QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 17 ta' Gunju, 2020

Numru 7

Rikors Guramentat Nru. 298/2018

Jin Limited

vs

Joseph u Daniela konjugi Sammut

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tas-socjeta attrici tat-3 ta' April, 2018 li jghid hekk:

Dikjarazzioni 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 kollhu.

2. Illi l-marka 'The Convenience Shop' giet irregistrata 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 igggenerata, dan il-markju sar ukoll markju rinomat u maghruf f'Malta.

4. Illi l-esponenti saret taf illi l-intimati qed joperaw hanut fiz-Zurrieq fl-istess qasam/settur kummercjali bl-isem "JDS Convenient store". Ritratt tat-tabella tal-hanut operat mill-intimati huwa anness u mmarkat Dok. JIN3.

5. Illi apparti x-xebh fil-kliem tal-marka u l-isem uzati mil-intimati 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 tal-intimati 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 tal-intimati 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 tal-intimati manifestament johloq konfuzjoni fil-mohh tal-pubbliku konsumatur u barra minn hekk jaghti impressjoni falza u/jew distorta illi s-servizzi tal-intimati huma, b'xi mod, assocjati ma', u/jew approvati u/jew sanzjonati mill-istess esponenti, mentri fil-fatt dan mhux minnu.

Raguni tat-talba
1. Illi l-intimati b'mod inekwivoku kisru d-drittijiet intelletwali tas-socjeta esponenti a tenur tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta.

2. Illi in oltre, l-agir tal-intimati 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 ghadha qed issofri danni ingenti kagun ta' dan l-agir li ghalih huma unikament responsabbli l-intimati.

4. Illi minkejja li gew interpellati sabiex jiddesistu mill-agir abbuziv taghhom, anke permezz ta' ittra interpellatorja, kopja ta' liema hija annessa u mmarkata Dok. JIN2, l-intimati baqghu 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 illi l-intimati jew min minnhom, kisru d-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 taghhom.

2. Tiddikjara u tiddeciedi li l-uzu tas-sinjal jew sinjali li uzaw u/jew qed juzaw I-intimati jew min minnhom jikkostitwixxu konkorrenza zleali fil-konfront tal-esponenti u dan skont, inter alia, l-artikoli 32 et sequitur tal-Kap. 13 tal-Ligijiet tat 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 lill-intimati jew min minnhom ihallsu lis-socjeta rikorrenti d-danni hekk likwidati.

5. Tordna illi lill-intimati jiddezistu milli jkomplu jwettqu kwalunkwe ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti, partikolarment illi I-intimati jiddezistu milli joperaw hwienet bil-marka "JDS Convenient store", 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 tal dritt ta' proprjeta intellettwali skont il-provvedimenti tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew il-Kap. 416 tal-Ligijiet taf 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 taf Malta u/jew tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.

Bl-ispejjez kontra I-intimati illi minn issa qieghdin jigu ngunti ghas-subizzjoni.

B'rizerva ghal kull azzjoni ohra skont il-ligi.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenuti li tghid hekk:

1. Illi I-pretensjoni mressqa mis-socjeta rikorrenti hija wahda infondata fil-fatt u fid-dritt u dana hekk kif ser ikollhom I-opportunita li jipprovaw I-intimati waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza;

2. Illi f'diversi premessi tar-rikors mahluf promotorju is-socjeta rikorrenti qed taghmel hafna allegazzjonijiet u tuza kliem tekniku fil-kamp tal-proprjeta intelletwali li issa jrid jipprovahom fil-kaz odjern u kif dawn japplikaw dejjem attribwibli ghal xi ksur da parti tal-intimati;

3. Illi mhemm I-ebda xebh bejn it-trademark uzata mill-lntimati (fejn I-isem/markju huwa 'JDS Convenient Store') u dawk indikati mis-socjeta rikorrenti fir-rikors mahluf promotorju (fejn I-isem huwa 'The Convenience Shop') u wisq anqas bejn il-logo uzat mill-intimati;

