QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 29 ta' Ottubru, 2019

Numru 5

Rikors Guramentat Nru. 245/2018

Jin Limited

vs

Destination 360 Ltd

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tal-15 ta' Marzu, 2018 li jghid hekk:

Dikjarazzjoni tal-fatti

1. Illi s-socjeta esponenti hija s-sid tal-marka 'The Convenience Shop', marka rinomata lokalment ghall-hwienet tal-merca ta' certu livell u li jinsabu mferrxin mal-pajjiz kollu.

2. Illi l-marka 'The Convenience Shop' giet rregistrata fir-Registru tal-Markji ta' Malta mad-Direttorat ghar-Registrazzjoni tal-Proprjeta Industrijali u dan taht in-numri 49919, 49920, 49921 u 49922 liema registrazzjonijiet ghandhom effett mill-11 ta' Frar 2011. kopja ta' liema huma annessi u mmarkati Dok. JIN1.

3. Illi l-esponenti. qabel ma gie registrat il-markju hawn fuq imsemmi, kienet tuza l-isem/markju 'The Convenience Shop' konsistentement u b'mod prominenti sa minn ta' lanqas mis-sena 2008 in rigward ta' hwienet tal-merca u bhala konsegwenza ta' dan l-uzu u l-fama li giet iggenerata, dan il-markju sar ukoll markju rinomat u maghruf f'Malta.

4. Illi l-esponenti saret taf illi s-socjeta intimata qed topera hanut fil-Hamrun fl-istess qasam/settur kummercjali bl-isem "Central Convenience Shop". Ritratt tal-ircevuta fiskali tal-hanut operat mill-intimata hija annessa u mmarkata Dok. JIN4. Ritratt tat-tabella tal-hanut operat mill-intimata huwa anness u mmarkat Dok. JIN5.

5. Illi apparti x-xebh fil-kliem tal-marka u l-isem uzati mis-socjeta intimata mal-isem u l-markju tal-esponenti, hemm ukoll xebh fl-ghamla, l-kulur u l-estetika tat-tabella, u dan kif evidentement jidher mir-ritratti annessi precitati.

6. Illi l-ghemil tas-socjeta intimata qed isehh b'nuqqas ta' bona fidi u bi skorrettezza, sabiex isir negozju a skapitu tal-'goodwill' u, inter alia, tad-drittijiet ta' proprjeta industrijali tal-istanti.
7. Illi dan l-agir da parti tas-socjeta intimata jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-esponenti fuq il-markju taghha skont il-provvedimenti tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta. u jammonta ukoll ghal konkorrenza zleali a dannu tal-esponenti skont id-disposizzjonijiet relattivi tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.
8. Illi l-agir tas-socjeta intimata manifestament johloq konfuzjoni fil-mohh tal-pubbliku konsumatur u barra minn hekk jaghti impressjoni falza u/jew distorta illi s-servizzi tas-socjeta intimata huma, b'xi mod, assocjati ma, u/jew approvati u/jew sanzjonati mill-istess esponenti, mentri fil-fatt dan mhux minnu.
9. Illi fl-24 ta s Ottubru 2017 1-esponenti tablet il-hrug ta' Mandat ta' Inibizzjoni (nru. 1524/2017) kontra s-socjeta intimata illi permezz tieghu, inter alia, tablet illi l-intimata tinzamm milli "b'xi mod u manjiera, personalment u/jew bl-ingaggu/jew tramite terzi, direttament jew indirettament, taghmel uzu mill-proprjeta intelletwali tal-marka 'The Convenience Shop' inkluz izda mhux limitament ghal disinn, marka u jew kwalsiasi xorta ohra ta' mezzi assocjati jew li jistghu b'xi mod u manjiera jigu assocjati mal-marka 'The Convenience Shop'"'.
10. Illi nonostante l-fatt li l-imsemmi Mandat ta' Inibizzjoni gie milqugh, is-socjeta intimata baqghet passiva u inerta, bi ksur tad-drittijiet tal-esponenti. Kopja tad-digriet finali huwa anness u mmarkat Dok. JIN3.
11. Illi in segwitu tal-konferma tal-mandat ta' Inibizzjoni, is-socjeta mhux talli ma waqfitx taghmel uzu mill-marka tal-esponenti, izda ricentement, is-socjeta' intimata biddlet xi ftit it-tabella tal-hanut minnha operat u baqat tinsisti bl-agir abbuziv u illegali taghha. Ritratt tat-tabella anness u mmarkat Dok. JIN6.
12. Illi minkejja t-tibdil kosmetiku li ghamlet is-socjeta intimata fit-tabella tal-hanut minnha operat, l-agir tal-istess intimata xorta wahda ghadu jammonta ghal konkorrenza zleali u jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-esponenti fuq il-markju taghha.

Raguni tat-talba
1. Illi s-socjeta intimata b'mod inekwivoku kisret id-drittijiet intelletwali tas-socjeta esponenti a tenur tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta.
2. Illi in oltre, l-agir tas-socjeta intimata jikkostitwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tal-esponenti u dan skont, inter alia, l-artikoli 32 et sequitur tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.
3. Illi l-esponenti soffriet u ghada qed issofri danni ingenti kagun ta' dan l-agir li ghalih hija unikament responsabbli s-socjeta intimata.
4. Illi minkejja li giet interpellata sabiex tiddesisti mill-agir abbuziv taghha, anke permezz ta' ittra interpellatorja, kopja ta' liema hija annessa u mmarkata Dok. JIN2, u addirittura anka wara l-hrug tal-mandat ta' inibizzjoni, is-socjeta intimata baqghet inadempjenti.
5. Illi ghalhekk kellha tinfetah il-prezenti kawza.

Talbiet
Ghaldaqstant, in vista tas-suespost, is-socjeta esponenti qieghda bir-rispett titlob lil dina l-Onorabbli Qorti sabiex prevja kwalsiasi dikjarazzjoni u/jew provvediment iehor illi jidhrilha xierqa u/jew opportuni:
1. Tiddikjara u tiddeciedi s-socjeta intimata kisret id-drittijiet appartenenti lis-socjeta rikorrenti, bhala trademark holder tal-marka bin-numri 49919, 49920, 49921 u 49922, taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u dan a rigward l-

uzu mis-socjeta intimata tal-marka "The Convenience Shop" u/jew marka li tixbah jew tohloq konfuzjoni mal-imsemmija marka, fil-kors tal-kummerc taghha.
2. Tiddikjara u tiddeciedi li l-uzu tas-sinjal jew sinjali li uzat u/jew qed tuza s-socjeta intimata jikkostitwixxu konkorrenza zleali fil-konfront tal-esponenti u dan skont, inter alia, l-artikoli 32 et sequitur tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.
3. Tillikwida d-danni kkagunati lis-socjeta rikorrenti derivanti minn dan I-imsemmi ksur u/jew a bazi tal-ewwel zewg talbiet, jew wahda minnhom, tenut kont tal-artikolu 12 tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta u, jekk ikun il-kaz, arbitrio boni viri. u tal-artikolu 37 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta u, jekk ikun il-kaz, fuq bazi ta' arbitrio boni viri.
4. Tikkundanna lis-soéjeta' intimata thallas lis-soéjeta' rikorrenti d-danni hekk I ikvv idati.
5. Tordna illi lis-socjeta intimata tiddezisti milli tkompli twettaq kwalunkwe ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti, partikolarment illi s-socjeta intimata tiddezisti milli topera hwienet bil-marka "Central Convenience Shop" u/jew "Central Convenience” u/jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' sinjali derivanti minn jew simili ghall-markju "The Convenience Shop" tas-socjeta rikorrenti u tordna t-tehid ta' kull mizura li tista' tqis li tkun adattata ghar-rigward ta' oggetti li jinsabu li jkunu bi ksur ta' dritt ta’ proprjeta intellettwali skont il-provvedimenti tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew il-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew il-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.
6. Tordna kull rimedju iehor li tista' temetti skont it-termini tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.
Bl-ispejjez kontra s-socjeta intimata illi minn issa qieghda tigi ngunta ghas-subizzjoni.
B’rizerva ghal kull azzjoni ohra skont il-ligi.

Rat ir-risposta guramentata tas-socjeta konvenuta li tghid hekk:

1. Illi preliminarjament ir-rikors guramentat kif ipprezentat mis-socjeta attrici huwa null stante li l-istess rikors guramentat gie mahluf minn Andrew Attard fil-kapacita tieghu ta' direttur tas-socjeta attrici, meta effettivament jidher li dan mhuwiex direttur tas-socjeta attrici u ghaldaqstant ma ghandux ir-rapprezentanza taghha;
2. Illi minghajr pregudizzju ghas-sueccepit, fi kwalukwe kaz is-socjeta attrici trid iggib prova li Andrew Attard kien debitament awtorizzat li jahlef ir-rikors guramentat fil-mument li l-istess rikors gie pprezentat fil-Qorti;
3. Illi subordinatament u minghajr pregudizzju ghas-sueccepit, it-talbiet tas-socjeta attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez stante li ma jirrikorrux l-elementi tal-azzjoni kif rikjesti kemm mill-artikolu 10 (u disposizzjonijiet ohrajn applikabbli) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u kif ukoll mill-artikolu 32 et sequitur tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta, u dan kif ser jirrizulta waqt is-smigh tal-kawza;
4. Illi t-talbiet tas-socjeta attrici ghandhom jigu michuda wkoll ghaliex is-socjeta attrici qed tippretendi li ghandha drittijiet li jmorru oltre d-drittijiet li tgawdi minnhom skont il-ligi u li tgawdi minnhom bis-sahha tal-markji registrati taghha, u ghaldaqstant ma hemm l-ebda ksur ta' drittijiet kif qed jigi allegat;
5. Illi, minghajr ebda ammissjoni da parti taghha, is-socjeta konvenuta biddlet radikalment (u mhux biss b'mod kosmetiku kif allegat fir-rikors guramentat) it-tabella tal-hanut operat minnha qabel ma giet intavolata din il-kawza;
6. Illi r-rikors guramentat huwa kkaratterizzat minn dikjarazzjonijiet, allegatament maghmulha mis-socjeta attrici, li huma ntizi sabiex jizvijjaw lil dina l-Onorabbli Qorti mill-fatti kif sehhew verament u dan kif ser jintwera matul is-smigh tal-kawza;
7. Illi fi kwalunkwe kaz is-socjeta attrici trid tipprova l-allegazzjonijet kollha taghha;

8. Illi t-talbiet tas-socjeta attrici ghandhom jigi michuda bl-ispejjez u s-socjeta konvenuta ma ghandha tigi kkundannata thallas l-ebda danni u ma ghandha tigi ordnata l-ebda sanzjoni ohra fil-konfront taghha;
9. Salv eccezzjonijiet ulterjuri li jistghu jitressqu mis-socjeta konvenuta skond il-ligi.
Bl-ispejjez kontra s-socjeta attrici li hija minn issa ngunta ghas-subizzjoni.

Rat l-atti u n-noti ta' sottomissjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

John Richards, xehed li kellhom 4 registrazzjonijiet ta' trademarks f'isem Jin Limited (Dok. JR 1 sa 4) waqt li fuq Destinations 360 ma sabu xejn.

Ivan Calleja xehed li hu direttur u sid ta' diversi trademarks relatati mal-marka u l-kliem "The Convenience Shop" maghruf sew f'Malta u Ghawdex ghall-hwienet tal-confectionery. Ipprezenta d-Dok. IC1 (fol. 119 et seq.) mahruga lil franchisee ta' JIN fil-Floriana li hu l-eqreb hanut illi JIN ghandha mal-hanut tal-intimata. Dawn id-dokumenti huma hlasijiet mensili illi JIN tircievi bhala sales commission u management fees skond franchise agreement li hemm bejn JIN u l-franchisee ghad-dritt moghti lilhom biex juzaw it-trademarks ta' JIN. Il-fatturi huma mahrugin mill-kumpanija The Convenience Shop (Management) Ltd. (Dok. IC2 u IC3 a fol. 125 et seq.). JIN qed titlef circa €40,827,44 fis-sena bhala dhul kieku l-intimata dahlet fi ftehim biex taghmel uzu mit-trademark ta'JIN. Ghalkemm l-intimata f'Jannar 2018 ghamlet tibdil kosmetiku fit-tabella tal-hanut taghha hija ilha taghmel uzu illegali minn Lulju/Awwissu 2017. Ipprezenta standard form franchise agreement li huma juzaw biex jipprotegu t-trademarks taghha (Dok. IC4 fol. 61).

Andrew Attard, Operations Manager ta' JIN Ltd, xehed li hu jiehu hsieb id-day to day management tan-negozju u jkollu kuntatt dirett mal-managers tal-hwienet taghhom u mal-franchisees. JIN ghandha trademarks li ilhom registrati mill-2011 u kienet ukoll tuzahom minn hafna qabel. JIN ghandha numru ta' hwienet ta' confectionary u ftehim ma' terzi persuni biex joperaw dawn il-hwienet bhala franchisees. Huma jaghmlu uzu mit-trademarks ta' JIN u jintrabtu li jhallsu persentagg tat-turnover lil JIN. Huma

jibbenefikaw mill-goodwill ta' JIN u jixtru stock b'rati specjali mis-suppliers. Illum ghandhom aktar minn 50 hanut f'Malta li minnhom tletin huma franchisees u d-dhul principali taghhom gej minn dawn il-franchisees. Biex ghamlet dana, JIN kellha taghmel investiment finanzjarju qawwi u tara li l-istandards li timponi jigu mharsa.

Bejn Lulju u Awwissu 2017 JIN bdiet taslilhom informazzjoni li kien hemm hanut il-Hamrun li kien qed jopera bi trademark li tixbah hafna lil taghhom. Kellhom ilmenti minn kljenti li hasbu li dan kien hanut taghhom. L-ilmenti kienu dwar kwalita hazina jew inferjuri tal-prodotti li nxtraw minn dak il-hanut kif ukoll is-servizz hazin li nghataw. Hu kkonferma li dan il-hanut ma kienx taghhom u mar fuq il-post biex jiccekkja. Hu sab li kien il-hanut tal-intimata. Dan kellu tabella bl-isem "Central Convenience Shop" miktuba bil-kitba bajda fuq skond isfar. Hu ha ritratt tat-tabella (Dok. JIN 5 a fol. 34). L-intimati kkupjaw it-trademark taghhom u ghamlu tibdiliet zghar billi ziedu l-kelma "Central" imma fl-apparenza kienet identika ghal taghhom. Kien dahal gewwa l-hanut, xtara xi haga (Dok. JIN 4 fol. 33) u ra li dan kien qed jigi operat bhala confectionery cioe fl-istess generu kummercjali bhal taghhom. Kienet ittellghet post fuq facebook (Dok. AA1 a fol. 73) fejn bdew jilmentaw fuq dan il-hanut. Il-visibilita ta' dawn l-ilmenti kienet kbira on line u holqot hsara lir-reputazzjoni ta' JIN. Dan il-post kellu 64,000 membru u sar wara l-hrug definitiv tal-mandat ta' inibizzjoni. Il-franchisees taghhom kienu urtati b'dan l-agir billi huma kienu qed ihallsu l-flus mentri l-intimati kienu qed igawdu mill-marka minghajr ihallsu. L-intimati kienu anke jirreklamaw fuq facebook (Dok. AA2a fol. 83). Huma interpellaw lill-intimati (Dok. JIN2 fol. 14) izda dawn ma wiegbux ghalhekk talbu l-hrug ta' mandat ta' inbizzjoni. Meta inhareg difinittivament il-mandat l-intimati accettaw li jnehhu t-tabelli u r-rapprezentant taghha Cedric Valletta kien kellimhom fuq il-possibilita' ta' franchise agreement. Ghadda z-zmien u l-intimati ma nehhewx it-tabelli u dawn baqghu hemm sa Jannar 2018 (Dok. JIN5 fol. 34) Fl-ahhar ta' Jannar l-intimata biddlet it-tabella (ara Dok. JIN6 fol. 35) Huma ma setghux jinnegozjaw mal-intimati billi kienu in mala fede. Bil-bdil kosmetiku li l-intimata ghamlet ma nbidel xejn sinifikanti. Il-kelma 'Convenience' thalliet fit-tabella b'mod prominenti u inbidlet ghall-kulur isfar flok abjad. Il-lewn isfar huwa sinonimu mal-kliem 'Convenience Shop' fit-trademarks ta' Jin. Il-konfuzjoni pero baqghet hemm u l-hanut baqa' jigi assocjat mal-brand JIN.

In kontroezami wiegeb li huma jiccargjaw l-istess rati lil franchisees u ma jikkunsidrawx hwienet inqas minn 120 metru kwadru. Vicin il-hanut tal-intimati, huma ghandhom hanut f'St. Vennera u l-Furjana. Ma jafx meta twahhlet it-tabella. Meta bdew dehlin l-ilmenti, mar jinvestiga. Il-concern taghhom kien dwar il-kelma Convenience u l-kulur isfar li hu assocjat mat-trademarks taghhom. Muri Dok. CC3 a fol. 185 ighid li fiha mhemmx il-kelma Convenience. F'Dok. CC2 a fol. 184 hemm il-kulur isfar u l-kelma Convenience. Dok. CC4 a fol. 186 huwa messagg promozzjonali taghhom. It-tabella The Convenience Shop bil kulur isfar huwa trademark taghhom.

Cedric Valletta xehed li huwa sid wahdu u direttur tal-kumpanija intimata. Din topera hanut tal-kategorija convenience shops gewwa l-Hamrun. Dan il-progett beda fil-2015 meta xtara dar biex tigi mibdula b'boutique accommodation u semmiha Central 412 imbaghad xtara l-post ta' ma' gemb in-numru 213 u fetah il-hanut Central Convenience. Il-hanut infetah fis-7 ta' Awwissu 2017 u t-tabella twahhlet fl-10 ta' Awwissu 2017. Qabel kien hanut tal-hwejjeg (Dok. a fol. 188). Illum qieghed fil-kategorija ta' convenience shops. It-tabella twahhlet fl-10 ta' Awwissu. Huma kienu ghadhom qed jibdew u ma kellhom ebda ilmenti minn nies. Hu ma kien ircieva ebda ittra minghand l-avukati tar-rikorrenti. Kien inhareg mandat ta' inibizzjoni kontra taghhom. L-avukati tieghu kien kellmu tar-rikorrenti dwar possibilita ta' franchise u kienet saret laqgha issa ma waslu imkien. L-avukat kien qallu biex jibda jahseb biex jibdel it-tabella u fit-18 ta' Jannar 2018 biddel it-tabella, nehha l-kelma shop u zamm Central Convenience (CV11 a fol. 260). Il-background sar ahmar u l-kliem isfar. Ir-rikorrenti riedu li ma jibqax juza l-kelma Convenience. Imbaghad ir-rikorrenti fethu din il-kawza. Il-kelma convenience hija kelma generika, hija kelma li taghti kategorija, (kif issib fil-Yellow Pages) u hija kelma li ghandha definizzjoni (li tista ssibha f'dizzjunarju). Illum hawn anke manwali how to open your convenience store business (ara Dok. CV13 fol. 262-265). Hemm hafna kumpaniji lokalment u internazzjonalment li jirregistraw id-ditti taghhom bl-isem convenience. Kien sar mandat ta' sekwestru u mandat ta' qbid fuq €40,000 u kellu jaghmel garanzija fuq dana l-ammont biex dawn jigu revokati imma dana l-piz finanzjarju ghamillu hafna hsara anke mal-bank u mal-kljenti. Hu ma jaqbilx mal-invoices li pprezentaw ir-rikorrenti biex jiggustifikaw it-talba taghhom ghal €40,000 bhala danni. Dwar il-

facebook post ighid li f'Awwissu ma kien hemm ebda post fuq Central Convenience u l-ohrajn mhux qed jikkritikaw is-servizz u l-prodotti taghhom. Hemm posts li jmaqqdru lil Jin Limited. L-aktar hanut ta' Jin Limited li hu vicin taghhom huwa dak ta' St. Venera mhux tal-Floriana li hu differenti minn taghhom u meta huma fethu l-hanut taghhom dan lanqas kien jezisti imma dan fetah fil-2018. Hemmhekk Jin Ltd ma toperax bhala confectionery imma bhala convenience shop. Mir-ricevuti ezibiti minn Andrew Attard ma jirrizultax li hemm management fee u li dawn l-ircevuti hargu minn kumpanija li mhiex Jin Ltd.

Fuq kontroezami wiegeb li a fol. 34 hemm it-tabella kif kienet qabel ma ghamel it-tibdiliet. Meta ghamel it-talbella gieli kien ra hwienet ta' The Convience. Sa fejn jaf, hu u l-avukat qatt ma tkellmu ma' Jin Ltd fuq kif kellha tinbidel it-tabella. Kien hemm inibizzjoni bil-Qorti u l-Qorti qaltlu biex jibdel it-tabella u sal-18 ta' Jannar hu bidilha. Wara li waqqfuh, Jin kienu talbuh biex isir xi ftehim u inhallashom €20, 000. Huma riedu li jnehhi l-kelma Convinience ghal kollox. Hu jhaddem convenience shop u Jin topera convenience shop ukoll allura huma jbieghu l-istess prodotti. Apparti dak li semma, hu jbiegh detergents u hobz. Hu jbiegh varjeta akbar.

Eccezzjonijiet preliminari

L-ewwel u t-tieni eccezzjoni preliminari gew sorvolati in vista tad-digriet tal-22/5/2018 a fol. 57 li bih il-Qorti ordnat korrezzjoni ai termini tal-artikolu 175 tal-Kap. 12.

Talbiet

Is-socjeta rikorrenti qed titlob dikjarazzjoni:

li s-socjeta intimata kisret id-drittijiet appartenenti lilha, bhala trademark holder taht il-provvediment tal-art. 10 tal-Kap. 416;

li l-uzu tas-sinjali uzati mis-socjeta intimata jikkostitwixxu konkorrenza zleali - a tenur tal-art. 32 et seq. tal-Kap. 13;

Tillikwida d-danni - taht l-artikolu 12 tal-Kap. 488; l-artikolu 37 tal-Kap. 13 jew arbitrio boni viri;

Tordna li s-socjeta intimata tiddezisti mill-agir illegali taghha u taghti kull rimedju iehor taht il-Kap. 488 u/jew Kap. 416 u/ jew Kap. 13.

Eccezzjonijiet fil-mertu

Fil-mertu s-socjeta intimata eccepiet li:

Ma jirrikorrux l-elementi tal-azzjoni kif rikjesti mill-ligi;

Hija biddlet radikalment mhux biss kosmetikament t-tabella tal-hanut qabel ma giet intavolata din il-kawza.

Konsiderazzjonijiet tal-Qorti

Illi l-azzjoni tas-socjeta rikorrenti saret a tenur kemm tal-Kap. 416 kif ukoll tal-Kap. 13.

Illi l-azzjoni naxxenti taht il-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza zleali ai termini tal-Artikolu 32 tal-Kap. 13. L-ewwel azzjoni hija intiza sabiex tipprotegi r-registrazzjoni ta' trademark, filwaqt li t-tieni azzjoni hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fit-tmexxija tan-negozju taghhom. Jista' jkun hemm konkorrenza zleali ghalkemm isem, marka jew sinjal distintiv ma jkunux irregistrati bhala trademarks. Dan hu hekk ghaliex id-dritt tal-proprjeta tal-markju jezisti indipendentement mir-registrazzjoni (ara **Dr Edward Sammut noe vs Onor Kaptan Walter Salomone**, Kumm 03/03/1953, Kollez. Vol. XXXVII.iii.820). Ir-registrazzjoni ta' marka tal-kummerc ma tohloqx id-dritt tal-proprjeta tal-marka, izda biss tiddikjara u tirrendi pubbliku dak id-dritt fil-konfront ta' terzi (**Carmelo Farrugia noe vs Alfred Benjacar noe**, App 21/03/1949, Kollez. Vol: XXXIII.i.721); **Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta et**, PA 05/07/2016).

L-Artiklu 10 tal-Kap 416 jipprovvdi li:

> (1) Persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li jkun identiku mat-trademark ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li jkunu identici ma' dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata.
>
> (2) Persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li minhabba -
> (a) li s-sinjal ikun identiku mat-trademark u jkun uzat ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, u
> (b) is-sinjal ikun simili ghat-trademark u jintuza ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi identici ma', jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata, jkun hemm probabbiltà ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mat-trademark:
> Izda assocjazzjoni wahidha minghajr il-probabbiltà ta' konfuzjoni ma ghandhiex t i t q i e s bhala l i tikkostitwixxi kontravvenzjoni.

Illi bla dubbju jirrizulta li s-socjeta rikorrenti ppruvat li ghandha registrat favur taghha dawn it-trademarks:

TM 49910 fol. 95 (Class 30).

TM 49920 fol. 101 (Class 29).

TM 49921 fol. 102 (Class 35).

TM 49922 fol. 108 (Class 16).

L-applikazzjonijiet ghal dawn it-trademarks saru fis-06/07/2010 u gew registrati bl-effett mis-06/07/2010 u jkopru l-label “The Convenience Shop” as distinctively reproduced. Ir-rikorrenti talbu ukoll id-dritt fuq il-kuluri ahdar, abjad u isfar kif jidhru fuq l-istess label.

Ghalhekk is-socjeta rikorrenti ghandha dritt li tipprotegi l-uzu ta’ tali trademarks/label fil-generu (klassi) indikat fir-registrazzjoni u as distinctively reproduced. Is-socjeta rikorrenti ma nghatalha ebda dritt ta’ esklussivita fuq il-kliem ‘convenience’ jew ‘shop’ imma biss id-dritt tal-uzu tal-kliem flimkien ‘The Convenience shop’ kif riprodotti b’mod distintiv fuq il-label u bil-kuluri indikati, kif maghzula u protetti.

Il-markju/label tar-rikorrenti hija dika indikata fl-applikazzjonijiet (ara fol. 94, 100, 107 u 113) u accettata mid-Departiment bic-certifikati ta’ registrazzjoni mahruga (ara fol. 9, 10, 11 u 12). It-tabella li tpoggiet mis-socjeta intimata fl-10 ta’ Awwissu 2017 tidher a fol. 34 u kif mibdula fit-18 ta’ Jannar 2018 a fol. 35.

Cedric Valletta xehed li wara li twahhlet it-talbella taghhom, ir-rikorrenti kienu oggezzjonaw u talbuhom biex jnehhuha ghax kienet qed tisker id-drittijiet taghhom fuq t-trademarks. Kienu saru xi negozjati mar-rikorrenti, li ma waslu mkien, u fit-18 ta’ Jannar 2018 fuq parir tal-avukati taghhom, biddlu it-tabella radikalment, billi tnehhiet l-kelma ‘shop’ u ghamlulha ‘Central Convenience’ (ara Dok. CV11 a fol. 260). Il-background sar ahmar u l-kliem isfar. Ir-rikorrenti pero baqghu jinsistu li ma jibqhux juzaw il-kelma ‘Convenience’.

Illi jirrizulta li l-ewwel tabella li tpoggiet mill-intimati kienet tikser id-drittijiet tar-rikorrenti billi kienet tixbah hafna t-trademark taghhom fil-kliem simili uzat u l-kuluri.

Dan gie accettat mill-intimati stess, in segwitu ghal opposizzjoni tar-rikorrenti, u huma ddecidew, anke fuq parir tal-avukati taghhom, biex jibdlu t-talbella.

Ghalhekk f'dak l-istadju kien hemm ksur tat-trademarks tar-rikorrenti.

Il-partijiet mhux qed jaqblu dwar jekk it-tibdil li sar wara fit-tabella kienx kosmetiku biss u li ma tbiddel xejn sinifikanti. Ir-rikorrenti jsostnu li l-kelma 'Convenience' thalliet fit-tabella b'mod prominenti u l-kulur minn abjad sar isfar. Isostnu li l-lewn isfar huwa sinonimu mal-kliem 'Convenience Shop' fit-trademarks taghhom u l-konfuzjoni baqghet hemm u l-hanut baqa' jigi assocjat mal-brand JIN.

Jirrizulta mir-ritratti ezibiti li, wara l-oppozizzjoni tar-rikorrenti, l-intimati biddlu kemm il-kuluri kif ukoll l-kliem uzat fl-ewwel tabella. Il-background tat-tabella minn isfar inbidel ghal ahmar, il-kelma 'shop' tnehhiet u l-kliem sar bl-isfar minflok abjad.

Ir-rikorrenti jinsistu li dan ma kienx bizzejjed billi l-intimata ma ghandhiex tuza il-kelma 'convenience'. Ighidu li l-kambjamenti sottili li saru ftit li xejn inaqqsu mix-xebh bejn il-marki rispettivi billi l-konsumatur ihares lejn markju bhala haga wahda u ma joqghodx jaghti kas tad-dettalji minimi.

Mill-provi jirrzulta li t-tabella kif issa giet mibdula taqra 'Central Convenience' u l-kuluri huma differenti minn kif kienu qabel. Ir-rikorrenti m'ghandhomx l-uzu esklussiv tal-kelma 'convenience' u lanqas tal-kuluri maghzula imma biss l-uzu tal-kliem Convenience Shop kif riprodotta flimkien fil-label u kif 'distinctively reproduced'. Fil-fehma tal-Qorti, bil-kambjamenti li ghamlet is-socjeta intimata ma ghadx hemm dak ix-xebh mal-markju kif 'distinctively reproduced' li kien hemm fl-ewwel tabella kif kienet protetta bil-ligi.

L-intimata ressqet ukoll provi li juru li l-kelma 'convenience' tintuza minn diversi ditti lokali u internazzjonali fil-marki taghhom; il-kelma hija 'in common use' u anke tiddefinixxi kateorgija ta' suq partikolari (ara dokumenti ezibiti). Ghalhekk sakemm dawn ma jiksrux id-drittijiet tar-rikorrenti kif protetti fil-marki partikolari taghhom, 'as distinctively reproduced', dawn jistghu jibqghu jintuzaw.

Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti ghalkemm kien hemm ksur tal-Artikolu 10 tal-Kap. 416 meta tpoggiet l-ewwel tabella f'Awwissu 2017, meta saru t-tibdiliet fit-tabella f'Jannar 2018 dan il-ksur ma baqax hemm, u t-tibdil li sar ma kienx biss kosmetiku.

L-Artikolu 32 tal-Kap. 13

Dan l-artikolu tal-Kodici tal-Kummerc jirregola l-konkorrenza zleali u jipprovdi li:

> Il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skont il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it- Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Il-Qorti taghmel referenza ghas-sentenza fl-ismijiet **Joseph Chircop vs Carmelo Galea**, App 27/06/1955, Kollezz. XXXIX.I.401) fejn gie ritentut li l-uzu tal-insenja bil-kliem "The Florentine" kien jikkostitwixxi att ta' konkorrenza illecita lill-attur li kellu l-uzu tal-insenja bil-kliem "Florentine Art".

Il-Qorti qalet hekk:

> L-insenja, li hija l-isem ta' l-azjenda u accessorju taghha, tikkostitwixxi dritt patrimonjali ta' valur ekonomiku li spiss ikun kbir hafna, ghaliex hija l-mezz biex tirrikjama l-klijentela, billi spiss tahta jkun gie akkumulat il-kreditu ta' xoghol twil, tajjeb u onest.
>
> Min jkun l-ewwel wiehed li jaddotta insenjna, isir b'titolu ta' okkupazzjoni, il-proprjetarju legittimu taghha, u jkollu d-dritt li juzaha esklussivament u ghal dejjem fil-postijiet fejn hija testendi il-forza taghha ta' attrazzjoni. Ghaldaqstant il-proprjetarju tal-insenja ghandu dritt li jaghmel opposizzjoni ghall-adozzjoni tal-istess insenja da parti ta' haddiehor, li jezercita l-istess kummerc u fl-istess lokalita'; u jista' jinvoka t-tutela tal-ligi anke jekk ma jkunx sofra dannu, anki jekk ma jirnexxilux jipprova li z-zewg insenji gew realment konfuzi mill-kljenti, billi tibbasta l-possibilita' tal-konfuzjoni biex id-dritt tieghu jkun turbat u kwindi vjolat.
>
> Imma mhux kwalunkwe iskrizzjoni li tigi apposta fuq hanut jew fuq stabbiliment hija insenja tali li taghti lill-propjetarju d-dritt esklussiv taghha. Jehtieg illi l-indikazzjoni tkun tali illi mill-aspett estern taghha tikkostitwixxi l-karattru distintiv tal-istabiliment; u kwindi fil-waqt li insenja tista tigi kostitwita minn isem, bhala regola insenja ma tistax tigi kostitwita minn vokabolu generiku li fl-uzu kommuni jservi biex jindika jew jiddefinixxi ram tal-kummerc li jkun qed jigi ezercitat fl-istabiliment. Jekk wiehed juza simboli simili bhala insenja ma jistax jippretendi li jakkwista l-uzu esklussiv ta' dik l-insenja.

> Izda il-fatt li fit-tabella tkun intuzat kelma ta' uzu komuni mhux ta' riljev biex jistabilixxi l-protezzjoni tal-ligi ghax dan ir-riljev jiswa meta l-kwistjoni tkun ta' registrazzjoni u mhux ta' konkorrenza slejali, u lanqas jista jinghad li dik il-protezzjoni tikkreja monopolju ghaliex dak li jkun qieghed jigi projbit hu, mhux li l-parti l-ohra tinnegozja fl-istess oggetti, imma illi fl-ispacc ta' dawk l-oggetti tuza distintiv li jista jigi konfuz ma' dak ta' haddiehor u b'hekk tigi svijata l-kljentela ta' haddiehor.

Hu stabbilit fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna li l-jeddijiet tal-kummercjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali ta' proprjeta, in kwantu kummercjant ghandu d-dritt li juza il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta tieghu (**Dr Edward Sammut noe vs Alfred Mizzi pro et noe**, Kumm 28/01/1960, Vol. XLIV.III.750).

Hu accettat mill-gurisprudenza u mid-dottrina in materja, li ghalkemm l-uzu ta' kliem komuni fil-vokabolarju in generali ma jistghux jitqiesu il-monopolju ta' hadd, meta kelma, anke komuni, tkun assumiet indikazzjoni mhux biss tal-kwalita tal-merkanzija, izda anke ta' l-origini taghha, bhala spaccata minn determinat kummercjant, u hija maghrufa bhala tali fil-kummerc lokali, ma jistax negozjant iehor juzaha fl-istess generi tal-kummerc (**George Colombos vs Carmelo Spiteri Mallia pro et noe**, App 04/03/1940, Kollez. Vol.XXX.I.858). F'dak il-kaz l-isem jew kelma komuni takkwista tifsira sekondarja (secondary meaning) "fis-sens li parti sostanzjali tal-pubbliku, fl-ideja taghha, tassocja l-isem man-negozju ta' negozjant partikolari" (**Joseph Chircop vs Carmelo Galea**, App 27/06/1955, Kollez.Vol. XXXIX.I.401 u **Road Servicing Ltd. vs General Road Servicing Ltd.**, PA 15/03/2001).

Ir-raguni ghaliex 'words in common use' huma eskluzi bhala regola generali mill-iskop ta' registrazzjoni hija billi li l-legislatur ma jridx johloq monopolju a favur ta' kummercjant partikolari, fir-rigward tal-uzu ta' kelma li hija ta' patrimonju komuni, jew ta' dominju pubbliku.

Illi meta tpoggiet l-ewwel tabella r-rikorrenti kellhom dritt li jaghmlu opposizzjoni ghall-adozzjoni tal-istess insenja da parti tal-intimati u li jezercitaw l-istess kummerc fl-istess lokalita. Huma setghu jinvokaw t-tutela tal-ligi anke jekk ma jirnexxilhomx jipprovaw li z-zewg insenji gew realment konfuzi mill-kljenti, billi tibbasta l-possibilita

tal-konfuzjoni. Ghalhekk fil-kaz in ezami jirrizulta li kien hemm elementi bizzejjed li mill-kumpless taghhom setghu jaghtu lok ghal konfuzjoni u ingann lix-xerrej. Il-konkorrenza kienet tinvoli kompetizzjoni bejn zewg azjendi fl-istess sfera ta' attivita u fl-istess kuntest ta' zmien u spazju.

Illi pero l-intimati jsostnu li meta tbiddlet radikalment l-insinja, ma baqax il-konfuzjoni li setgha kien hemm qabel. Jissottomettu li l-isem "The Convenicene Shop" hu isem ta' dominju pubbliku u ma jistax jigi approprjat minn kummercjant partikolari. Il-kelma 'convenience' hija kelma generika, hija kelma li taghti kategorija, (bhal ma wiehed isib fil-Yellow Pages). Hija kelma li ghandha definizzjoni cioe li tista ssib definizzjoni taghha f'dizzjunarju. Ighidu wkoll li llum hawn ukoll manwali "How to open your convenience store business". Inoltre hemm hafna kumpaniji lokalment u internazzjonalment li jirregistraw trade marks bil-kelma 'convenience' inkluza fil-marka taghhom.

Ghalhekk jispetta lil min jallega li akkwista dritt ta' proprjeta fuq kelma ta' tifsira generika jew komuni, li jipprova a soddisfazzjon tal-Qorti li dik il-kelma, kif abbinata mal-attivita jew marka minnu uzata, akkwistat hekk tifsira distintiva f'suq partikolari. Kif gie osservat minn Mr Justice Parker fil-kaz **Burberrys vs J. C. Cording & Co Ltd** (1909) 26. R.P.C. 704 "the fact that a word retains its 'prima facie' descriptive signification increases the difficulty of proving that it is distinctive of the goods of any particular manufacturer".

Fil-kaz in ezami s-socjeta rikorrenti trid tipprova li fis-suq lokali, il-kelma komuni, fil-kaz odjern, "The Convenience Shop", fil-fatt, akkwistat din it-tifsira sekondarja b'mod li timmerita l-esklussivita. Jekk dan jigi stabbilit, allura imbaghad isegwi id-dover tal-Qorti li taghmel l-indagni taghha dwar jekk inkisirx dana d-dritt ta' proprjeta tar-rikorrenti.

Illi sabiex azzjoni bbazata fuq l-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta tirnexxi, il kummercjant li qed jinvokah ghandu jipprova li kien hu l-ewwel fis-suq li uza dak l-isem, sinjal jew marka distintiva, in forza tal-principju "prior in tempore, potior in jure"; li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li tezisti l-probabilita

ta' konfuzzjoni fis-suq, minghajr il-htiega tal-prova ta' konfuzjoni attwali ghaliex bizzejjed il-possibilita tal-konfuzjoni biex id-dritt ikun vjolat; l-konfuzjoni li trid tevita l-ligi hi relatata mar-rejazzjoni tal-'average man in the street' ta' intelligenza ordinarja u li biex tinholoq din il-konfuzjoni mhemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illi mill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija tal-iehor. Finalment il-konkorrenza tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita, fl-istess kuntest ta' zmien u spazju. (**Clamus Limited vs Mark Vella Gera**, PA 29/03/2004; **Stephen Petroni noe vs Maria Luisa Montalto noe**, PA 26/05/2000 u **ITC Ltd et vs LBM Breweries Ltd**, PA 30/04/2013).

Bhala prova tal-ksur mis-socjeta intimata xehdu Ivan Calleja u Andrew Attard li semmew li kienu qed jircevu ilmenti dwar is-servizz li kien qed jinghata mill-hanut tal-intimata gewwa l-Hamrun li kien vicin wiehed mill-franchise taghhom f'Santa Venera. Huma ezebew facebook pages fejn hemm ilmenti dwar is-servizz u l-ikel li kien qed jinbiegh minn dak il-hanut.

Illi huwa minnu li fil-kaz in ezami fis-suq lokali, il-kelma komuni, "The Convenience Shop", kif protetta, akkwistat tifsira sekondarja ghal hwienet gestiti mir-rikorrenti b'mod li timmerita l-esklussivita, izda fil-fehma tal-Qorti, meta l-intimati accettaw li jibdlu radikalment l-insinja taghhom, ma kienx baqa' l-konfuzjoni li giet krejata meta huma wahhlu l-ewwel tabella. Kif gja inghad it-tibdil ma kienx biss kosmetiku. Il-fatt hu li r-rikorrenti ghandhom taht idejhom hwienet bil-marka u kuluri distinti, li huma facilment maghrufa mill-konsumaturi u l-intimat ivvjola dak id-dritt almenu minn Lulju/Awwissu 2017 sa ma inbidlet it-tabella f'Jannar 2018. Ghalhekk meta sar it-tibdil fit-tabella mill-intimati, dina l-konfuzjoni tnaqqset jekk mhux tnehhiet ghal kollox. Il-kelma waheda Convenience li qed juzaw l-intimati, ma hi proprjeta esklussiva ta' hadd. Il-protezzjoni li ghandhom ir-rikorrenti mhijiex fuq il-kelma Convenience.

Likwidazzjoni danni

Ir-rikorrenti talbu li dina l-Qorti tillikwida d-danni skond l-artikolu 12 tal-Kap. 488; arbitrio boni viri; jew taht l-artikolu 37 tal-Kap. 13.

l-artikolu 12 Kap. 488 jipprovdi:

> (2) Meta tkun qeghda tistabbilixxi l-ammont ta' danni dovuti, ghandu jitqies mill-Qorti kull aspett rilevanti, inkluzi l-konsegwenzi ekonomici negattivi kollha li setghu gew imgarrba mill-parti li tkun garrbet il-hsara inkluz kull telf ta' profitti, kif ukoll profitt ingust li jkun sar minn min ikun qieghed jikkommetti l-ksur u, skont ma tqis li jkun adatt, elementi ohra, bhalma hu ma l-pregudizzju morali, kagunati lid-detentur ta' drittijiet b'dak il-ksur:
>
> Izda minflok il-metodu ta' stima ta' danni hawn qabel imsemmi, il-Qorti tista', meta tqis li jkun hekk adatt, taghzel li tapplika metodu ta' stima alternattiv li jkun jinvolvi l-ghoti ta' somma globali ta' danni li ghandhom jithallsu u li tkun tinkludi elementi bhalma huma, mill-inqas, l-ammont ta' royalties jew hlasijiet li kienu jkunu dovuti kieku l-persuna li tkun qeghda tikkommetti l-ksur kienet talbet li tigi awtorizzata tuza d-dritt intellettwali in kwistjoni.

L-artikolu 37 tal-Kap. 13 jipprovdi:

> (1) Il-kummercjant li jikser xi wahda mill-projbizzjonijiet imsemmija fl-artikoli 32 sas-36, inkluzivament, hu suggett ghal l- azzjoni tad-danni u l-imghaxijiet jew, kif jaghzel il-kummercjant danneggjat, ghal penali.

Illi fil-kaz in ezami d-danni li dina l-Qorti se tillikwida huma biss fir-rigward tal-ksur li sar bl-uzu tal-ewwel tabella bejn Awwissu 2017 u Jannar 2018 f'perjodu meta saret l-opposizzjoni u l-partijiet kienu f'negozjati biex jirrangaw is-sitwazzjoni.

F'dan il-kaz ma tressqitx prova sufficjenti u realistika tad-danni allegatament sofferti mir-rikorrenti f'dan il-perjodu ta' ftit xhur. L-intimata ikkontestat il-figura li ssemmiet mir-rikorrenti fil-mandati li hargu kontra l-intimata. Ghalhekk a tenur tal-artikolu 12(2) tal-Kap. 488 il-Qorti qed tillikwida s-somma ta' €1,800 bhala danni fir-rigward tal-ewwel ksur li sehh. It-tibdiliet saru fit-18 ta' Jannar 2018 u l-kawza giet prezentata fil-15 ta' Marzu 2018.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi

Tiddikjara li s-socjeta intimata kisret id-drittijiet appartenenti lis-socjeta rikorrenti, bhala trademark holder tal-marka bin-numri 49919, 49920, 49921 u 49922, taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u dan a rigward l-uzu mis-socjeta intimata tal-marka "The Convenience Shop" u/jew marka li tixbah jew tohloq konfuzjoni mal-imsemmija marka, fil-kors tal-kummerc taghha bejn Awwissu 2017 u Jannar 2018;

Tiddikjara li l-uzu f'dan l-istess perijodu tas-sinjal li uzat is-socjeta intimata kien jikkostitwixxi konkorrenza zleali fil-konfront tal-esponenti u dan skont l-artikoli 32 et sequitur tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta;
Tillikwida d-danni kkagunati lis-socjeta rikorrenti derivanti mill-imsemmi ksur fl-ammont ta' €1,800 a tenur tal-artikolu 12(2) tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;
Tikkundanna lis-socjeta intimata thallas lis-socjeta rikorrenti d-danni hekk likwidati.
Tichad il-hames u sitt talba.
L-ispejjez jithallsu mis-socjeta intimata.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur