

31 ta' Ottubru, 1958

Imħallfin:—

Is-S.T.O. Prof. Dr. A.J. Mamo, O.B.E., Q.C., B.A., LL.D.

President;

Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.;

Onor. Dr. W. Harding, K.M., B.Litt., LL.D.

Avukat Dr. Edward Sammut ne.

versus

Calcedonio Cuschieri pr. et. ne.

**Konkorrenza Sleali — Trade Mark — Registrazzjoni —  
 Importazzjoni — Bwona Fede — Penali — Kjamata fil-  
 Kawża — Spejjeż Gudizzjarj. — Art. 36 tal-Kodiċi tal-  
 Kummerċ.**

*Trade Mark, anki jekk mhix registrata hawn Malta, taqa' ugwalment taht il-protezzjoni tal-liġi, billi l-fabbr kant li jipproduċi artikolu ta' merkanzija u legittimament ipoggi fuqu markju bl-intenzjoni li dak l-artikolu jiġi magħruf bhala prodott tieghu jakkwista d-dritt ta' proprjeta' ta' dak il-markju; u l-liġi tagħtieh, f'każ ta' vjolazzjoni tad-dritt tieghu ta' proprjeta' ta' dak il-markju, l-istess rimedji li tagħti lill-proprjetarju b'ix dan ikun jista' jassikura l-pussess u dgawdija ta' kull proprjeta' tieghu. U din il-protezzjoni hija internazzjonali; għalhekk il-merkanziji jiċċirkolaw fis-swieq kollha.*

*Huwa veru li l-liġi tipprevedi l-forom l-aktar soliti tal-konkorrenza illeċita, u illi mhux leċitu li wiehed jestendi l-każijiet ta' din il-konkorrenza oltre dawk minnha previsti, billi si tratta ta' veri u proprji delitti kummerċjali, li jagħtu lok għal konsegwenzi wisq serji. Però, jekk ditta estera tkun tiffabbrika prodott li jkun protett hawn Malta taht il-Liġi ta' Protezzjon tal-Proprjeta' Industrijali taht markju li jkun qiegħed legittimament jiġi użat minn kummerċjant lokali, u dik id-ditta tinnomina ditta oħra estera bhala konċessjonarja tagħha bil-fakoltà li t'ffabbrika u tispaccja minn dak il-prodott bl-istess markju, limitatament però għal ċerti lokalitajiet barra minn Malta, u fil-waqt li l-prodott tal-ewwel imsemmija ditta ikun q'egħed jiġi spaccjat hawn Mal-*

ta kummerċjant iehor jimporta l-prodott tad-ditta l-oħra konċessjonarja u jinneozzjah hawn Malta taħt l-istess markju, l-egħmiġ ta' dan il-kummerċjant l-ieħor jidhol fl-ipotesijiet kontemplat mill-ligi, u jkkostitwixx att ta' konkurrenza sleali.

Verament, dan ma jkunx il-każ ordinarju ta' neguzjant li jispaccja prodott fabbrikat minnu stess, divers mill-prodott fabbrikat minn neguzjant iehor, taħt il-markju ta' dan in-neguzjant l-ieħor, dentiku u imitat, mma hu l-każ ta' neguzjant li jimporta prodott minn għand ditta estera. li tipproduċieħ b'konċessjoni ta' ditta oħra limitata territorjalment; għal postijiet barra minn Malta, u jispaccjahom hawn Malta b'l-markju li jkun ġa jinsab użat mid-ditta l-oħra. Imma, jekk hemm il-possibbiltà ta' konfużjoni bejn il-merċi fabbrikata mill-ewwel ditta u dik fabbrikata mid-ditta konċessjonarja, dik il-possibbiltà ta' konfużjoni bejn ditta u oħra bħala fabbrikanti tal-merkanzija hi biżżejjed biez ikun hemm konkurrenza illeċita.

Xejn ma tiswa l-allegazzjoni tal-kummerċjant konvenut bħala konkurrent illeċitu fis-sens illi huwa ma użax il-markju in kontestazzjoni, għax huwa ma għamelx hlief importa l-merkanzija b'dak il-markju; għax il-fatt tal-importazzjoni hu att li bih ċertament huwa kkonkorra biez tiġi ntegrata l-konkurrenza sleali; u hu prinċipju illi huma korresponsabbli dawk kollha li jkunu kkonkorrew għall-kommissjoni ta' fatt illeċitu. U dottrinalment ukoll l-importazzjoni hija "infringement".

Lanqas ma tiswa l-allegazzjoni 'lli l-talba għad-dikjarazzjoni li l-proprjetà tat-trade mark in kwistjoni għar-rigward tas-sug ta' Malta hija esklużivament tad-ditta originarja produttrici tal-merkanzija ma kellhix tiġi proposta kontra l-kummerċjant li q'egħed jispaccja l-istess merkanzija bl-istess markju minnu mportata mid-ditta fabbrikanti konċessjonarja, għax huwa ma hux il-kontradittur legittimu ta' dik id-domanda; għalix il-markju vjolat huwa reġistrat u użat mid-ditta l- qegħda tillob dik id-dikjarazzjoni, u dik it-talba hija preambula għad-domandi l-oħra biez tiġi dikjarata l-konkurrenza sleali u għad-domandi konsegwenzjali; molto pjù li l-kummerċjant konkurrent bil-fatt

*tiegħu jkun qiegħed indirettament u v'rtwalment jiddiskonozzi dak il-markju.*

*Lanqas jista' filmenta, jekk fil-kawża tiġi msejha d-ditta konċessjonarja, illi l-ispejjeż tal-kawża jiġu akkollati kollha fuqu, kompriż: dawk tad-ditta konċessjonarja msejha fil-kawża, jekk ma kienx l-attur li pprovoka dik is-sejha fil-kawża, u ebda tort ma jinstab a kariku tad-ditta kjamata fil-kawża, u l-konvenut ikun sokkombent.*

*Xi awturi pproponew id-distinzjoni bejn konkurrenza "illeċ ta'" u konkurrenza "sleali"; l-ewwel waħda tikkomprendi l-każijiet ta' bwona fede, u t-tieni l-każijiet ta' mala fede. Imma l-kwistjoni tal-bwona fede u male fede t'sta' tkun importanti għal-entità tal-piena; għall-bqija, il-kolpa hi suffiċjenti.*

**Il-Qorti:—** Rat l-att taċ-ċitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà Tagħha r-Regina, li bih l-attur nomine, wara li ppremetta illi d-ditta attriċi ilha hafna snin tipproduċi u tispacċja mediċinali u prodotti kimiċi farmaċewtiċi diversi taħt hafna "trade marks", fosthom "Passiflorine", liema "trade mark" hija wkoll magħrufa fil-pjazza ta' Malta minn hafna snin ilu u tinsab registrata fl-Uffiċċju tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ta' Malta taħt in-numru 5576 tal-25 ta' Awissu 1955; u illi l-konvenut proprio et nomine, abużivament u b'qerq, introduċa fil-pjazza ta' Malta mediċinali taħt l-istess "trade mark" tad-ditta attriċi; liema aġir qiegħed jikkaguna hsara kbira lill-kummerċ tad-ditta attriċi, peress li jista' jikkrea konfużjoni, u fil-fatt giet krea ta konfużjoni, bejn iż-żewġ prodotti għad-detriment anki tal-klijentela tal-attur nomine, billi d-dożagġ taż-żewġ prodotti mhux l-istess; talab:— (1) li jiġi dikjarat u deċiż illi l-proprietà tat-"trade mark" "Passiflorine", għar-rigward tas-suq ta' Malta, hija esk'uzivament tad-ditta attriċi; (2) illi l-aġir tal-konvenut proprio et nomine jikkostitwixxi konkurrenza sleali għad-dannu tal-attur nomine peress li huwa qiegħed jispacċja merkanzija taħt "trade mark" li hija proprietà esk'uzivament tad-ditta attriċi; (3) li jiġi inibit lill-istess konvenut proprio et nomine li bi kwalunkwe mod jagħmel uż' mill-imsemmija "trade mark Passiflorine"; (4) li jiġi

ordnat li jiġu distrutti l-pakketti, kaxx, flieksen, tikketti, u kwalunkwe haġa oħra li fiha t-“trade mark” tad-ditta attriċi, u li tinsab għand il-konvenut, jew fi kwalunkwe mod ieħor f'Malta; (5) u li l-konvenut proprio et nomine jiġi kundannat iħallas lill-attur nomine penali ta' mhux anqas minn £10 u mhux aktar minn £500, skond id-dispożizzjonijiet tal-art. 41 inċ. (1) (2) u (3) tal-Kodiċi tal-Kummerċ. Bl-ispejjeż;

*Omissis;*

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tat-22 ta' April 1958, u biha ddikjarat li ma hemmx lok għad-definizzjoni tal-ewwel eċċezzjoni tal-konvenut proprio et nomine, in vista ta' l-kjamata fil-kawża tad-ditta “L. Boelet” ta' Milan, u ddeċidiet adeżivament għall-istanza, billi laqgħet it-talbiet kollha tal-attur nomine, u għall-finijiet tal-hames talba, kunsidrati ċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, iffissat fi £30 s-somma ta' penali; u ordnat li l-ispejjeż kollha tal-kawża u relattivi jithallsu minn għand il-konvenut Calcedonio Cuschieri proprio et nomine; wara li kkunsidrat;

Illi l-fatt li ppreċedew u taw lok għal din il-kawża huma, fil-qosor, dawn. Id-ditta attriċi tipproduċi, fost mediċini oħra, dik fuq indikata li jisimha “Passiflorine”, u tmexxiha taħt it-“trade mark” li ggħib l-istess isem “Passiflorine”, u ilha tbiegħha taħt dik it-“trade mark” fis-suq ta' Malta per mezz tal-aġent tagħha għal ċirka 30 sena. Dik it-“trade mark” giet ukoll reġistrata fi-uffiċċju tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali f'dawn il-Gżejjer. Id-ditta attriċi kkonċediet lid-ditta “L. Boelet” ta' Milan — id-ditta msejja fi' kawża — liċenza esklużiva għall-fabbrikazzjoni u preparazzjoni u bejgħ, għall-pubbliċità u sfruttament taħt kwalunkwe forma, tal-imsemmija speċjalità magħrufa bħala “Passiflorine” għall-Italja u għall-kolonji u protettorati tal-istess Ita'lja. Il-konvenut importa minn għand id-ditta “S.A. Spadaro Ventura” ta' Catania, u biegh f'Malta. L-imsemmija speċjalità mediċinali magħrufa bħala “Passiflorine”, fabbrikata fi-Italja mid-ditta ta' Milan fuq l-imsemmija liċenza ta' fabbrikazzjoni u ta' vendita ottenuta minn għand id-ditta attriċi. F'dan l-aġir tal-konvenut id-ditta attriċi tara konkurrenza sleali għad-dannu tagħha,

billi jidhrilha li t-“trade mark” li taħtha l-konvenut spaċċja f’Malta l-imsemmija speċjalità mediċinali fabbrikata mid-ditta ta’ Milan tixbah hafna lit-“trade mark” li taħtha l-istess ditta attriċi kienet u ghadha tbiegħ f’Malta l-imsemmija speċjalità tagħha;

Illi ma hemmx dubju li ż-żewġ “trade marks” jixxiebnu biżżejjed biex jistgħu jikkreaw konfużjoni bejn il-prodott tad-ditta attriċi u dak fabbrikat fuq l-imsemmija liċenza mid-ditta ta’ Milan. Dan jirriżulta faċilment mill-konfront bejn iż-żewġ tikketti, riprodùenti waħda t-“trade mark” tad-ditta attriċi, u l-oħra dik tad-ditta ta’ Milan (dok. A u B fol. 5 tal-proċess);

Illi t-“trade mark” tad-ditta attriċi hija registrata f’Malta; iżda anki kieku ma kienetx, kienet tkun ugwalment taħt il-protezzjoni tal-ligi, billi l-fabbrikant li jiproduċi artikolu ta’ merkanzija u legittimament ipogġi fuqu marka bl-intenzjoni li dak l-artikolu jiġi magħruf bħala prodott tiegħu, jakkwista d-dritt ta’ proprjetà ta’ dik il-marka; u l-ligi tagħtieh, f’każ ta’ vjolazzjoni ta’ dak id-dritt, l-istess rimedju li tagħti lill-proprjetarju biex dan ikun jista’ jassikura l-pussess u t-tgawdija ta’ kull proprjetà tiegħu; u din il-protezzjoni hija internazzjonali, għaliex il-merkanziji jiċċirkolaw fis-swieq kollha;

Illi jirriżulta pruvat li l-marka in kwistjoni hija tad-ditta attriċi, u din ilha tużaha fis-sug ta’ Malta ċirka 30 sena, u li d-ditta ta’ Milan, bil-liċenza fuq riferita li giet lilha mogħtija mid-ditta attriċi, ma akkwistatx id-dritt għall-isfruttament f’Malta tal-ispeċjalità magħrufa taħt l-istess “trade mark”. Għalhekk, id-dritt tal-użu tal-istess “trade mark” huwa esklużivament tad-ditta attriċi, u kwindi l-ewwel domanda għandha tiġi akkolta;

Illi l-konvenut jippretendi li l-aġir tiegħu ma jikkostitwix konkorenza sleali, għaliex il-każi ta’ dik il-konkorenza huma tassattivament stabbiliti fil-ligi kummerċjali, u jippretendi li l-aġir tiegħu ma jidhol fl-ebda wiehed minn dawk il-każijiet, lanqas f’dak kontemplat fl-art. 36, jiġifieri l-użu ta’ “trade mark” li jista’ jgħib taħwida mat-“trade mark” użata b’jedd minn hadd ieħor; u dan għaliex, skond

il-konvenut, huwa ma għamelx użu tat-“trade mark” billi jippretendi li għandu xi dritt fuqha, fil-waqt li, biex jista' jiġi konfigurati il-każ previst mill-liġi, hu neċessarju li l-użu jsir “animo domini”; u dan jirriżulta, iġid il-konvenut, mill-kontest tal-istess liġi, li tikkontrapponi l-użu tat-“trade mark” minn min sempliċement jippretendi li għandu xi jedd fuqha għall-użu b'jedd tal-istess “trade mark” minn hadd ieħor; u in sostenn tal-argument tiegħu, il-konvenut iċċita s-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell “Chretien vs. Dimech” (Kollez. Vol. XXXI-I-463), fejn intqal illi l-konkorrenza sleali “tissupponi illi tnejn minn nies qegħdin jinnegozjaw taht l-istess isem jew ismijiet simili, u wieħed minnhom ma għandux dritt li jużah”; u s-sentenza ta' din il-Qorti in “Camilleri vs. Bonnici” (Kollez. Vol. XXVIII-III-1330), fejn intqal illi “il fatto di aver (il convenuto) spacciato o tentato di spacciare le biciclette come provenienti dalla ditta “Philips” ma jirradikax l-azzjoni naxxenti mill-konkorrenza sleali, imma jista' talvolta jirradika azzjoni oħra derivanti mill-vjolazzjoni tad-drittijiet ta' privattiva, ta' proprjetà ta' disinji, mudelli ta' fabbrica, u senji oħra distintivi;

Illi huwa veru li, għalkemm il-liġi tipprevedi l-forom l-aktar soliti tal-konkorrenza illeċita, iżda mhux leċitu li wieħed jestendi l-każijiet oħra oltre dawk minnha previsti, billi trattasi ta' veri u proprji delitti kummerċjali, li jagħtu lok għal konsegwenzi wisq serji; però l-aġir tal-konvenut jidhol fil-każ prevedut fl-imsemmi art. 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ. Skond dan l-artikolu, difatti, “il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka, jew sinjal distintiv, li jistgħu jikkreaw taħwid mal-isem, marka, jew sinjal distintiv użati b'jedd minn hadd ieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka, jew sinjal distintiv ta' hadd ieħor ma jkunux registrati skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Kap. 48); lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarqu lil hadd ieħor fuq il-vera importanza tad-ditta. Ma jidherx li l-liġi, riferibbilment għall-użu, tagħmel dik id-distinzjoni li l-konvenut jgħid li għandha tintgħamel. Ma televax għal att ta' konkorrenza sleali biss il-fatt ta' min juża bhala tiegħu marka, isem jew sinjal distintiv, li jistgħu jgħibu taħwid ma' marka, isem

jew sinjal distintiv ġa legittimament użati minn hadd ieħor. Skond l-imsemmija dispożizzjoni tal-liġi, jaqa' f'konkorrenza illeċita mhux biss dak il-kummerċjant li jkun f'fimbien għamel il-kontraffazzjoni tal-markju kapaċi li jinganna u l-użu tiegħu, imma anki dak il-kummerċjant li b'xi mod juża dak il-markju bħal ta' hadd ieħor; kull kummerċjant li jispacċa, fl-eżerċizzju tal-kummerċ tiegħu, merkanzija, anki mhux minnu fabbrikata, b'markju jew sinjal distintiv kontraffatt mill-produttur; jaqa', fi ftit kliem, anki l-grossista u d-dettaljatur, għaliex anki dawn, fl-eżerċizzju tal-kummerċ tagħhom, ikunu qegħdin jagħmlu użu minn marka jew sinjal distintiv li jistgħu jġibu konfużjoni mal-isem, marka jew sinjal distintiv, ta' dak li jkollu dritt esklużiv għal dak l-isem, għal dik il-marka, għal dak is-sinjal;

Fl-imsemmija dispożizzjoni tal-liġi hu kontemplat il-każ ta' żewġ kummerċjanti li jinnegozjaw artikolu bi "trade mark", wieħed dak l-artikolu li għaliegħ għandu d-dritt juża esklużivament it-"trade mark", l-ieħor dak l-artikolu li jġib marka li tista' tikkrea konfużjoni mal-marka l-oħra, u għalhekk ma jistgħax jużaħ; u dan jista' jkun il-produttur u anki kull min jindaħal biex, bħala kummerċjant, grossista jew dettaljatur, iġiegħel il-merkanzija tgħaddi minn għand min jipproduċiha lil min jikkunsmaha. Anki dan, fil-kummerċ tiegħu, ikun qiegħed juża l-marka, l-isem jew is-sinjal, mingħajr dritt li jużahom; u f'dan is-sens għandha tiġi meħuda l-kelma "użu", kif kontrapposta għall-użu b'jedd, minn sinjal, isem jew marka, anki mill-grossista u d-dettaljatur, kif appuntu jagħmel meta jkun qiegħed jispacċja merkanzija bis-sinjal, "trade mark", jew isem ta' dak li għandu d-dritt għalihom, jew b'sinjal, "trade mark", jew isem li jkunu jixbħuhom;

Illi, invero, bl-imsemmija dispożizzjoni tal-liġi l-legislatur ried jippunixxi żewġ hwejjegħ; l-ewwel parti tagħha — dik li tagħmel għall-każ prezenti — is-serq tal-klijenti ta' hadd ieħor bl-ispekulazzjoni fuq il-konfużjoni tal-prodotti konkorrenti; bit-tieni parti, l-otteniment ta' kreditu bi pretesti falsi; u anki dak il-kummerċjant li jbiegħ merkanzija ta' produttur li jkun qiegħed joffriha taħt isem, sinjal jew marka, li tista' għib konfużjoni mas-sinjal, mar-

ka jew isem ta' hadd iehor, jista' b'hekk jisraq klijenti ta' dan l-aħħar. Anki dak il-kummerċjant ikun qiegħed jis-frutta l-kapaċità ta' hadd iehor. Tiswa wkoll il-konside-razzjoni tal-interess tal-publiku, li l-leġislatur ma setghax ma kellux f'moħħu meta ddetta l-imsemmija definizzjoni tal-liġi; għaliex anki l-publiku huwa nteressat fid-difiza tad-dritt tal-leġittimu proprjetarju tat-"trade mark" li jużaha biss huwa, sabiex ma tiġix lilu spaċċjata merkanzija b'oħra;

Illi s-sentenzi fuq riferiti, invokati mill-konvenut, ġew mogħtija f'każijiet wisq differenti minn dak li ta lok għal din il-kawża. U difatti, bis-sentenza fl-ewwel lok citata, wahda mill-partijiet — l-atturi — ma kienetx qegħda tin-negozja taħt l-isem li kien fil-kwistjoni, u għalhekk giet respinta t-talba rigwardanti l-konkorrenza illeċita, u giet akkolta t-talba sabiex jiġi lill-konvenut inibit li jagħmel użu mill-isem "Creiten", għaliex kienu għaddew l-ghoxrin sena li għalihom il-konvenut kien ottjona minn għand l-awtur tal-atturi d-dritt li jagħmel użu mill-isem 'Critien's', u għaliex kien ġie stipulat fl-att taċ-ċessjoni illi l-użu tal-isem "Critien's" kellu jispiċċa wara għoxrin sena; u difatti l-Qorti rragunat illi, ladarba kien hemm dak id-divjet tant espress u ċar, li wara l-ghoxrin sena l-appellant (il-konvenut) ma jistghax juża fil-kummerċ tiegħu dak l-isem, irraguni riedet ukoll illi huwa ma jistghax juża lanqas isem li jista' jkollu konfużjoni miegħu. Del resto, dak li fl-imsemmija sentenza ntqal riferibbilment għall-konkorrenza illeċita (jiġifieri li din tissupponi illi tnejn minn nies ikunu qegħdin jinnegozjaw taħt l-istess isem jew ismijiet simili, u wieħed minnhom ma għandux dritt li jużah) mhux kontra dak li aktar il-fuq ġie ritenut riferibbilment għal din il-figura ta' konkorrenza sleali, billi ma jimplikax neċessarjament li wieħed miż-żewġ kummerċjanti irid ikun bilfors dak li jkun ta l-isem lill-istess oġġett. Lanqas is-sentenza l-oħra ma giet pronunzjata f'każ analogu għal dak tal-kawża odjerna; l-għaliex f'dak il-każ il-konvenut kien biegh oġġett — biċikletta — bi "trade mark" wisq differenti, u ma setghax ikun hemm konfużjoni. Il-fatt tal-konvenut lamentat mill-attur kien li l-konvenut spaċċja l-oġġett bħala provenjenti minn ditta li minn għandha fil-fatt ma



kienx provenjenti, iżda mingħajr ma għamel użu ta' indikazzjoni falsa tal-origini; u għalhekk il-Qorti rriteniet li ma kienx hemm konkorenza, imma talvolta lok għall-azzjonijiet l-oħra ġa fuq riferiti;

Rat in-nota tal-appell tal-konvenut fol. 64, u l-petizzjoni tiegħu fol. 66, li biha talab li s-sentenza fuq imsem-mija tiġi revokata in kwantu tirrigwarda lilu, u li jiġi deċiż għar-rigett tad-domandi tal-attur nomine, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-istess attur nomine;

*Omissis;*

**Ikkunsidrat;**

Il-fatt tal-kawża huma, brevement, dawn:— Fost il-mediċinali prodotti mid-ditta franċiża attriċi hemm anki mediċinal għall-mard tas-sistema nervuż, imsejjah "Passiflorine Deauborg". Ma hux kontrastat (għalkemm ma nġiebx, kif imissu sar, iċ-certifikat solitu) li dan il-mediċinal hu protett hawn Malta b'markju registrat. Dan il-mediċinal ilu jiġi mportat f'Malta u spaċċjat lokalment il-fuq minn tletin sena. Il-konvenut importa minn għand id-ditta "S.A. Spadaro Ventura" ta' Catania mediċinal imsejjah "Passiflorine", ukoll intiż għall-kura tal-mard nervuż. Irriżulta li d-ditta franċiża fil-fatt kienet innominat lid-ditta kjamata in kawża bħala konċessjonarja tagħha, u tat lilha "la licence exclusive de fabrication, de conditionnement, et de vente, de publicité et d'exploitation sous toutes ses formes, des specialites, connues comme suit.....", fosthom dan il-mediċinal "Passiflorine", iżda llimitat il-konċessjoni għall-Italja, kolonji u protettorati tagħha. Għalkemm il-mediċinal ġie akkwistat mill-konvenut minn għand id-ditta "Spadaro Ventura", eppure jidher, mid-dok. B fol. 5, li hu prodott tad-ditta kjamata in kawża, konċessjonarja, għaliex in kalċe tat-tikketta eżibita jin-għad appuntu "Lab. Farmaco-Biologico L. Beolet, Via Bessarione, 1, Milano";

L'Ewwel Qorti affermat ir-responsabbiltà tal-konvenut għall-konkorenza illeċita jew sleali (għalkemm, dwar dawn iż-żewġ kelmiet jingħad il-quddiem) in bażi għall-art.

36 tal-Kodiċi Kummerċjali. Dan l-artikolu gie ntrodott fil-Kodiċi Kummerċjali bl-Att XXX tal-1927, f'imkien ma' rijordinamenti oħra. Jista' jingħad minn issa li ebda dawl fuq l-interpretazzjoni tiegħu ma jista' jiġi mill-eżami tad-dibattiti parlamentari; għaliex meta gie diskuss, il-promutur tal-liġi, il-Professor Dr. Carlo Mallia, ma qalx hliief hekk:— La prima difficoltà che si può affacciare su questo articolo è che questo articolo renderebbe inutile la legge di protezione della proprietà industriale; ma non è vero, perchè uell'a legge rimane ancora in vigore per gli effetti penali; e del resto è anche ammesso nella nostra giurisprudenza che, anche se un caso non rientri nella legge della protezione industriale, esso pur troppo può dar luogo ad una causa di concorrenza sleale"; u l-artikolu gie approvat b'a ma ntqal xejn aktar minn hadd (ara Vol. 13 tad-Dibattiti, Sessjoni 1924-27, seduta tal-14 ta' Diċembru 1926, pag. 6464);

L-aggravji dedotti mill-konvenut appellant huma dawn:—

(1) L-art. 36 ma hux applikabbli, għaliex (a) il-konvenut ma għamel ebda użu ta' "trade mark", imma biss importa; (b) ebda konfużjoni ma seta' kien hemm, u għalhekk ebda konkorenza sleali, għaliex id-ditta "Beolet" (fabbrikanti tal-prodott spaċċjat mill-appellant) kellha liċenza għall-produzzjoni mid-ditta attriċi, għalkemm limitata għall-Italja, kolonji u protettorati tagħha; (c) u se maj, kien hemm vjolazzjoni tal-konċessjoni magħmula mid-ditta attriċi lid-ditta "Beolet";—

(2) L-appellant qatt ma kien imissu jiġi karikat bl-ispejjeż tad-ditta kjamata fil-kawża;

Ikkunsidrat, fuq l-ewwel aggravju fil-forma tripliċi tiegħu;

Ma hemmx dubju li dan il-każ ma hux il-każ ordinarju ta' neguzjant li jispacċja prodott fabbrikat minnu stess, divers mill-prodott fabbrikat minn neguzjant ieħor, taht il-markju ta' dan in-neguzjant ieħor, identiku jew imitat. Fil-każ preżenti, il-konvenut importa medicinal minn

għand ditta estera, li preżumibbilment akkwistatu minn għand dik id-ditta, li qeghedha tipproduċieħ b'konċessjoni tad-ditta attriċi stess, limitata però din il-konċessjoni territorjalment kif fuq jingħad. Għalhekk għandu jiġi studjat dan l-aspett partikulari. Gie ritenut fil-ġurisprudenza ngliza (salvi l-fattezzi ta' każijiet partikulari taħt il-Ligi Maltija), illi:—

(i) Kieku l-prodott jkun assolutament l-istess, u jkun fabbrikat minn għand l-istess ditta li tagħha jkun gie użat il-markju, min ibiegh dak il-prodott taħt l-isem tad-ditta fabbrikanti f'pajjiż fejn mhux hu, imma ħadd ieħor, għandu l-konċessjoni li jbiegh il-prodott, ma hux azzjonabbli għal vjolazzjoni ta' markju. Vwoldiri, il-limiti territorjali biss ma jgibx responsabilità għall-finijiet ta' "infringement" tal-markju, salvi aspetti oħra. Kien hemm fuq daqshekk il-kawża msemmija mis-Sebastian, *The Law of Trade Marks*, 5th edition, p. 157. fejn jingħad hekk:—  
 "In the case of *Appolinaris Co. Ltd. v. Scherer*, the plaintiffs, an English company, had obtained from one Saxlehner, the proprietor of a spring in Hungary, called the "Hunyadi Janos" spring, the exclusive right to export the water to the United States, and to use the name there. Saxlehner sold the water in Europe under a label which stated that it was not meant for export to America, and the plaintiffs sold the water in the United States under a label which stated that they were the sole exporters. The defendant bought genuine water in Europe bearing Saxlehner's caution, and sold it in the United States as "Hunyadi Janos" water; and it was held that the *Appolinaris Co.* was entitled to no relief against him, the Court being of opinion that genuine water, rightfully bought, might be sold under its proper name anywhere, and that the arrangement between the *Appolinaris Co.* and Saxlehner was not binding on persons who were no parties to it";

(ii) Hemm "infringement" jekk il-prodott li għalieh jiġi użat il-markju ġenwin ikun fabbrikat mill-istess ditta proprjetarja tal-markju imma jkun ta' kwalità inferjuri. Fil-Pearce, fit-test "*Passing Off*", p. 125, hemm citat każ fejn "an injunction was granted where the defendants had passed off one quality of the plaintiff's champagne intend-

ed exclusively for continental consumption for another quality intended for English consumption". Din kienet il-kawża Champagne Heidsiech et Cie. v. Scotto & Bishop (1926) 43 R.P.C. 101. Dan l-awtur ikompli jgħid:— The plaintiffs must, however, clearly make out the existence of two classes, and show that there exists a superior class for which the inferior is being passed off"; u jiccita kawżi oħra in nota. Hemm citata anki l-kawża Teacher v. Levy (1906) 23 R.P.C. 117, b'dawn il-kliem:— "Inferior whisky of plaintiff passed off for plaintiff's better class of whisky". Fil-Kerly, 6th edition, Law of Trade Marks, p. 452, jingħad l-istess:— "..... nor may a mark used by the owner to denote one quality of his goods be put on goods of such owner of an inferior quality....."; u dan l-awtur jiccita in nota diversi deċiżjonijiet in propożitu, li hu jsejjaħ "passing-off cases";

Issa, fil-każ preżenti, ċertament ma jistgħax jingħad, għax ma jirriżultax mill-provi, li l-"Passiflorine" importat mill-konvenut hu ta' kwalità inferjuri. Anzi wieheġ għandu jimmaġina li d-ditta franċiża ma riedetx li jiġi preġudikat l-isem tajjeb tal-prodott tagħha b'fabbrikazzjoni inferjuri. Dan hu konfermat b'dak li jingħad fl-ittra fol. 24 bil-kliem "..... sulla formula della ditta G. Reaumont & Co. di Boulogne — S/Seine — Francia);

Veru hu li d-dosagġ hu differenti; imma ma ġiex pruvat, jew pretiż, li dak id-dożagġ divers iġib xi inferjorità fil-mediċinal;

Fl-istess hin, però, lanqas jista' jingħad li dan hu każ bħal dak tal-kumpannija Appolinaris, fuq citat. F'dak il-każ l-ilma kien tal-produttur oriġinali, sija dak li nbiegh fiż-żona proprja, sija dak li nbiegh fiż-żona mhux kompriza fil-limiti territorjali ta' l-ispacċ. Mentri fil-każ preżenti, il-mediċinal, għalkemm fuq l-istess formula, ma hux tal-istess fabbrikant. Fil-każ Appolinaris il-konċessjoni kienet limitata għall-ispacċ; fil-każ preżenti l-konċessjoni hi tal-fabbrikazzjoni;

Għalhekk, f'dan il-każ l-element tal-konfondibilità tal-isem tal-merċi jirrigwarda ditta u ditta; u dan hu pre-

čizament dak li jikkostitwixxi konkorenza kontra l-ligi. Il-Bosio, fit-trattat tiegħu "Dei Marchi e Segni Distintivi", ediz. 1904, wara li jesprimi l-opinjoni tiegħu li huma preferibbli daww il-legislazzjonijiet li jikkontemplaw il-konkorenza illeċita b'dispożizzjoni generali komprensiva milli daww li jikkodifikaw id-diversi forom tagħha (p. 570-571), jiċċita xi definizzjonijiet tal-konkorenza sleali li ġew mogħtija mill-Qrati Taljani, fosthom il-Qorti ta' Milan, li tuża, "inter alia", il-kliem:— ". . . . consiste nell'adottare distintivi propri di altro produttore in modo da ingenerare confusione tra una fabbrica e l'altra" (p. 573), u oħra tat-Tribunal ta' Como (p. 574) li ssemmi konfużjoni "fra azienda ed azienda";

Il-Qorti mhix qegħedha tadotta "in toto" dawn id-definizzjonijiet, li taħt il-ligi ta' Malta jistgħu jipprestaw ruħhom għal xi modifikazzjoni, imma qegħedha tagħmel enfasi fuq il-kliem sottolineati;

Issa, jekk wieħed iħares lejn iż-żewġ tikketti, malgrado d-differenzi ta' dettalji, ma jistgħax jinnega li d-dok. B fol. 5, paragnat mad-dok. A idem, hu "so similar as to be calculated to deceive, and to lead to purchasers intending to buy the goods of one buying in mistake the goods of the other" (Pearce, loc. cit., p. 5). Jgħid a propożitu l-Bosio, loc. cit., p. 421):— "L'identità dei due marchi non è necessaria. Questa regola muove da un criterio pratico. Per quanto sia comune ed abituale per il pubblico la consumazione di un prodotto, e per quanto il marchio col quale questo prodotto ha acquistato la sua notorietà sia conosciuto, è però evidente che il consumatore, abitualmente, non fa mai uno studio speciale dei dettagli del marchio medesimo. Egli si ritiene coll'abitudine, l'impressione generale, la quale può conservarsi, malgrado le varianti che fossero introdotte nelle parti secondarie e meno appariscenti";

Mela appuntu hemm, fil-każ in ispeċje, il-possibbiltà ta' konfużjoni bejn il-mediċinal "Passiflorine" fabbrikat mid-ditta franċiża attriċi u l-mediċinal "Passiflorine" fabbrikat, sija pure taħt konċessjoni legittima, mid-ditta ta' l-jana; hemm il-possibbiltà tal-konfużjoni bejn ditta u oħra

bhala fabbrikanti tal-mediċinal. Din il-potenzjalità (Vol. XXX-I-858) hija biżżejjed;

L-appellant argumenta li hu ma wżax il-markju, għax hu ma għamelx hliet importa. Għa'hekk hu jsostni li ma hux applikabbli għall-każ tiegħu l-art. 36 fuq citat, li juża l-kliem "jagħmel użu". Din il-Qorti rriflettiet fuq dan l-argument, u ssib li ma hux aċċettabli. Ma hemmx raġuni biex is-sinifikat ta' dawn iż-żewġ ke'miet jiġi b'xi mod ristrett fuq ir-rifless tad-dispożizzjonijiet tal-Kap. 48, kif qed jiġi sostnut fil-petizzjoni. Infatti, gie għustament ritenut li l-liġi dwar il-konkorrenza sleali "ha uno scopo più vasto e generale" mill-liġi speċjali dwar il-markji (Kollez. Vo<sup>l</sup>. XXVIII-III-1058). Barra minn hekk, il-fatt tal-importazzjoni kien att li bih ċertament il-konvenut ikkonkorra biex jintegra l-konkorrenza sleali, u hu prinċipju li huma korresponsabbli dawk kollha li jkun kkonkorrew għall-kommissjoni ta' fatt illeċitu (Vol. XXV-I-592). L-importazzjoni dottrinalment hi wkoll "infringement" (ara Sebastian, loc. cit., p. 190, fejn hemm riferenza għall-każ ta' "goods" jew "samples" importati minn barra, iżda mibjugħa jew offerti għall-bejgħ fl-Ingilterra; ara wkoll Bosio, loc. cit., pag. 451, para. 265, fejn iġid li l-importazzjoni hi azzjonabbli, basta ssir "a scopo di commercio" (bħal f'dan il-każ);

#### Ikkunsidrat;

Fil-kors tal-argumenti, l-appellant ukoll sostna li l-ewwel domanda ma tistgħax tkun proposta kontra tiegħu, għax hu ma hux il-kontradittur legittimu tagħha. Iżda din il-Qorti ssib sewwa l-legittimazzjoni passiva ta' dik id-domanda, għaliex il-markju vjolat jehtieg li jkun iew reġistrat jew inkella legittimament użat mill-instanti fl-azzjoni. L-attur nomine kellu l-markju reġistrat, u għalhekk ippropona l-ewwel domanda bħala preambula għall-istanza; molto pjù li l-konvenut bil-fatt tiegħu kien qiegħed indirettament u virtwalment jiddiskonoxxi dak il-markju ("Abdilla vs. Messina". 26 ta' Ottubru 1877, Vol. VII, p. 327, 3da. colonna med.);

## Ikkunsidrat;

Dwar l-ilment tal-appellant li hu ma jmissux gie kari-gat bl-ispejjeż tad-ditta kjamata in kwaza, għandu jingħad li ma kienx l-attur nomine li pprovoka l-provvediment li bih dik id-ditta giet imsejha fil-ġudizzju, għax hu rtira t-talba tiegħu, kif hemm fil-verbal fol. 11. Mbghad l-Ewwel Qorti, "marte proprio", tat dak il-provvediment (fol. 46-47), li kien, del resto, in armonija ma' dak li jingħad fis-sentenzi Vol. XVI-I-117 u Vol. XXII-II-220. Ebda tort ma nstab a kariku ta' dik id-ditta, u l-konvenut appellant baqa' sakkombent. Kien loġiku, għalhekk, li l-ispejjeż tal-kjamata in kawza jmorru fuq;

## Ikkunsidrat;

Intqal, in subordine, fil-kors tal-argumenti, li l-konsegwenzi tal-kundanna għandhom ikunu moderati stante ċ-ċirkustanzi tal-każ. Xi awturi pproponew id-distinzjoni bejn konkorenza "illecita" u konkorenza "sleali"; l-ewwel waħda tikkomprendi l-każijiet ta' kwona fede, u t-tieni l-każijiet ta' mala fede (ara Bosio, loc. cit., p. 572). Il-kwistjoni tal-bwona u mala fede tista' tkun importanti għall-entità tal-penali (ibidem para. 327; Vol. XXIX-I-1249); għall-bqija, il-kolpa hi suffiċjenti. Issa, fil-każ preżenti, din il-Qorti ma jidhrilhiex li għandha tid-disturba b'xi mod id-diskretiva tal-Qorti tal-Ewwel Istanza; anki għaliex f'din is-sede tal-appell il-konvenut ammetta li, meta ordna din il-partita, huwa kien jaf li fis-suq ta' Malta kien hawn il-"Passiflorine" franciża, u meta rċeviha hu nduna li ma kienetx dik franciża, iżda hu ma għamel ebda verifika, u bieghha, għax, kif qal huwa, il-prezz kien konvenjenti;

## Għal dawn ir-raġunijiet;

Tiddeċidi billi tiċhad l-appell tal-konvenut u tikkonferma s-sentenza appellata, fil-meritu u fl-ispejjeż; bl-ispejjeż anki ta' din it-tieni istanza.