in-negozju tiegħu, ma' merċi jew negozju ta' ħadd ieħor. Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliċement aċċidentali, jew derivanti minn żbal', ma jagħmel ebda differenza. Il-malizzja tal-kontravventur teżerċita influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali meta l-kontraventur jiġi azzjonat, kif ġie fil-każ preżenti, għall-kundanna tiegħu fit-tieni mod kontemplat fl-art. 41 (1) tal-Kodiċi ċitat;

Ma hemmx bżonn li l-marka, l-isem jew is-sinjal distintiv, jiġu effettivament kupjati. Ma hemmx bżonn ta' imitazzjoni servili. L-element rikjest mill-liġi, biex din tistabbilixxi kontraffazzjoni, hu l-attitudini tal-marka li twaqqa f'ingann, u kwindi hemm kontraffazzjoni meta hemm probabbiltà raġjonevoli ta' ngann dwar in-natura tal-prodott;

Fl-apprezzament ta' din l-attitudini l-ġudikant għandu jirrifletti illi anki differenza faċilment avvertita mill-kummerċjant u mill-bnedmin ta' ċerta kultura tista' tisfuġġi lill-konsumaturi, lill-istranjieri, lill-analfabeti, li jiffurmaw il-klijentela abitwali ta' dik il-merċi; u għandu jiġġudika skond il-kredulità tal-pubbliku dwar il-possibbiltà li dan jinganna ruħu. Wieħed ma għandux jibbada għas-singoli renji li jikkomponu l-markju, biex jiddeċidi dwar il-possibbiltà tal-ingann, imma għall-impressjoni komplessiva illi l-istess markju jipproduċi. Hu veru, in linea ta' massima, li meta ma hemmx l-imitazzjoni tal-parti essenzjali tal-marka, rassomiljanzi fil-partikularitajiet komuni għall-kummerċ ma jikkostitwux vjolazzjoni tal-istess marka,

għaliex għandhom jiġu speċjalment kunsidrati l-karatteristiċi; imma dan hu veru sakemm il-marka, fl-assjeme tagħha, ma tkunx talment tixbah lill-oħra li tkun tista' tikkonfondiha. Il-vjolazzjoni tista', kwindi, tkun tikkonsisti fl-imitazzjoni tal-apparenza ġenerali tal-marka; u meta l-markji jkunu ta' karattru kompost, jista' jagħti l-każ li, għalkemm l-ebda wada minnhom ma tkun ġiet imitata, jew, għalkemm il-marka prinċipali li tkun ġiet riprodotta ma tkunx tista' għal xi raġuni jew oħra tiġi protetta bħala "trade mark", ikun hemm kombinazzjoni rassomiljanti u probabbli li tinganna; u anki f'dan il-każ għandha tiġi repressa. Hekk, differenza kompleta fl-ismijiet tista' tkun insuffiċjenti biex tiddistingwi żewġ markji, jekk il-kliem jiġu soppraffatti minn senji oħra u kuluri. Similment, għalkemm għandhom jiġu wkoll kunsidrati l-punttijiet ta' differenza, dawn il-punti li jkunu jistgħu juru d-differenza bejn marka u oħra, mhumiex biżżejjed biex jevitaw ir-repressjoni tal-marka imitatriċi, meta fil-kumpless kollu tagħha hi tista' tinganna;

Meta kumpratur ordinarju, li ikun qiegħed jixtri b'ċirkospezzjoni ordinarja, jiġi naturalment indott jissupponi, mill-ħarsa li jagħti lill-marka, illi l-oġġett hu l-prodott tal-fabbrikant konkorrenti, u jista' jiġi ndott jixtrieħ b'dak il-ħsieb, għandu jingħad li hemm vjolazzjoni tad-drittijiet tal-konkorrent, u l-istess għandu jingħad meta tiġi wżata marka li ġġiegħel lill-merċi li ġġib dik il-marka tieħu u tibda ġġib fis-suq l-istess isem tal-merċi tal-konkorrent; u l-istess prinċipju, li jimpedixxi dak li jista' jinganna lill-kumpratur, għandu jiġi osservat meta l-probabbiltà tal-inganu tqum mhux biss mill-imitazzjoni tal-marka proprja, imma mill-kupjar ta' dak li l-Ingliżi jgħidulu l-"get up" tal-merċi, li huwa wieħed jista' jgħid il-libsa li fiha l-merċi tiġi preżentata lill-publiku — il-forma, id-daqs, il-kulur tal-oġġett jew tal-pakkett li jikkontjenieh. Dan il-"get up", minn riljev żgħir li jista' jkollu meta l-marki ikunu l-istess, jew sostanzjalment l-istess, jassumi importanza kbira, u jista' jsir fattur sostanzjali deċiżiv, meta l-marki ma jkollhomx dik ir-rassomiljanza hekk stretta;

Tikkunsidra;

Illi, miżmumin preżenti u applikati l-prinċipji enunċjati, meta wieħed iħares lejn iż-żewġ pakketti (dok. A dak tal-prodott tad-ditta attriċi, u dok B dak tal-prodott tad-ditta konvenuta — fol. 5), ma jistax jinnega illi d-dokument "B", non ostante d-differenzi, hu hekk rassomiljanti fil-kumpless, kunsidrati d-daqs, il-format, il-figura, il-kuluri, it-"tout ensemble", l-effett ġenerali, għad-dokument "A", li għandu jiġi kunsidrat kapaċi li jinganna u jinduċi kumpratur, li jkun bil-ħsieb li jixtri mil-merċi ta' wieħed, jixtri inveċe bi żball il-merċi tal-ieħor, u allura jirrikorri fil-każ dak li l-leġislatur irid jirreprimi bid-dispożizzjoni leġislattiva fuq imsemmija, li in bażi tagħha ġiet esperita l-odjerna azzjoni;

Tikkunsidra, dwar l-entità tal-penali;

Din, skond l-art. 41 (3) tal-Kodiċi ċitat, ma għandhiex tkun anqas minn £10 u lanqas iżjed minn £500, skond is-serjetà tal-fatt, iż-żmien li dam sejjer, il-mala fede tal-kontravventur, u ċ-ċirkustanzi partikulari l-oħra kollha tal-każ;

Non ostante l-protest tat-8 ta' Novembru 1956, il-konvenuti nomine baqgħu jagħmlu użu mill-marka, u dan l-użu kwindi ilu sejjer għal bosta żmien, u riferibbilment għal merkanzija li għandha vendita kbira fis-suq lokali;

Kwindi, għar-raġunijiet premessi, tiddeċidi għat-tenur tat-talba tal-attur nomine, tistabbilixxi f'£100 s-somma tal-penali, u tordna illi l-ispejjeż tal-kawża u relattivi, barra minn dawk li fuqhom hemm ġa deċiżjoni, jitħallsu mill-konvenuti nomine.