4. Illi ghalhekk isegwi I-intimati ma holqu I-ebda konfuzjoni fis-suq partikolari jew fost il-pubbliku jew inkella xi assoccjazzjoni fis-sens li meta jmur klijent ghandhom jahseb li qed imur ghand din ic-chain ta' hwienet fil-gzejjer Maltin u dana stante wkoll illi I-istess hanut ilu hemm ghal diversi snin. Galadarba I-allegazzjonijiet imressqa mis-socjeta rikorrenti ma jghaddux dan it-test kontenenti fl-Artikolu 10 tal-Kapitolu 416

tal-Ligijiet ta' Malta, it-talbiet kollha ghandhom jigu michuda a spejjez kollha kontra taghha;

5. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, dato ma non concesso li t-trademarks tal-partijiet fil-kawza jistghu b'tigbid tal-immaginazzjoni jigu meqjusa bhala simili, xorta wahda l-assoccjazzjoni wahedha minghajr il-probabilta ta' konfuzjoni ma ghandhiex titqis bhala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni tat-trade mark registrata;

6. Illi fl-24 ta' Jannar 2018 is-socjeta rikorrenti talbet il-hrug ta' Mandat ta' Inibizzjoni (Nru. 122/18JRM) kontra l-lntimati illi permezz tieghu talbet lil Qorti zzomm lil-intimati milli b'xi mod u manjiera, personalment u/jew bl-ingagg u/jew tramite terzi, direttament jew indirettament, jaghmlu uzu mill-proprjeta intelletwali tal-marka 'The Convenvience Shop' inkluz izda mhux limitatament ghal disinn, marka u jew kwalsiasi xorta ohra ta' mezzi assocjati jew li jistghu b'xi mod u manjiera jigu assocjati mal-marka 'The Conveience Shop', liema mandat gie michud;

7. Illi mhemm l-ebda pregudizzju irrekat lil 'The Convenience Shop' b'dak li ghamlu l-intimati u lanqas l-istess intimati ma hadu xi vantagg ingust minn dan kollu;

8. Illi l-intimati mhuma passibbli ghall-ebda danni u ma ikkagunat l-ebda danni lil 'The Convenience Shop';

9. Illi mhux il-kaz li s-socjeta rikorrenti tipprevalixxi ruhha mid-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta halli jinforza l-jeddijiet tieghu ta' proprjeta intelletwali u dana stante li l-pretensjonijiet imressqa mis-socjeta rikorrenti f'din l-istanza huma bla bazi kemm fil-fatt u kif ukoll fid-dritt;

10. Salv eccezzjonijiet ulterjuri hekk kif permessi mill-ligi.

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

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Andrew Attard, Operations Manager ta’ Jin Ltd, xehed li jiehu hsieb in-negozju tad-ditta attrici. Jin Ltd ghandha diversi trademarks relatati mal-marka u l-kliem “The Convenience Shop” u ilhom registrati mis-sena 2011 ghalkemm ilha tuzahom hafna aktar minn hekk. Hija ghandha diversi hwienet proprjeta taghha u ghandha ftehim ma’ numru ta’ terzi persuni biex topera hwienet bhala franchises u tuza it-trademarks taghha. Dawn it-terzi jhallsu percentagg mit-turnover taghhom billi huma jibbenefikaw minn bejgh aktar, komparat ma hwienet kompetituri minhabba l-goodwill li ghandhom it-trademarks. Huma jibbenefikkaw minn rati specjali u skontijiet. Illum

ghandhom mal hamsin haunt imferrxin ma' Malta u huma rinomati lokalment mal-konsumatur Malti. Ghandhom 30 franchises u l-parti kbira tad-dhul taghhom gej minn dawn il-franchises. Biex ghamlet hekk Jin Ltd ghamlet investiment finanzjarju qawwi. Hi timponi kondizzjonijiet stretti u meta ma jintlahqux l-istandards, huma jitterminaw ir-relazzjoni mat-terz.

Recentement Jin Ltd waslitilha informazzjoni li kien hemm hanut iz-Zurrieq li qed jopera b'trademarks li jixhbu hafna dawk ta' Jin Ltd. Kellhom complaints minn kljenti dwar kwalita' hazina jew inferjuri tal-prodotti li xtraw minghand dan il-hanut, u servizz hazin li nghataw. Meta vverifika sab li l-hanut ma kienx taghhom imma ta' l-intimati Sammut. Il-hanut kellu tabella fuq il-faccata tieghu bl-isem "JDS Convenient store". It-tabella kienet miktuba bil-kitba bajda fuq skont isfar. Hu ha ritratt tat-tabella li qed jezebixxi bhala Dok. JIN3. L-intimati kkupjaw it-trademark taghhom u ghamlu tibdiel zghir b'dan li l-bniedem tat-triq ma jaghrafx id-differenza bejn iz-zewg trademarks u facilment jinfixklu. Il-hanut kien qed jopera fl-istess qasam kummercjali bhal taghhom. Hu xtara xi haga mill-hanut u ghadda l-ircevuti lill-avukat. Anke l-franchises taghhom kienu urtati b'dan l-agir. Huma fethu ukoll proceduri kontra terzi li bhala intimati qed jiksru id-drittijiet taghhom. Kienu kitbu lill-intimati (ara Dok JIN2) jitolbuhom jieqfu jiksru d-drittijiet taghhom, izda l-intimati ma wiegbux. Kien biss meta pprezentaw mandat ta' inibizzjoni li l-intimati avvicinawhom dwar il-possibilita ta' franchise agreement imma ma waslux u l-intimat anke semma li kien bi hsiebu jwilli l-hanut. Hu kien dispost li jbieghilhom in-negozju tieghu imma l-prezz kien ezorbitanti u m'accettawx. Qabel l-intimat kien jopera l-hanut tieghu taht isem iehor u kien fil-2017 li qaleb l-isem kif inhu llum. Jin Ltd qed titlef id-dhul li qed jibbenefika minnu l-intimat u qed issir hsara lir-reputazzjoni taghha.

Fuq kontroezami wiegeb li hu ma jistax jindika minn huma n-nies li bdew jilmentaw. Kien mar wiehed minn taghhom biex ikellem lill-intimati.

Ivan Gauci, rapprezentant tal-Dipartiment tal-Kummerc, ipprezenta zewg dokumenti IG1 u IG2.

Ivan Calleja, Direttur ta' Jin Ltd ikkonferma x-xhieda ta' Andrew Attard. Ipprezenta l-fatturi (Dok. IC1 a fol. 48) mahruga lil franhise ta' JIN gewwa z-Zurrieq li huwa l-eqreb post li ghandhom ghall-hanut tal-intimat fejn jirrizulta x'hallsu bhala sales commision lill-JIN Ltd skont il-franchise agreement. Il-fatturi huma mahrugin minn The Convenience Shop (Management) Ltd. Jin Ltd qed titlef circa €38,651.32 fis-sena kieku l-intimati dahlu fil-franchise (ara Dok. IC4 fol. 87). L-intimati ilhom jiksru d-drittijiet taghhom sa minn Settembru/Ottubru 2017. Dan l-uzu qed isir anke tramite Facebook fejn qed jirreklamaw il-hanut bil-marki in kwistjoni. Il-Facebook page tindika li l-hanut ilu miftuh mit- 2 ta' Ottubru 2017 (ara Dok. JC5 a fol. 106).

Fuq kontroezami wiegeb li l-invoices ipprezentati huma tas-sena 2018. L-invoice total a fol. 48 hija l-ammont li jhallsu biex juzaw isimhom. Il-commission tvarja skont is-sales. L-ammont ta' €38,651.32 ittiehed fuq kemm ilu mitfuh l-intimat u haduh pro rata. Hu ma jafx x'kien l-introjtu tal-intimat mill-hanut. Is-suppliers taghhom kienu jissupplixxu lill-intimat.

Joseph Sammut xehed li l-hanut ilu jopera aktar minn 30 sena u hu ilu joperah dawn l-ahhar seba snin. Hu beda jopera il-hanut taht l-isem Fildermarket u jbiegh diversi prodotti. F'Settembru 2017 hu u l-mara rrangaw il-hanut u fethu f'Ottubru 2017. Huma biddel l-isem tal-hanut f'JDS Convenient store u kienu qabbdu lil Veselin Valchanov biex jiehu hsieb il-logo. Jiftakar li wara ftit li kienu fethu kien gie wiehed ta' nazzjonalita Indjana u staqsihom kemm kienu ilhom joperaw u jekk kienux Convenience Shop. Wara kienu raw lil dina l-persuna jaqdi n-nies f'wiehed mill-Convenience Shops. Kienu rcevew ittra bl-avukat biex inehhu t-tabella u hadu parir u qalulhom biex ma jnehhu xejn ghax t-tabelli kienu differenti. Ir-rikorrenti kienu hargu mandat ta' inibizzjoni kontra taghhom li pero ma giex milquh mill-Qorti. L-avukat tar-rikorrent kien ippropona li jew inehhu t-tabella jew jidhlu f'franchise agreement maghhom. Kien sar tentattiv biex iwillu l-hanut izda ma rnexxiex. Meta kien jopera taht Fildermarket kien jaghmel €4,000 fil-gimgha mentri meta beda jopera taht JDS Convenient store l-bejgh nizel ghal €2,000 fil-gimgha (Dok. 4 u 5 a fol. 120-123). Il-bejgh nizel ghax fethu diversi hwienet hdejhom li jbieghu l-istess prodotti taghhom (Dok. 6 a fol. 124). Ma sab ebda kummenti negattivi rigward The Convenience Shop

lokat iz-Zurrieq (Dok. 7 a fol. 129). Hu u martu dejjem qdew lill-kljenti bl-aqwa mod billi dan hu l-uniku dhul taghhom u jmexxuh huma.

Fuq kontroezami wiegeb li l-kawza hija dwar it-tabella li tinsab riprodotta a fol. 151-154 li ilu juza minn Ottubru 2017. Huma damu joperaw dan il-hanut taht dak l-isem ghal sitt xhur biss. Il-hanut ghalquh f'Mejju 2018. Meta beda jopera l-hanut kien jaf li jezistu The Convenience Shop. Meta l-mandat ta' inibizzjoni ma giex milqugh hass li ma kellux ghalfejn jibdel it-tabella. Meta infethet il-kawza it-tabella kienet ghadha hemm. Il-kawza infethet fit-3 ta' April 2018. Huma ghalqu l-hanut ghax il-business kien hazin imbaghad ircevew sekwestru ta' €40,000 u ma felhux ikomplu.

Veselin Ivanov Valchanov xehed li kien il-fotografu fit-tieg tal-konjugi Sammut. Kienu kkuntattjawh ghax riedu jaghmlu tabella ghal hanut. Huma iddecidew li iqedu l-initials JDS. Ghazel il-kelma Convenient ghax tfisser konvenjenti ghal l-iskop taghhom u store ghax kien post fejn issib minn kollox. Ftehmu fuq il-kuluri u riedu jeskludu l-kulur ahmar u blu. Hu ssuggerixxa l-isfar ghax kellu materjal minn xoghol iehor precedenti u ghalhekk kien se jigihom irhas. It-tabella tlestiet fl-ahhar ta' Settembru 2017.

Rokku Formosa xehed li hu kien kera l-hanut lill-intimat imbaghad kien l-intimat tahulu lura maghluq.

Daniela Sammut ikkonfermat dak li xehed zewgha fl-affidavit tieghu. Hi qalet li t-tabella taghhom (Dok. DS1 sa DS4 fol. 151-154) ma kellha taqsam xejn mat-tabella tal-atturi (Dok. DS5 sa DS11 fol. 155-161). Hi pprezentat ukoll ritratti ta' convenience shops ohra li juzaw l-istess kulur u label (Dok. DS12 sa DS15 fol. 162-165).

Fuq kontroezami wiegbet li d-dokumenti a fol. 104-105 jirreferu ghal Facebook page tal-hanut taghhom. Il-hanut inghalaq f'April 2018 u kienet talbet lil Facebook biex jaghlaq il-pagna izda ma tiftakarx meta. Huma damu joperaw xi sitt xhur b'kollox. Il-hanut illum jgib l-isem Step in Shop.

Meta regghet xehdet qalet li nonostante dak li jidher fid-Dok. JINA a fol. 186 ghaliha l-pagna kienet maghluqa. Hi kienet holqot dina l-pagna u wara li ghalqitha bdiet tircievi notifications u anke emails u kompliet tipprova taghlaq il-pagna. Hi pprezentat emails tan-notification immarkat DS1 u DS2 a fol. 213-214. Fid-dokument a fol. 189 Joseph Sammut jidher bhala shopowner u qalet li sakemm il-pagna tibqa' miftuha huwa jibqa jidher hekk. B'referenza ghal dokument a fol. 106 mistoqsija kif kienet qed taghmel updates meta l-pagna suppost inghalqet qalet li hija suppost kienet ghalqitha imma baqghet tircievi notifications u regghet ipprovat taghlaqha. Hi kienet qed tipprova tbiddel il-facebook page u imbaghad iddecidiet li taghlaqha.

Konsiderazzjonijiet ta' dina l-Qorti

L-atturi qed jitolbu li dina l-Qorti tiddeciedi:

illi l-intimati kisru d-drittijiet tas-socjeta rikorrenti, bhala trademark holder taht il-provvediment tal-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta; u

li l-uzu tas-sinjal li qed juzaw l-intimati jikkostitwixxu konkorrenza zleali skont l-artikoli 32 et sequitur tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta.

L-intimati cahdu illi hemm xi xebh bejn it-trademark uzata mill-intimati u dawk indikati mis-socjeta rikorrenti fir-rikors promotur u wisq anqas mal-logo uzat minnhom, bejn il-logo uzat mill-intimati, ghalhekk isegwi huma ma holqu l-ebda konfuzjoni fis-suq u ma huma responsabbili ghal ebda danni.

L-azzjoni taht l-artikolu 10 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta hija differenti u distinta mill-azzjoni dwar il-konkorrenza sleali ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc u dan billi l-ewwel azzjoni hija intiza sabiex tipprotegi r-registrazzjoni ta' trademark, mentri t-tieni azzjoni hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom (**Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta et**, PA 05/07/2016).

L-artikolu rilevanti tal-Kap 416 huwa l-artikolu 10(2) li jghid hekk:

> (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 minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbiltà ta' assocjazzjoni mat-trademark:
>
> Izda assocjazzjoni wahidha minghajr il-probabbiltà ta' konfuzjoni ma ghandhiex titqies bhala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni.

Fis-sentenza CJEU **02 Holdings Limited and 02(UK) Limited v Hutchison 30 UK Limited**, (C-533/06, Press Release 37/08, 12 ta' Gunju 2008) gie ritenut is-segwenti:

> The Court of Justice points out that a proprietor of a mark may prevent the use of a sign which is similar to his mark if four conditions are satisfied:
>
> that use must be in the course of trade;
>
> it must be without the consent of the proprietor of the mark;
>
> it must be in respect of goods or services which are identical with, or similar to, those for which the mark is registered; and
>
> it must affect or be liable to affect the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods by reason of a likelihood of confusion on the part of the public.

Il-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.

Imbaghad l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc jghid hekk:

> 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.

B'din id-disposizzjoni, il-legislatur irid jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfuzjoni tal-prodotti konkorrenti, u hu ghalhekk li jrid li l-ebda kummercjant ma jezercita l-kummerc tieghu b'mod li jinduci l-kompraturi jizbaljaw il-merci tieghu, jew tan-negozju tieghu, ma' merci jew negozju ta' haddiehor. Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment accidentali, jew derivanti minn zball, ma jaghmel ebda

differenza. Il-malizzja tal-kontravventur ghandha influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali meta l-kontravventur jigi azzjonat ghall-kundanna tieghu ghall-hlas ta' penali kif kontemplat fl-artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc (**Dr Luigi Sansone noe vs Philip Cassar Torreggiani**, App 15/11/2005).

Kif gie deciz mill-Qorti tal-Gustizzja fil-USA:

> where it appears that there is a purpose to reap where one has not sown, to gather where one has not planted, to build upon the work and reputation of another, the use of the advertising or the trade name or distinguishing mark of another, is in its nature fraudulent and will be enjoined H. (**Aetna Casualty & Surety Co v Aetna Auto Finance Inc** 123F 2d 582, 584, 51 USPQ 435. 437-438 (5th Cir 1941) cert. Denied, 315US824, 86 LEd 1220, 62 S Ct 917, 52 USPQ 644 (1942))

Ir-rikorrenti ssottomettew li l-intimati qed joperaw b'trademark li tixbah hafna dik ta' Jin Ltd. Il-hanut tal-intimati kellu tabella fuq il-faccata tieghu bl-isem "JDS Convenient Store". It-tabella kienet miktuba bil-kitba bajda fuq sfond isfar bhal taghhom (Dok. JIN3). Jghidu l-intimati kkupjaw it-trademark taghhom u ghamlu tibdiel zghir b'dan li l-bniedem tat-triq ma jaghrafx id-differenza bejn iz-zewg trademarks u facilment jitfixkel. Il-hanut kien qed jopera fl-istess qasam kummercjali bhal taghhom.

L-intimati wiegbu li t-tabella taghhom (Dok. DS1 sa DS4 fol. 151-154) ma kellha taqsam xejn mat-tabella tar-rikorrenti (Dok. DS5 sa DS11 fol. 155-161). Huma pprezentaw ritratti ta' convenience shops ohra f'Malta li juzaw l-istess kulur u label (Dok. DS12 sa DS15 fol. 162-165).

L-intimati jsostnu li Joseph Sammut kien ilu jopera taht l-istess generu u mill-istess hanut ghal dawn l-ahhar seba' snin qabel ma biddel it-tabella.

Illi l-kwistjoni mhijiex biss impernjata fuq il-kulur isfar tat-tabella kif issottomettew l-intimati, imma fuq il-principju ta' l-idea dominanti taz-zewg marki indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti. L-idea dominanti tal-markju trid thalli impressjoni tali li ggib konfuzjoni bejn iz-zewg markji. Ma hemmx bzonn li l-prodott li ghalih jkun irid jigi applikat il-markju jkun identiku bhal dak tal-parti opposta (**Dr Luigi A. Sansone noe vs Joseph Borg**, PA 26/11/2010).

L-awtur **Kerly** kif citat mill-Qorti tal-Appell fis-sentenza fl-ismijiet **Avukat Dottor Pio Valletta noe vs Borg and Aquilina Limited et** (PA 13/07/2001) jghallem li:

> Two marks. when placed side by side. may exhibit many and various differences. yet the main idea left on the mind by both may be the same.

Dwar il-kriterji ta' somiIjanza applikabbli ghall fattispecie ta' kull kaz, I-awtur **Bainbridge** (Intellectual Property, 7th Ed. 2009, p. 715) jghid li l-kazi **Sabel BV vs Puma A G**; **Rudolf Dassler Sport and Can n vs Metro-Goldwyn-Mayer** provide important guidance on the question of whether a likelihood of confusion exists. The average consumer, who perceives the trademark as a whole and who does not break it up into its constitutive components, makes a global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks based on the overall impression given by them, bearing in mind their distinctive and dominant components. The more distinctive the mark, the greater will be the likelihood of confusion.

Ir-rikorrenti jgawdu protezzjoni tal-marka 'The Convenience Shop' registrata taht in-numri 49919, 49920, 49921 u 49922 b'effett mill-11 ta Frar 2011 (Dok. JIN1).

L-intimati jsostnu li l-isfond vizwali ma huwiex l-istess, u lanqas l-isfond orali u lanqas l-isfond kuncetttwali (conceptual resemblance).

Meta l-Qorti tikkompara t-tabella bil-markju tar-rikorrenti (partikolarment id-dokumenti a fol. 155, 159,160 u 161) ma' dak tal-intimati (ara fol. 15, 151, 152 u 154) issib li hemm somiljanza notevoli bejn il-marki li ma tistax tkun b'koincidenza.

Il-Qorti tosserva li hemm:
-Somiljanza viswali bejn iz-zewg tabelli kemm fl-aspett ta' kuncett/idea kif ukoll fil-kliem u kuluri maghzula;
-Il-kliem uzat jinstema l-istess meta pronunzjati flimkien - Convenience /Convenient Shop/store;
-L-impressjoni generali fil-kliem u kuluri hi li dan il-hanut hu wiehed mill-franchises tar-rikorrenti ghax il-kuncett dominanti hu l-istess ghalkemm hemm xi dettalji li ma jaqblux;
-Il-partijiet jinnegozjaw fl-istess tip ta' kummerc u jbieghu prodotti simili;

-L-intimati ma gabu ebda permess minghand ir-rikorrenti biex juzaw it-talbella li hi simili ghal taghhom;

-In-negozju qed jigi gestit fl-istess lokalita, fl-istess rahal;

-L-uza tal-marka tal-intimat tikkreja konfuzjoni fis-suq mal-prodotti tar-rikorrenti.

-Ir-rikorrenti hadu passi kontra terzi li bhala intimati qed jiksru id-drittijiet taghhom.

Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti s-somiljanza hija cara u manifesta u tifforma wahda minn serje shiha ta’ fattizzi li fl-assjem taghhom iwasslu sabiex il-Qorti tasal ghal konkluzzjoni li dak li sar ma kienx mera koincidenza imma kupjar.

Danni

Ir-rikorrenti talbu lill-Qorti tillikwida u tikkundanna lill-intimati jhallsu d-danni kkagunati lis-socjeta rikorrenti minhabba dan l-ksur ai termini tal-artikolu12 tal-Kap. 488 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.

L-intimati wiegbu li s-socjeta rikorrenti qabdet u pprezentat kuntratt u qalet illi dak kien it-telf tal-qliegh taghha ghax iddecidiet illi l-intimati kellhom jaghmlu franchise agreement maghhom. Minflok hija kellha tghid ezattament x’kien it-telf li ghamlu minhabba fihom.

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.

L-intimati fethu l-hanut f'Ottubru 2017 (fol. 106) u ghalquh bejn wiehed u iehor f'Mejju 2018. Ir-rikorrenti xehdu li Jin Ltd titfet circa €38,651.32 fis-sena kieku l-intimati dahlu fil-franchise (ara Dok. IC4). Dawn l-invoices huma tas-sena 2018. L-ammont ta' €38,651.32 ittiehed fuq kemm ilu mitfuh l-intimat u haduh pro rata. Il-commission tvarja skont is-sales. Huma ma jafux x'kien l-introjtu tal-intimati mill-hanut. Is-suppliers taghhom kienu jissupplixxu lill-intimat.

Illi fil-kaz in ezami d-danni li dina l-Qorti se tillikwida huma biss fir-rigward tal-ksur li sar bl-uzu tat-tabella bejn Ottubru 2017 u Mejju 2018 f'perjodu meta saret l-oppozizzjoni u meta l-intimati ghalqu l-post. Fir-rigward tal-insistenza li saret li l-facebook page baqghet miftuha wara li suppost ghalaq il-hanut, fil-fehma tal-Qorti din mhijiex prova li l-hanut kien ghadu miftuh u dana anke meta hemm xhieda li kkonfermaw meta il-hanut ghalaq.

Fil-fehma tal-Qorti f'dan il-kaz ma tressqitx prova sufficjenti u realistika tad-danni allegatament sofferti mir-rikorrenti f'dan il-perjodu ta' ftit xhur. Ma ngabitx prova dwar kemm kien qed jaqilghu l-intimati u lanqas prova li s-suppliers taghhom kienu qed jissupplixxu lill-intimati. L-intimati kkontestaw il-figura li semmew ir-rikorrenti fil-mandat li hargu kontra l-intimati u pretizi quddiem din l-Qorti. L-intimat xehed li meta kien jopera taht l-isem Fildermarket kien jaqla' aktar minn meta beda jopera taht JDS Convenient Store.

Ghalhekk a tenur tal-artikolu 12(2) tal-Kap. 488 il-Qorti qed tillikwida s-somma ta' €2,000 bhala danni fir-rigward tal-ksur li sehh.

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 Convenient store" u/jew marka li tixbah jew tohloq konfuzjoni mal-imsemmija marka, fil-kors tal-kummerc taghhom;

Tiddikjara li l-uzu 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’ €2,000 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 billi llum il-hanut inghalaq u qed jintuza sinjal differenti.
L-ispejjez jithallsu mis-socjeta intimata.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur