



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

**S.T.O. PRIM IMHALLEF  
MARK CHETCUTI**

**Illum l-Erbgha, 17 ta' Gunju, 2020**

Numru 6

**Rikors Guramentat Nru. 654/2016**

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.  
bhala mandatarju specjali ta' A CENTO S.P.A.,  
socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Italja  
b'kodici fiskali u numru VAT (tal-Italja) 08147881216,  
kif ukoll b'indirizz ta' Via Medina 5, 80133 Napoli fl-Italja**

**vs**

**Summer Sensation Limited**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nominee tal-4 ta' Awwissu, 2016 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici tizviluppa u tikkummercjalizza kuncetti ta' ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' speċjalita Naplitana, inter alia fl-Italja u f'pajjizi oħra fl-Unjoni Ewropeja, fosthom ristoranti / pizzeria gewwa Malta [ezistenti sa minn aktar minn tlett (3) snin u gestit mill-kumpannija lokali bl-isem ta' Square Catering Limited], bis-sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) "FRATELLI LA BUFALA pizzaiooli emigranti";

2. illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna saġrificċju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti tagħha u ta' soċjetatijiet oħrajn affiljati magħha, is-socjeta attrici tgawdi minn reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mar- ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' speċjalita Naplitana "FRATELLI LA BUFALA pizzaiooli emigranti" u mat-trade marks relatati mal-istess negozju, debitament uzati dwar / f'Malta mis-socjeta attrici jew bil-kunsens tagħha, fosthom il-European Union trade mark (EU trade



mark) registrat bin-numru 009989732 – [figurattiv, b'effett mill-erbgha u ghoxrin (24) ta' Mejju tas-sena elfejn u hdax (2011)], dwar Restaurant services (food); Services for providing food and drink [klassi tlieta u erbghin (43) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement (kif sussegwentement emendat)];

3. illi s-socjeta attrici ghandha fil-pussess taghha evidenza li turi li minn xi zmien madwar l-ghaxra (10) ta' Awwissu tas-sena elfejn u erbatax (2014) il-kumpannija konvenuta qed taghmel uzu fil-kors tal-kummerc taghha, ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali", kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala", u dan kollu dwar sezzjoni mill-operazzjoni minn naha tal-istess kumpannija konvenuta, ta' ristorante ta' speċjalita' Naplitana li jinsab f'numru 33 Paceville Avenue, San Giljan, f'Malta u li jismu Parthenope Restaurant, liema sezzjoni jidher li giet inawgurata fl-ghaxra (10) ta' Awwissu tas-sena elfejn u erbatax (2014);

4. illi l-attivitajiet tal-kumpannija konvenuta hawn qabel indikati qed isehhu minghajr il-kunsens tas-socjeta attrici, bi ksur tal-jeddijiet dwar trade marks tas-socjeta attrici kontenuti fl-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafi "(b)" u "(c)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar il-European Union trade mark, u ghad-dannu tal-istess socjeta attrici, b'rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi;

5. illi l-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(b)" tar-Regolament U.E. 207/2009 dwar il-European Union trade mark, jipprovdi li sid ta' EU trade mark:

"... shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where: ... the sign is .... similar to, the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the .... services for which the EU trade mark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark";

6. illi f'dan il-kuntest, l-uzu minn naha tas-socjeta konvenuta ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali", kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala" kif hawn qabel indikat, jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tas-socjeta attrici fir-rigward tal-EU trade mark bin-numru 009989732 –



(figurattiv), peress li dan jikkonsisti f'uzu ta' sinjali simili ghal dan l-EU trade mark, dwar servizzi tal-kumpannija konvenuta li huma identici u, jew simili - oltre ghal oggetti tal-kumpannija konvenuta li huma simili - ghas-servizzi li dwarhom dan jinsab irregistrat, kif ukoll hemm probabbilita ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita ta' assocjazzjoni bejn dawn is-sinjali uzati mill-istess konvenuta u dan l-istess EU trade mark;

7. illi essenzjalment hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' specialita Naplitanu. B'daqstant, f'dan il-kaz il-core services huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti. Tenut kont ukoll ta' dan, oltre ghall-fatti li l-espressjonijiet "LA BUFALA" / "La Bufala" u "pizzaioli / Pizzaioli" huma prattikament identici u jabbinaw ma' rapprezentazzjonijiet ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano sabiex fl-assjemi taghom is-sinjali principali uzati mill-kumpannija konvenuta "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" irendu ideja kumplessiva tant simili ghal dik tal-EU trade mark tas-socjeta attrici hawn qabel indikat, li l-probabbilita ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita ta' assocjazzjoni bejn is-sinjali konfliggenti (sija dawk principali u sija wkoll l-ispin-offs taghom) u dan l-istess EU trade mark, hija cara u manifesta;

8. illi l-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(c)" tar-Regolament U.E. 207/2009 dwar il-European Union trade mark, jipprovdi li sid ta' EU trade mark: "... shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where: ... the sign is .... similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark;

9. illi f'dan il-kuntest, l-attivitajiet tal-kumpannija konvenuta hawn qabel indikati jikkonfliggu mal-jeddijiet antecedenti tas-socjeta attrici fir-rigward tal-EU trade mark



bin-numru 009989732 – (figurattiv), peress li dan l-EU trade mark ghandu reputazzjoni gewwa l-Unjoni Ewropeja u bl-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta ta' sinjali varji simili (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita' Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La

Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali” kif ukoll spin-offs taghhom bhal “Pizzeria La Bufala” / “La Bufala Pizzeria” / “LA BUFALA” / “La Bufala”, qed jittiehed vantagg mhux gust minn dan l-istess EU trade mark. Inoltri, dan huwa detrimental ghax-xorta distintiva ta’ dan l-istess EU trade mark u kif ukoll ghar-reputazzjoni tieghu;

10. illi partikolarment f’dan il-kuntest, jigu rilevati s-segwenti:

fl-ewwel lok, free riding: bl-agir taghha, il-kumpannija konvenuta qed tisfrutta r-reputazzjoni madwar l-Unjoni Ewropeja tal-EU trade mark tas-socjeta attrici hawn qabel indikat u debitament assocjat ma’ ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta’ speċjalita Naplitana, billi qed tirkeb b’xejn (freeriding) minn fuq is-success tal-istess EU trade mark u kwindi tibbenefika kummerċjalment mill-attrazzjoni, mir-reputazzjoni u mill-prestigju tal-istess;

fit-tieni lok, detriment/dilution: l-uzu tas-sinjali konfliggenti minn naha tal-kumpannija konvenuta, qed ikollu l-effett li jiznatura u jippregudika l-funzjoni bazika tal-EU trade mark tas-socjeta attrici hawn qabel indikat, cioe’ dik li s-servizzi tas-socjeta attrici ghandhom ikunu distinti minn servizzi u prodotti ta’ terzi;

fit-tielet lok, tarnishment: kemm l-agir tas-socjeta konvenuta kif ukoll certi konsegwenzi ta’ dan l-istess agir (li jinkludu l-fatt li numru ta’ konsumaturi rilevanti jilmentaw ghal diversi ragunijiet dwar ir-ristorant Parthenope Restaurant operat mill-kumpannija konvenuta li jinkludi s-sezzjoni kontenenti s-sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) “Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali” / “Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali” kif ukoll spin-offs taghhom bhal “Pizzeria La Bufala” / “La Bufala Pizzeria” / “LA BUFALA” / “La Bufala”), qed iheggu certi konsumaturi rilevanti sabiex jahsbu negattivament dwar il-kuncett ta’ ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta’ speċjalita Naplitana tas-socjeta attrici u b’daqstant dwar is-socjeta attrici stess, dan kollu ghad-detriment tar-reputazzjoni tal-EU trade mark tas-socjeta attrici hawn qabel indikat;

11. illi dwar dawn is-sitwazzjonijiet ta’ ksur ta’ jeddijiet u danni konsegwenzjali anke tenut kont tal-Att li jirregola l-Infurzar ta’ Drittijiet ta’ Proprjeta Intellettuali [Kapitolu erbgha mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta’ Malta], is-socjeta attrici ghandha rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawza quddiem din l-Onorabli Qorti bhala l-European Union Trade Mark Court ta’ prim’istanza kompetenti f’Malta;

12. illi minkejja diversi ntimazzjonijiet maghmula kontriha [senjatament ittra nterpellatorja datata ghaxra (10) ta’ Dicembru tas-sena elfejn u erbatax (2014) mibghuta mill-aventi kawza tas-socjeta attrici, kif ukoll protesti gudizzjarji datati rispettivament tlieta u ghoxrin (23) ta’ Jannar tas-sena elfejn u hmistax (2015) (ukoll mibghuta mill-aventi kawza tas-socjeta attrici), hmistax (15) ta’ April tas-sena elfejn u sittax (2016) u disgha u ghoxrin (29) ta’ April tas-sena elfejn u sittax (2016) (kollha debitament innotifikati fuq il-kumpannija konvenuta)], l-istess kumpannija konvenuta baqghet inadempjenti;

13. illi l-fatti hawn kollha dikjarati huma maghrufin personalment mill-esponenti;

14. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premissi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala", jikkontravvjani l-jeddijiet tas-socjeta attrici dwar l-EU trade mark bin-numru 009989732 kontenuti fl-Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(b)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar il-European Union trade mark;

(2) tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala", jikkontravvjani l-jeddijiet tas-socjeta attrici dwar l-EU trade mark bin-numru 009989732 kontenuti fl-Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(c)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar il-European Union trade mark;

(3) tordna fil-konfront tal-kumpannija konvenuta, projbizzjoni ta' tkomplija tal-azzjonijiet kontravvenjenti taghha u dan taht kwalunkwe kundizzjoni li din l-Onorabbli Qorti thoss li tkun gusta u xierqa fic-cirkustanzi sabiex jigi assigurat li l-kumpannija konvenuta tattjeni ruhha ma' tali ordni ta' projbizzjoni;

(4) tiddikjara li bhala konsegwenza ta' uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala", il-kumpannija konvenuta tinsab responsabbli versu l-hlas ta' danni favur is-socjeta attrici;

(5) tillikwida l-istess danni sofferti mis-socjeta attrici, jekk ikun hemm bzonn bl-opera ta' perit jew periti nominandi;

(6) tordna lill-istess kumpannija konvenuta sabiex thallas lis-socjeta attrici l-ammont ta' danni hekk likwidat.

Bl-ispejjez ta' din l-istanza, tal-ittra nterpellatorja datata ghaxra (10) ta' Dicembru tas-sena elfejn u erbatax (2014) u tal-protesti gudizzjarji datati tlieta u ghoxrin (23) ta' Jannar tas-sena elfejn u hmistax (2015), hmistax (15) ta' April tas-sena elfejn u sittax (2016) u disgha u ghoxrin (29) ta' April tas-sena elfejn u sittax (2016), kif ukoll bl-imghaxijiet kalkolabbli bl-oghla rata skont il-ligi mid-data ta' meta bdew l-attivitatijiet kontravvenjenti sad-data tal-pagament effettiv, ilkoll kontra l-kumpannija konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

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

a. Dwar il-fatti:

1. Illi fir-rigward tal-fatti dikjarati fl-ewwel paragrafu ma huwiex kontestat li r-rikorrenti nomine ghandu negozju ta' pizzeria f'Malta, izda huwa kontestat li ghandha xi dritt fuq il-kliem "LA BUFALA" li huma kliem deskrittivi ta' prodott in generali u uzati mill-pubbliku;

2. Illi, in fatti fir-rigward tat-tieni paragrafu attrici jrid jigi rilevat li s-socjeta rikorrenti ma tgawdi minn ebda trade mark fuq il-kliem "FRATELLI LA BUFALA." Kif jirrizulta mid-dokumenti esebiti mir-rikorrenti stess it-trade mark li s-socjeta tgawdi hija fid-desinn, fil-logo bhala grafika u mhux bhala kliem. Jirrizulta li s-socjeta rikorrenti ma ghandha l-ebda trade mark fir-rigward tal-kliem "Fratelli" u "La Bufala", u ma ghandha l-ebda jedd tinibixxi l-uzu ta' dawk il-kliem;

3. Illi, in oltre ukoll fir-rigward tat-tieni paragrafu jirrizulta li l-uniku trade mark ezistenti huwa fir-rigward tal-ewwel desinn hemm riprodott, u cioe desinn ta' qarn ta' barri li huwa riprodott fix-xellug tad-desinn u li huwa parzjalment mgħotti mill-kliem "Fratelli La Bufala" miktub b'font distintiv (sans serif);

4. Illi l-fatti dikjarati fit-tielet paragrafu attrici ma humiex kontestati;

5. Illi l-fatti dikjarati fil-pragrafi l-oħra attrici huma kontestati billi ma qed isir l-ebda agir kontra l-projbizzjoni tal-Art. 32 tal-Kap. 13 jew tal-Art. 9(2)(b) u (c) tar-Regolament Numru 207/2009;

6. Jigi rilevat in oltre s-segwent:

7. Il-kliem (La Bufala) u d-desinn (ta' buffalo mediterraneo italiano) huma t-tnejn generici u diskrittivi li ma jisghu jagħtu lok għall-ebda trade mark wahedhom;

8. Illi d-desinn u l-kliem uzati mis-socjeta esponenti ma joholqux konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur u huma uzati b'mod deskrittiv sabiex jiddeskrivi diversi prodotti tas-socjeta intimata u kif ukoll bhala isem tas-socjeta fornittrici tal-mozzarella;

9. Jigi rilvat li l -kliem uzat mis-socjet esponenti sabiex tirreklama n-negozju tagħha 'Pizzeria La Bufala Ltd Pizzaioli Professionisti — Specialita Napolitane Tradizionali' huma l-koll kliem deskrittivi li jispjegaw n-negozju tagħha: u cioe s-socjeta ggib mozzarella di bufala prodott minn socjeta relatata magħha (is-socjeta 'La Bufala Ltd' tuza pizzaiolo professionista b'30 sena esperjenza u tbiegh ukoll diversi speċjalita napolitani tradizzjonali);

10. Jigi rilevat inoltre li isem ir-restaurant tal-konvenuti huwa Parthenope u jekk wiehed jara l-faccata ta' dan ir-restaurant bl-insinji fuqu jara li dawn bl-ebda mod ma jistghu jikkawzaw xi konfuzjoni man-negozju tal-atturi.

b. Eccezzjonijiet

1. Preliminarjament, la darba is-socjeta rikorrenti talbet il-hlas ta' penali permezz tal-kawza precedenti fl-istess ismijiet numru 653/2016 ma tistax issa titlob il-hlas tad-danni, ghalix a tenur tal-Art. 37 tal-Kap. 13 il-penali huwa impost minflok id-danni;

Bla pregudizzju ghal premess:

2. Fit-tieni lok in kwantu dan ir-rikors huwa msejjes fuq drittijiet moghtija permezz tal-EU trade mark numru 009989732, li huwa trade mark grafiku jinkombi fuq ir-rikorrenti juri li l-esponenti qeghdin juzaw desinn li tant jixbah il-grafika registrata li johloq konfuzjoni f'ghajnejn il-konsumatur;

3. Fit-tielet lok a tenur tal-Art. 12(b) tar-Regolament EC 207/2009 jibqghu dejjem permessi "indikazzjonijiet li jirrigwardaw ix-xorta, il-kwalita, il-kwantita, l-uzu intenzjonat, il-valur, l-origini geografiku jew il-hin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta nghata s-servizz, jew karatteristiti ohrajn tal-prodotti jew tas-servizzi;

4. Fir-raba' lok l-espressjonijiet 'La Bufala' u 'Pizzaioli' u r-rapprezentazzjoni ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano ma jaghtux lok ghal protezzjoni ta' trade marks billi dawn huma kliem u desinn generici;

5. Fil-hames lok is-socjeta intimata ma hijiex qed tuza isem, marka jew sinjali distintivi li qieghda tintuza mis-socjeta rikorrenti;

6. Fis-sitt lok il-marki, ismijiet u sinjali uzati mis-socjeta intimata ma joholqux konfuzjoni mas-socjeta rikorrenti f'ghajnejn terzi;

7. Fis-seba' lok il-marki u l-kliem uzati u lanjati huma marki u kliem deskrittivi u uzati unikament sabiex jiddeskrivu s-servizzi pprovduti mis-socjeta intimata;

8. Illi fil-kaz odjern ma japplikax il-projibizzjoni a tenur tal-Art. 9(2)(b) u (c) tar-Regolament EC 207/2009;

9. Illi t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt;

10. Salv eccezzjonijiet ulterjuri skond il-ligi.

Bl-ispejjez u 1-ingunzjoni in subizzjoni tar-rikorrenti.

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

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

### **Ikkunsidrat**

Rat il-verbal a fol. 336 fejn gie ordnat li din il-kawza timxi mal-kawza 653/2016MCH fl-istess ismijiet u li l-provi prodotti f'dina l-kawza japplikaw u jghoddu ghall-kawza 653/2016MCH.

## Provi

Mark Ellul, fl-affidavit tieghu a fol 335, ighid li fil-2012 gie impjegat bhala assistant chef minn Sqaure Catering Ltd kumpanija li tiggestixxi f'Malta restaurant bl-isem FRATELLI LA BUFALA li hu parti minn franchise akbar li jappartjeni lis-socjeta Taljana A CENTO S.P.A. u qabilha lis-socjeta EMME SEI S.P.A. Wara tlett xhur gie mlahhaq ghal headchef, u anke beda jiehu hsieb l-istaff u jaghmel l-interviews u jmexxi r-restaurant. Giorgio Boccia kien intbaghat mis-socjeta EMME SEI S.P.A. biex jahdem fir-restaurant minhabba l-esperjenza tieghu bhala pizzaiolo. Wiehed mill-kljenti regolari tagghom kien certu Catello Marra (ko-direttur ta' SUMMER SENSATIONS LTD.) li kellu relazzjoni tajba ma' Giorgio Boccia. Marra kien talabhom informazzjoni minn fejn jixtri l-injam ghax qal li riedu ghal barbeque, u ried ukoll informazzjoni dwar l-importazzjoni tal-mozzarella. Catello Marra kien beda juri interess biex jakkwista d-drittijiet tal-Franchise tagghom. Hu sar jaf li Catello Marra kien avvicina lil Boccia biex imur jahdem mieghu bhala primo pizzaiolo fir-restaurant li kien se jiftah gewwa Paceville. Boccia beda jnaqqas mill-performance tieghu fir-ristorant u fl-ahhar id-direttur iddecidew li jitterminawlu l-impieg. Meta Catello Marra fetah ir-restaurant dan ikkopja l-kuncett tar-restaurant tagghom billi fetah sezzjoni fir-restaurant PARTHENOPE bl-isem "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti-Specialita Napolitane Tradizionali" Kien gie avvicinat minn diversi persuni li kienu taht l-impressjoni zbaljata li l-istabilment gewwa Paceville huwa b'xi mod konness ma' dak gestit minnhom. Huwa gie affaccjat anke b'sitwazzjoni ta' konfuzjoni mis-service supplier (certu Jonathan Mangion) li staqsih ghaliex ma talabx is-servizz tieghu anke ghar-restaurant ta' Paceville. Hu kien qallu li dawn kienu zewg operatori differenti. Kienet saret recenzjoni negattiva dwar ir-restaurant tas-socjeta attrici meta persuna kienet fir-restaurant tal-intimati [ara business card Dok. MEO1 a fol. 339].

Meta xehed quddiem il-Qorti fis-seduta tal-21 ta'Marzu 2017 [ara fol. 342] Mark Ellul iccara li Catello Marra kien avvicina propjament lil Michael Bonello u mhux lill-Alan Bonnici.

Alan Bonnici fl-affidavit tieghu a fol. 345 ighid li hu direttur ta' Square Catering Ltd li ghandha l-franchise u jmexxu r-ristorant Fratelli La Bufala. Mark Ellul imexxi r-



ristorant u Giorgio Boccia kien il-primo pizzaiolo. Catello Mara kien wiehed mill-kljenti regolari tagghom u dana kien thajjar jakkwista d-drittijiet tal-franchise gewwa Malta u anke avvicina lil Michael Bonello. Hu kien jikkellem sikwit lil Giorgio Boccia. Ellul kien infurma lill-kumpanija li Boccia kien gie avvicinat minn Catello Marra biex Boccia jmur jahdem mieghu u anke Ellul kien gie mhajjar biex jimur jahdem ma' Marra. Boccia kien qed inaqas mil-performance tieghu u ghalhekk id-diretturi ddecidew li jgħid li l-impieg ta' Boccia. Imbagħad gew infurmati li Marra kien fetah sezzjoni "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti- Specialita Napolitane Tradizionali" gewwa r-ristorant tieghu PARTHENOPE f'Paceville fejn il-primo pizzaiolo kien Giorgio Boccia. Bdiet tinholoq konfuzjoni fost il-kljenti lokali u turisti fejn dawn bdew jassumu li nfethet pizzeria gdida ta' FRATELLI LA BUFALA gewwa Paceville. Kienet thalliet recensjoni dwar is-sezzjoni "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti-Specialita Napolitane Tradizionali" fil-pagna ta' FRATELLI LA BUFALA fuq il-website tripadvisor. Huma nfurmaw b'dana lil franchisor ta' dak iz-zmien EMME SEI S.P.A.

Michael Bonello, direttur ta' Square Catering Ltd, fis-sustanza rrepetata dak li qalu Mark Ellul u Alan Bonnici u zied ighid li kien avvicinah Catello Mara sabiex jixtri l-franchise izda d-diretturi ma kienux interessati. Marra kien mar Napli u avvicina lis-socjeta EMME SEI S.P.A. direttament u infurmaha li kien interessat jixtri l-franchise u jiftah ristorant. Is-socjeta taljana kienet infurmatu li diga kellha franchise Malta. Huma nfurmaw lis-socjeta attrici b'dak li kien qed jigri.

Meta xehed in kontroezami [ara fol. 774] hu wiegeb li huma jhallsu fee fuq il-percentage of sales għal dan il-franchise. Marra għamel sinjali bħal tagghom u hadilhom l-aqwa pizzaiolo li kellhom.

P.L. Quentin Tanti, rappresentant tal-MFSA, xehed li Summer Sensation Ltd giet registrata fid-29 ta' Awwissu 2013 [Dok. QT1]. Ipprezenta ukoll Dok. QT2-4 dwar l-istess kumpanija u r-registration document datat 15 ta' Gunju 2012 tal-kumpanija Square Catering Ltd Dok. QT5 flimkien mad-dokumenti QT7-7 tal-istess kumpanija. [ara Dok. a fol. 360-501].

Christian Spiteri, fl-affidavit tieghu a fol. 505, xehed dwar il-franchise li giet ffirmata bejn il-kumpanija taghhom u EMME SEI SPA [Dok. CS01 a fol. 507] il-pagamenti li kellhom jaghmlu [ara Dok CS02 a fol. 540] I-audited accounts [Dok. CS03-5 a fol. 541] u l-assenjazzjoni tal-franchise lil Francisor gdid [Dok. CS06a fol. 580].

Louis Padovani, awditur tal-kumpanija Square Catering Ltd ikkonferma bhala veritier il-kontenut tad-dokument mahrug mill-accountant Tonio Farrugia [Dok. LPO1 a fol. 584], u anke Dok. LPO2. Iccara pero li l-ewwel pagamenti kienu saru lis-socjeta Emme Sei SPA u wara bdew isiru lil A Cento Spa. Is-socjeta Taljana attwalment kienet kumplessivament irceviet ftit anqas minn dak li gie trasferit lilhom.

In kontroezami wiegeb li bhala awditur huwa vverifika dak li ghamel l-accountant.

Dr Francesca Warrington, xehdet li hija kienet marret ir-restuarant Parthenope biex tara l-mod kif l-intimati kienu qed juzaw certu sinjali bhal per eżempju:

"Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti - Specialita' Napoletane Tradizionali"  
"Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali",  
"Pizzeria La Bufala" /  
"La Bufala" /  
"LA BUFALA" / "La Bufala",  
"PLB"  
"P.L.B"  
"PIB"

Hi kkostatat li s-sinjali kienu qeghdin jintuzaw b'diversi manjeri [ara Dok. FWO1 a fol. 592] bhal per eżempju fuq il-faccata tar-ristorant; fuq il-menu; fuq l-ircevuta u meta ssir l-konnessjoni tal-wi-fi gewwa il-post.

In kontroezami wiegbet li meta marret ir-ristorant Partneope kienet taf li mhux tal-Fratelli La Bufala. Hija marret biex tinvestiga fuq l-ilmenti tal-kljent taghhom billi kienu qed jikkupjawhom. Qabel ma kinitx taf li kien jezisti dana r-ristorant. Hi ezebit ritratti li kienet hadet hi u ohrajn li hadet minn fuq il-facebook tal-kumpanija intimat.

Francesca Santoro, fl-affidavit taghha a fol. 624 [u traduzzjoni a fol. 738] tghid li l-Franchisor [A CENTO SPA] hija successur ta' EMME SEI SPA. Hija kienet impjegata ma' EMME SEI SPA bhala Franchising Developer. EMME SEI SPA kellha t-

trademarks dwar il-franchise Fratelli La Bufala pizzaioli emigranti u Illum A CENTO SPA hija proprjetarja ta' whud minn dawn it-trademarks fosthom I-EU trademark bin-numru 009989732 u s-sinjali indikati fl-affidavit taghha. Il-franchise La Bufala giet stabilita fl-2003 u ilha proprjeta ta' A CENTO SPA mill-2015. Il-precedessuri taghhom, EMME SEI SPA, fil-2012 kienu ffirmaw kuntratt ta' franchise ma' Square Catering Ltd, u dana gie assenjat lilhom fil-2015. Hi spjegat certi obbligi li kellu l-franchisee skond il-kuntratt. Il-franchisee fethet ir-ristorant Fratelli La Bufala f'Malta formanti parti mill-La Bufala franchise f'Ottubru 2012. Illi fil 2013 Catello Marra kien indaga mal-precedessuri taghhom EMME SEI SPA dwar il-possibilita' li jsir franchise La Bufala f'Malta, izda dawn infurmawh li diga kellhom franchisee imma setghu jibdeu negozjati mieghu dwar franchise iehor "Vulkania" [Dok. F] pero ma sehh xejn minn dana. Marra kien ikkuntattja lil franchisee, izda dawn ma kienux interessati li jittrasferixxu d-drittijiet taghhom. Marra kien neda jopera stabbilment f'Paceville bl-isem "Parthenope Restaurant" sa minn Mejju 2014 u kellu sezzjoni bl-isem "Pizzeria La Bufala" bl-uzu ta' sinjali varji bhal "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti - Specialita' Napoletane Tradizionali" "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali", "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala" / "LA BUFALA" / "La Bufala", "PLB" "P.L.B" "Plb". – disinn partikolari ta' qrun u ras tal-bufalo. Is-servizzi ta' bazi ta' A CENTO SPA u tal-intimati huma identici; huma zewg ristoranti –inkluzi pizzerji ta' speccjalita Naplitana. It-trademarks u s-sinjali ghandhom elementi verbali bhal LA BUFALA/La Bufala u pizzaioli u f'kull kaz huma abbinati ma' rapprezentazzjonijiet ta' qrun u ta' ras ta' buffalo Taljan Mediterran. Il-marki ghandhom il-kliem "pizzaioli emigranti" mentri tal-intimat "pizzaioli professjonisti".

Joseph Saliba, rapprezentant ta' Jobs Plus ezebixxa ~Dok. JS1 dwar Giorgio Boccia. Dan beda jahdem ma' Square Catering Ltd fl-01/01/2013 sal-31/01/2014 u ma' Summer Sensations Ltd minn 01/04/2015 sa 30/04/2017.

John Richards ezebixxa Dok. JR1 sa JR24 trademarks Maltin u barranin fejn tiffigura xi wahda jew aktar mill-kliem, Fratelli, pizzaiolo, Bufala li jiffurmaw parti mit-trademark tal-atturi u li allegatament giet vjolata mill-intimati [ara fol. 784 et seq.].

Marylyn Hili, research analyst mal-attur nomine, xehdet li fil-15 ta' Ottubru 2019 marret fuq il-post u hadet ritratti Dok. MH01 tal-faccata tal-istess fond [a fol. 890]. Fil-5 ta' Novembru 2019 iccekkjat il-pagna tal-facebook tar-ristorant u kkostatat li kien qed isir uzu ta' diversi sinjali u kliem li hija mmarkat bl-ahdar u bil-blu Dok. MH02 [ara fol. 894]. Annettiet print screen li hadet mill-Google Maps fil-25 ta' Novembru 2019 li turi l-faccata tal-fond f'Settembru 2016 [ara Dok. MH03 [fol. 901].

Catello Marra xehed bit-taljan u in sostanza qal li qabel fetah ir-ristorant f'Paceville hu kellu negozju l-Gzira bid-ditta La Bufala Ltd registrata Malta fejn jiproducu mozzarella di bufala u prodotti ohra li jimportaw mill-Italja. Hu kien fittex fuq l-internet biex jara jekk kienx hemm ristoranti jew pizzeriji bl-isem La Bufala. Hu nehha s-sinjali li jidhru minn paga 157 'l quddiem u li qed jigu kontestati u dana sakemm tinghata decizjoni mill-Qorti. Huwa mhux qed ighid li huma l Fratelli La Bufala. Il-menu taghhom huwa bhal kwaunkwe pizzeria ohra u l-ismijiet tal-pizza huma dawn komunament mitluba. Ir-ristorant jismu Parthenope u l-pizzeria La Bufala Ltd taghmel parti mir-ristorant.

Fuq kontroezami wiegeb li t-tabelli ta' quddiem tar-ristorant nehhihom sakemm tinghata d-decizjoni mill-Qorti. It-talbelli li jidhru fl-ahhar ritratt Dok. MH03 a fol. 901 tnehew sentejn ilu, wara li kienet bdiet il-kawza. Halla t-tabelli fil-gemb fuq wara. Fuq ir-ritratt MH03 ma jidhirx 'Ltd' mal-kliem 'Pizzeria La Bufala'.

### **Talbiet u kontestazzjoni**

Is-socjeta attrici ppromwoviet din il-kawza bhala l-European Union Trade Mark Court ta' prim istanza kompetenti f'Malta u talbet li dina l-Qorti:

tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala", jikkontravvjani l-jeddijiet tas-socjeta attrici dwar l-EU trade mark bin-numru 009989732 kontenuti fl-Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(b)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207)

tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar il-European Union trade mark;

tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpanija konvenuta, ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) imsemmija jikkontravvjani l-jeddijiet tas-socjeta' attrici dwar l-EU trade mark bin-numru 009989732 kontenuti fl-Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(c)" tar-Regolament numru mitejn u sebgha (207) tas-sena elfejn u disgha (2009) [Council Regulation (EC) No 207/2009] dwar il-European Union trade mark.

Talbet li l-kumpanija konvenuta tinsab responsabbli ghall-hlas ta' danni favur is-socjeta attrici.

Il-konvenuti wiegbu li s-socjeta attrici ma ghandhiex xi dritt fuq il-kliem "LA BUFALA" li huma kliem deskrittivi ta' prodott in generali u uzati mill-pubbliku. Il-kliem (La Bufala) u d-desinn (ta' buffalo mediterraneo italiano) huma t-tnejn generici u diskrittivi li ma jisghu jaghtu lok ghall-ebda trademark wahedhom. Is-socjeta rikorrenti ma ghandha l-ebda trademark fir-rigward tal-kliem "Fratelli" u "La Bufala". It-Trademark li s-socjeta' tgawdi hija fid-desinn, fil-logo bhala grafika u mhux bhala kliem. L-uniku trade mark li ghandha huwa fir-rigward tad-desinn ta' Qarn ta' barri li huwa riprodott fix xellug tad-desinn u li huwa parzjament mgħotti mill-kliem "Fratelli La Bufala" miktub b'font distintiv (sans serif).

### **Konsiderazzjonijiet**

Is-socjeta attrici qed tikkontendi li l-kumpanija konvenuta qed taghmel uzu minn ismijiet, markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) li qed igibu tahwid mal-ismijiet, mal-markji u mas-sinjali distintivi uzati minnhom.

Illi s-socjeta attrici qed tibbaza t-talbiet taghha fuq l-EU Trademark numru 009989732 li hija ghandha [Dok. B a fol. 14] Grafic Representation ta' "FRATELLI LA BUFALA – pizzaioli emigranti" – registrata fil-15/09/2011. Id-dokumenti l-oħra minn JR2 sa JR5, prezentati minn John Richards, jirraprezentaw graphic representations li fuqhom is-socjeta attrici tgawdi wkoll drittijiet, izda li pero gew registrati fis-sena

2019 u ghalhekk wara dina l-vertenza, cjoe wara l-allegata infrazzjoni li tmur lura ghal Mejju 2014. Ir-rikors promutur odjern gie pprezentat fis-sena 2016.

Is-socjeta attrici tghid li hija tuza dina l-marka FRATELLI LA BUFALA kemm bhala l-isem tar-ristorant taghha kif ukoll bhala sinjal distintiv. Hi ssostni li l-intimati qed jikkreaw konfuzjoni mall-franchise taghha ghax qed juzaw fir-ristorant taghhom gewwa Paceville bl-isem 'Parthenope' ismijiet, markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) bhal "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti - Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali", kif ukoll spin-offs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La Bufala", "PLB"/ P.L.B/P.L.B/ Plb u disinni partikolari ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano, inkluzi sinjali figurattivi bhal taghha [ara fol. 114 fost hafna orhajn bhala ezempju].

Is-socjeta attrici tghid li l-konvenut Marra kien ipprova jakkwista l-franchise taghha 'Fratelli La Bufala' kemm minghandom direttament kif ukoll minghand il-franchisee taghhom f'Malta, izda ma rnexxilux billi ma kienux interessati li jbieghu. Imbaghad Marra fetah l-istabilment tieghu gewwa Paceville, u kien hadilhom il-primo pizzaiolo tal-franchisee taghhom, u anke ipprova jhajar lill-manager taghhom Mark Ellul biex imur mieghu.

Is-socjeta attrici tishaq li nholqot konfuzzjoni billi hawn si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' speccjalita Naplitana u l-core services huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti.

Tghid li l-espressjonijiet "LA BUFALA" / "La Bufala" u "pizzaioli I Pizzaioli" huma prattikament identici u dawn huma abbinati ma' rapprezentazzjonijiet ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano. Ghalhekk issostni li fl-assjiem taghhom is-sinjali uzati mill-kumpanija konvenuta u cioe "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti - Specialita Napoletane Tradizionali"; "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" jirrendu ideja kumplessivament simili ghal dik tal-ismijiet, tal-markji u tas-sinjali distintivi tas-socjeta attrici.

## Tikkunsidra

Mill-provi prodotti jirrizuta li t-trademark tas-socjeta attrici hi fir-rigward tal-kliem "Fratelli La Bufala" u desinn ta' qarn ta' barri li jidher fuq ix-xellug tad-desinn parzjalment mghotti u taht bil-kliem "pizzaioli emigranti". Min-naha l-oħra l-konvenuti qed juzaw is-sinjal bil-kliem "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti - Specialita Napoletane Tradizionali" u fid-disinn bejn il-kelma "Pizzeria" u "La Bufala" hemm disinn ta' bufalo u qrun fuq iz-zewg lati. Dan, fir-ristorant tagħhom bl-isem 'Partenope', li jinkorpora wkoll dina l-pizzerija.

L-atturi jikkontendu li l-agir tal-konvenuti qed iwassal għal konfuzzjoni fis-suq bi ksur tal-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu (b) tar-Regolament U.E. 207/2009 dwar il-European Union trade mark, li jipprovdi li:

A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

u bi ksur tal-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu (c) tar-Regolament U.E. 207/2009 dwar il-European Union trade mark, li jipprovdi li sid ta' EU trade mark:

(c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

Il-jeddijiet tal-kummercjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali ta' proprjeta', in kwantu kummercjant għandu d-dritt li juza il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta tiegħu. Tajjeb ukoll li jigi ccarat li l-azzjoni bbazata fuq konkorenza zleali hija ndipendenti minn azzjoni bbazata fuq imitazzjoni ta' markju. L-azzjoni in-ezami hija differenti mill-azzjoni dwar il-

konkorrenza sleali ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc u dan billi din l-azzjoni hija intiza sabiex tiprotegi r-registrazzjoni ta' trademark, mentri l-azzjoni l-ohra [Rik. 653/2016MCH] hija intiza biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummercjanti fil-gestjoni tan-negozju taghhom.

F'kaz bhal dan biex l-azzjoni tirnexxi, il-kummercjant li qed jinvokah ghandu jipprova li kien hu l-ewwel fis-suq li adopera dak l-isem, sinjal jew marka distintiva u li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li tezisti l-probabilita ta' konfuzzjoni fis-suq.

Kif inghad fil-kaz tal-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited vs Hutchison 3G UK Limited**, C-533/06:

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 or services, by reason of a likelihood of confusion on the part of the public'.

Fil-kaz **Dr Luigi Sansone bhala mandatarju ta' Ferrero SpA vs Philip Cassar Torreggiani et noe** (Nutella - Chocotella), App 15/11/2005 intqal ukoll illi jekk l-impressjoni generali ta' kull marka hija identika, tista' tirrizulta l-konfuzzjoni, nonostante d-differenzi fid-dettalji.

Infatti **Kerly** ikompli li:

When the question arises whether the mark so resembles another mark as to be likely to deceive or cause confusion, it should be determined by considering what is the leading characteristic of each. The one might contain many, even most, of the same elements as the other, and yet the leading, or it may be the only, impression left on the mind might be very different. On the other hand, a critical comparison of two marks might disclose numerous points of difference, and yet the idea which would remain with any person seeing them apart at different times might be the same. Thus it is clear that a mark is infringed if the essential features, or essential particulars of it, are taken [De Cordova v. Vick (1951) 68 R.P.C., PC].



Fil-kawza fl-ismijiet **Dr Philip Manduca. vs Consolidated Biscuit Co. Ltd**, PA 30/03/2011, il- Qorti kkummentat hekk:

Illi ma hemmx dubbju li l-konfondabilita' bejn iz-zewgt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bzonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet uzati izda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal ghall zball ('Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et' - 23 ta' Frar 2001) f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfuzzjoni hija bizzejjed ('Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine' - Vol. XLIX. .1099)

A Court will concentrate on the aspect of the mark that is most likely to be memorable - the idea of the mark as is sometimes called' (**W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights**). Illi dan ifisser li sabiex timexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjema u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni tal-istess marki. Persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun konfuza jekk din tassumi skorrettament illi hemm konnessjoni ekonomika ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra (**Bently & Sherman - Intellectual Property Law** - pagna 820).

Fil-kaz in ezami l-kwistjoni hija principalment dwar il-konfuzzjoni bejn il-marka 'Fratelli La Bufala –pizzaoili emigranti' (inkluz sinjal ta' qrun) uzata mill-atturi u s-sinjal 'Pizzeria La Bufala' Pizzaioli Professionisti - Specialita Napoletane Tradizionali' u nkluza ma' dina ta' l-ahhar, hemm s-sinjali ta' qrun u l-figura ta' ras ta' buffalo.

Il-konvenuti jsostnu li s-socjeta attrici ma tgawdi ebda trademark fuq il-kliem "FRATELLI" jew "LA BUFALA" separatament u d-desinn tal-logo huwa bhala graphic representation u mhux bhala kliem per se. It-trademark huwa fir-rigward tad-desinn ta' qarn ta' barri li jidher fuq ix- xellug tad-desinn u li huwa parzjament mghotti mill-kliem "Fratelli La Bufala". Il-kliem "LA BUFALA" u "pizzaioli" huma kliem komuni u s-socjeta attrici m'ghandha ebda dritt esklużiv fl-uzu ta' dawn il-kliem.

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

jinkombi fuq 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-attivitá jew marka minnu uzata, akkwistat hekk tifsira distintiva f'suq partikolari. Kif gie osservat minn Parker J fil-kaz **Burberrys v 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."

F'dan il-kaz is-socjeta attrici kienet topera bhala pizzerija bl-isem Fratelli La Bufala qabel ma dahlet fl-istess suq il-kumpanija konvenuta bl-isem Pizzerija La Bufala. Iz-zewg socjetajiet ghandhom in komun il-kelma distintiva La Bufala.

F'dan il-kaz, il-Qorti trid tara x'inhi l-leading characteristic ta' kull marka u liema aspekk tal-marka huwa most likely to be memorable. Fil-fehma tal-Qorti l-kelma La Bufala hija komuni fiz-zewg marki, u hija l-aktar kelma li tolqot lil konsumatur mal-ewwel daqqa t'ghajn u l-aktar li hija distinta u memorabbili meta tinstemgha. Imbaghad hemm fatturi ohrajn, anke dawk vizibbili, li jkomplu jsahhu l-fehma tal-Qorti li l-ghazla tal-kelma La Bufala m'intghazlitx b'semplici kumbinazzjoni imma intenzjonalment biex ikollha certu xebh u assocjazzjoni man-negozju tal-atturi u b'hekk il-konvenuti jiehd u vantagg ekonomiku.

Is-somiljanza f'dan il-kaz mhijiex semplicement fis-semantika imma fil-kombinazzjoni tal-isem, id-disinni u t-tip ta' negozju komuni fl-istess suq (pizzaioli),

Il-kumpanija konvenuta ssostni li minn ricerka li ghamlet fuq l-internet irrizultatla li hemm diversi negozji li juzaw il-kelma La Bufala jew il-logo ta' ras ta' buffalo mediterranean [ara Dok. a fol. 294 et seq. fil-process Rik.253/2016MCH].

Il-Qorti tirrileva pero li dawn il-marki li saret referenza ghalihom mis-socjeta konvenuta jirreferu ghal negozji barra minn Malta. Kif diga notat is-socjeta attrici kienet l-ewwel wahda f'Malta li uzat l-marka Fratelli La Bufala. Li trid tara din il-Qorti huwa jekk effettivament tezisitiex konkorrrenza bejn il-kontendenti fl-istess sfera ta' attivita' fl-istess zmien u spazju, u li joffru l-prodott taghhom ghall-bejgh fl-istess suq Malti, (**Avukat Dr Pio Valletta nomine vs Joseph Tanti**, 11/03/1992 – Kollez. Vol.

LXXVI. ii. 415). Kif qalet il-Qorti fil-kawza **Petroni noe vs Montebello noe**, 26/05/2000, "biex ikun hemm konfuzjoni l-konkorrenza trid issehh fl-istess arja geografika".

Jirrizulta li z-zewg partijiet kontendenti jinsabu fin-negozju ta' ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' specialita' Naplitana u s-servizz li jaghtu huwa prattikament l-istess fir-rigward tal-konsumatur rilevanti.

Fil-marka tal-konvenuti l-espressjoni "LA BUFALA" hija abbinata ma' rapprezentazzjoni ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano li ghandha xebh (mhux necessarjament sal-inqas dettal) mas-sinjal li juzaw l-atturi u mal-idea tal-buffalo fil-marka taghhom. Intuzat ukoll l-istess idea ta' frazi bhala kwalifika ta' 'Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali' biex jiddistngwuha mal-frazi tal-atturi 'pizzaoli emigranti'.

Il-Qorti tirrileva wkoll li s-sitwazzjoni giet aggravata meta l-konvenuti hadu l-primo pizzaiolo tal-franchisee bhala l-pizzaoilo taghhom, u l-konsumatur setgha facilment jahseb li l-istabiliment tal-konvenuti kien jiffirma parti jew kien estenzjoni tal-franchise tal-atturi. L-intenzjoni tal-konvenuti kienet evidenti meta huma riedu jakkwistaw l-franchise tas-socjeta attrici u meta ma rnexxilhomx hargu b'xi haga li jekk mhijjex indentika hija simili hafna f'diversi aspetti.

Il-kumpanija konvenuta tissottometti li l-kliem uzat minnha sabiex tirreklama n-negozju taghha 'Pizzeria La Bufala -Pizzaioli Professionisti - Specialita Napolitane Tradizionali' huma lkoll kliem deskrittivi li jispjegaw n-negozju taghha. Is-socjeta konvenuta tghid li hija ggib il-prodott mozzarella di bufala mis-socjeta' taghha ('La Bufala Ltd'). Hi tuza pizzaiolo professionista b'30 sena esperjenza u tbiegh ukoll diversi specialita' napolitani tradizzjonali. Inoltre isem ir-restaurant tal-konvenuti huwa Parthenope u l-insinji fuqu bl-ebda mod ma jikkawzaw konfuzjoni man-negozju tal-atturi.

Illi l-konvenuti ghandhom kumpanija La Bufala Ltd li hija kumpanija u mhux marka registrata [ara fol. 252]. Il-marka li ghandhom hija fuq hiM high-quality Italian

Mozzarella u imkien ma ghandha l-kelma La Bufala jew pizzerija registrata maghha. Din it-trademark numru 53357 giet registrata fit- 22 ta' Settembru 2014 wara dik tas-socjeta attrici. L-isem Parthenope huwa marbut mar-restaurant u l-fatt li l-pizzerija iggib l-isem La Bufala pizzerija, li qed johloq il-konfuzjoni u konkorenza sleali.

### **Konkluzzjoni**

Il-Qorti wara li ezaminat dan kollu tasal ghal fehma illi s-socjeta konvenuta illediet id-drittijiet tas-socjeta attrici taht l-artikolu 9 subartikolu tnejn (2.) paragrafu (b) u (c) tar-Regolament U.E. 207/2009 dwar il-European Union trade mark.

### **Danni u rimedji mitluba**

Is-socjeta attrici talbet danni in konnessjoni mal-lezjoni tad-drittijiet taghha u talbet ukoll illi s-socjeta konvenuta tieqaf mill-azzjonijiet kontravenjenti taghha.

Il-konvenuti wiegbu li la darba is-socjeta attrici talbet il-hlas ta' penali permezz tal-kawza fl-istess ismijiet numru 653/2016, ma tistax issa titlob il-hlas tad-danni, ghaliex a tenur tal-Art 37 tal-Kap. 13 il-penali huwa impost minflok id-danni.

L-artikolu 37 tal-Kap. 13 jipprovdi li:

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. Il-penali hija vera piena u hija applikabbili indipendentement minn kull azzjoni eventwali tad-danni. [Vella Zarb et vs Portelli pro et noe deciza 30.06.1936].

Huwa pacifiku illi l-prova tad-danni tispetta lil min jallega li soffriha (Artikolu 562 tal-Kap. 12). Din il-Qorti tosserva illi huwa accettato, illi f'certu cirkostanzi, id-danni jistghu jigu determinati arbitrio bono viri meta jkun difficili li ssir il-prova, b'mezzi ordinarji, tad-danni effettivament sofferti. Izda din id-diskrezzjoni gudizzjarja ghall-likwidazzjoni arbitrio bono viri ghandha tigi applikata in subsidium ghall-mezzi probatorji u mhux in sostituzzjoni ghalihom. Ghalhekk gudikant ma jstax f'dawn il-kazi jipprexendi mill-fatt illi l-parti istanti mhix ezonerata mid-dmir li tipprovdi dawk l-elementi probatorji u dawk il-fattijiet li hi tkun taf bihom ghall-iskop tad-determinazzjoni tat-telf. F'dan il-kaz il-Qorti ma tistax tillikwida danni arbitrio bono viri ghax il-pretensjoni attrici hija priva mill-provi fattwali li jehtieg li jkollha, biex tkun fil-pozizzjoni li tasal ghall-ammont

arbitrio boni viri. (Ara f'dan is-sens is-sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti Civili tat-13 ta' Ottubru, 2004, fil-kawza fl-ismijiet **Margaret Camilleri et vs The Cargo Handling Company Limited**, kif ukoll sentenza tat-30 ta' Mejju, 2014, fil-kawza fl-ismijiet **Joseph Attard vs Direttur Generali tas-Sahha**).

Fil-kaz in ezami s-socjeta attrici ressqet biss dokumenti biex turi kemm qed tithallas tal-franchise u l-accounts tan-negozju taghha. Hija ma ressqet ebda prova tad-danni li sofriet minhabba l-konkorrenza zleali tas-socjeta konvenuta, anzi skont il-konvenuti jidher li marret tajjeb. Lanqas ma gew prodotti xhieda biex jikkonfermaw li kienu tqarrqu bil-kompetizzjoni tal-konvenuti. Fil-kaz fejn tigi imposta l-penali, ma kienx hemm bzonn ta' tali prova. F'dan il-kaz il-prova hija necessarja.

Ir-reviews li ressqet is-socjeta attrici fihom kemm recenzjonijiet kemm tajbin kif ukoll hziena fil-konfront tal-istabiliment tas-socjeta konvenuta. Ma saret ebda komparazzjoni bejn iz-zewg stabbilimenti.

Inoltre l-Qorti tirrileva li s-socjeta attrici diga inghatat penali ta' €2,000 minhabba konkorrenza zleali fuq l-istess trade mark u ghall-istess ragunijiet li s-socjeta attrici ressqet f'dina l-kawza. Hu minnu hi dina l-kawza hija ghal protezzjoni tat-trademark, izda essenzjalment il-bazi tal-lamentela hija l-istess. Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti apparti dak li se jigi deciz, ma hemmx lok ghal likwidazzjoni tad-danni.

## **Decide**

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tilqa' l-ewwel zewg talbiet tas-socjeta attrici; Tordna li fi zmien xahar millum il-kumpanija konvenuta tieqaf mit-tkomplija tal-azzjonijiet kontravenjenti taghha bl-uzu tal-kliem u sinjali inkluz dawk figurattivi kif imsemmija fl-ewwel zewg talbiet;

Tichad ir-raba', hames u sitt talbiet;

L-ispejjez jinqasmu bin-nofs bejn il-partijiet stante li mhux it-talbiet kollha attrici gew milqugha.

Mark Chetcuti  
Prim Imhalled

Anne Xuereb  
Deputat Registratur