QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 17 ta' Gunju, 2020

Numru 5

Rikors Guramentat Nru. 653/2016

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' specjalita Naplitana, inter alia fl-Italja u f'pajjizi ohra fl-Unjoni Ewropeja, fosthom ristorant / pizzeria gewwa Malta [ezistenti sa minn aktar minn tlett (3) snin u gestit mill-kumpannija lokali bl-isem ta' Square Catering Limited], bis-sinjali (inkluzi sinjali figurattivi) "FRATELLI LA BUFALA pizzaioli emigranti" uzati bhala isem tal-istess ristorant u kif ukoll bhala markji u sinjali distintivi;

2. illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha u ta' socjetatijiet ohrajn affiljati maghha, is-socjeta attrici tgawdi minn reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mar- ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' specjalita Naplitana bl-ismijiet "FRATELLI LA BUFALA pizzaioli emigranti" u mal-ismijiet u l-markji (inkluzi sinjali distintivi) relatati mal-istess negozju, debitament uzati dwar / f'Malta mis-socjeta attrici jew bil-kunsens taghha, fosthom

[registrat bhala EU trade mark bin-numru 009989732 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 fi klassi tlieta u erbghin (43) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement (kif sussegwentement emendat)], kif ukoll:

u "FLB";

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 ta' ismijiet, markji u sinjali distintivi (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" / "PLB" / "P.L.B." / "P.L.B" / "Plb" / disinni partikolari ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano, inkluzi sinjali figurattivi bhal

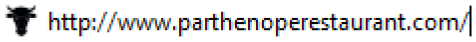
(mehud minn ritratt, b'abbrevjazzjoni ta' daqs zghira hafna "Ltd." li tidher fin-naha ta' fuq tal-lemin),

(mehud minn ritratt, b'abbrevjazzjoni ta' daqs zghira hafna "Ltd." li tidher fin-naha ta' fuq tal-lemin),

(mehud minn ritratt, b'abbrevjazzjoni ta' daqs zghira hafna "Ltd." li tidher fin-naha ta'

fuq tal-lemin), (mehud minn ritratt), , , ,

,



u

u dawn kollha dwar sezzjoni mill-operazzjoni minn naha tal-istess kumpannija konvenuta, ta' ristorant ta' specjalita 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 tas-socjeta attrici in vista tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu Tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta u ghad-dannu tal-istess socjeta attrici, b'rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi;

5. illi l-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kap. 13 hawn aktar qabel imsemmi, 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 fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta.;

6. illi f'dan il-kuntest:
fl-ewwel lok, l-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta tal-ismijiet, markji u sinjali distintivi (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" / "PLB" / "P.L.B." / "P.L.B" / "Plb" / disinni partikolari ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano, jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpannija attrici fir-rigward tal-ismijiet, markji u sinjali distintivi uzati mill-istess socjeta attrici, peress li dan jikkonsisti f'uzu ta' ismijiet,

markji u sinjali distintivi minn naha konvenuta li huma kapaci li jgibu tahwid ma' dawk uzati skont il-ligi mis-socjeta attrici.

F'dan il-kuntest, essenzjalment hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' specjalita Naplitana. 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:
(a) l-espressjonijiet "LA BUFALA" / "La Bufala" u "pizzaioli" / Pizzaioli" huma prattikament identici;

(b) dawn jabbinaw ma' rapprezentazzjonijiet ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano;

(c) fl-assjiem taghhom, is-sinjali principali uzati mill-kumpannija konvenuta u cioe "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali", irendu ideja kumplessiva tant simili ghal dik tal-ismijiet, tal-markji u tas-sinjali distintivi tas-socjeta attrici hawn qabel indikati debitament uzati minnha skont il-ligi,

isegwi carament allura li l-ismijiet, il-markji u s-sinjali distintivi konfliggenti (sija dawk principali u sija wkoll l-ispin-offs taghhom), huma kapaci li jgibu tahwid mal-ismijiet, mal-markji u mas-sinjali distintivi tas-socjeta attrici hawn qabel indikati, debitament uzati minnha skont il-ligi. Dan ifisser li, mill-aspett tal-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta, l-agir tal-kumpannija konvenuta jeccedi l-limiti ta' konkorrenza mas-socjeta attrici;

fit-tieni lok, inoltri u minghajr pregudizzju, l-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta tal-ismijiet fittizji varji "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "PLB" / "P.L.B." / "P.L.B" / "Plb", kif ukoll spin-offs taghhom bhal "LA BUFALA" / "La Bufala", jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpannija attrici peress li dan jikkonsisti f'uzu ta' ismijiet fittizzji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tal-kumpannija konvenuta.

F'dan il-kuntest, qed tinghata impressjoni qarrieqa ta' xi konnessjoni bejn l-impriza tal-kumpannija konvenuta u dik tas-socjeta attrici, inkluz:
(a) li l-istabbiliment operat mill-kumpannija konvenuta tinkludi s-sezzjoni "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita Napoletane Tradizionali" bil-kunsens tas-socjeta attrici, meta dan ma huwiex il-kaz;

(b) li l-kumpannija konvenuta stess ghandha xi ftehim mas-socjeta attrici dwar l-uzu tal-ismijiet konfliggenti, meta dan ma huwiex il-kaz; u

(c) li l-kumpannija konvenuta tibbenefika mill-esperjenza, mit-tahrig u mill-iskrutinar tan-network internazzjonali ta' ristoranti (inkluzi pizzeriji) ta' specjalita Naplitana zviluppata u kummercjalizzata minn naha attrici, meta dan ma huwiex il-kaz.

Il-vera mportanza tad-ditta konvenuta hija b'daqstant mohbija, u fil-fatt hija wahda mhux assocjata mal-beneficcji u mal-obbligi li jakkompanjaw sitwazzjoni ta' ness genwin mas-socjeta attrici komprendenti uzu awtorizzat tal-ismijiet fittizzji taghha. Hawn si tratta ta' semblanza ta' franchise meta din fil-fatt ma tezistix: b'daqstant, il-kumpannija konvenuta qieghda tahsad minghar ma tizra (reaping without sowing), u kwindi anke mill-aspett tat-tieni parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta (dwar "ismijiet fittizji"), l-agir tal-kumpannija konvenuta jeccedi l-limiti ta' konkorrenza mas-socjeta attrici;

7. illi dwar dawn is-sitwazzjonijiet ta' ksur ta' jeddijiet u anke tenut kont tal-artikolu sebgha u tletin (37) tal-Kap. 13 hawn aktar qabel imsemmi, is-socjeta attrici ghandha rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawza quddiem din l-Onorabbli Qorti;

8. 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;

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

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

(1) tiddikjara li bl-uzu da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' ismijiet, markji u sinjali distintivi (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" / "PLB" / "P.L.B." / "P.L.B" / "Plb" / disinni partikolari ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano, il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta attrici, bi ksur tal-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, stante li dan kollu jista' jgib tahwid mal-ismijiet, mal-markji u mas-sinjali distintivi uzati skont il-ligi mill-istess socjeta attrici;

(2) tiddikjara li bl-uzu da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' ismijiet fittizji varji "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti – Specialita' Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "PLB" / "P.L.B." / "P.L.B" / "Plb", kif ukoll spin-offs taghhom bhal "LA BUFALA" / "La Bufala", il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta attrici, bi ksur tat-tieni parti (dwar uzu ta' "ismijiet fittizji") tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodici tal-

Kummerc, Kapitolu tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, stante li dan kollu jista' jqarraq lil haddiehor fuq il-vera mportanza tal-kumpannija konvenuta;

(3) tikkundanna lill-kumpannija konvenuta ghall-hlas favur is-socjeta attrici ta' penali f'ammont ta' mhux anqas minn erba' mija u hamsa u sittin euro u sebgha u tmenin centezmu (€465.87) u lanqas izjed minn erbat elef, sitt mija u tmienja u hamsin euro u hamsa u sebghin centezmu (€4,658.75), skont kif din l-Onorabbli Qorti jidhrilha xieraq tenut kont tac-cirkostanzi partikolari kollha ta' din il-vertenza, ghal kull wahda mill-projbizzjonijiet miksura skont l-ewwel (1) u t-tieni (2) talbiet attrici;

(4) tordna lill-kumpannija konvenuta sabiex fi zmien qasir u perentorju li jigi lilha prefiss minn din l-Onorabbli Qorti, teqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew taht il-kontroll taghha li jkun fih isem, marka jew sinjal distintiv iehor kontravvenjenti;

(5) tinibixxi permanentement lill-kumpannija konvenuta milli taghmel xi forma ta' uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta' xi ristorant jew stabbiliment simili, ta' kwalunkwe isem, marka u sinjal distintiv li jledi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici skont l-ewwel (1) u t-tieni (2) talbiet attrici;

(6) tordna kull rimedju iehor illi jista', skont ic-cirkustanzi, inehhi l-atti li bihom saret il-konkorrenza mhux lecita.

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-attivitajiet 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 ghandhu 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 hemm trade mark fuq il-kliem "FRATELLI LA BUFALA." Kif jirrizulta mid-dokumenti esebiti mir-rikorrenti stess it-Trademark 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 moghti mil-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-paragrafi l-ohra attrici huma kontestati billi ma qed isir l-ebda agir kontra l-projibizzjoni tal-Art. 32 tal-Kap. 13;

6. Jigi rilevat in oltre s-segwenti:

7. Il-kliem (La Bufala) u d-desinn (ta' bufalo mediterraneo italiano) huma t-tnejn generici u deskrittivi li ma jistghu jaghtu lok ghall-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-mozarella;

9. Jigi rilevat li l-kliem uzat mis-socjeta esponenti sabiex tirreklama n-negozju taghha 'Pizzeria La Bufala Ltd Pizzaioli Professionisti — Specialita Napolitane Tradizionali' huma Ikoll kliem deskrittivi li jispjegaw in-ngeogzju taghha: u cioe s-socjeta ggib mozarella di bufala prodott minn socjeta relatata maghha is-socjeta 'La Bufala Ltd' tuza' pizzaiolo professionista b'30 sena esperjenza u tbiegh ukoll diversi specialita napolitani tradizzjonali;

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

b. Eccezzjonijiet
1. Illi fl-ewwel 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;

2. Fit-tieni lok ma jissussistux l-elementi ta’ konkorrenza zleali da parti tas-socjeta esponenti fil-konfront tas-socjeta rikorrenti a tenur tal-artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Ligijiet ta' Malta;

3. Fit-tielet lok is-socjeta intimata ma hijiex qed tuza' isem, marka jew sinjal distintiv li qieghda tintuza mis-socjeta rikorrenti;

4. Fir-raba' lok ma hemm l-marki, ismijiet u sinjali uzati mis-socjeta intimata ma joholqux konfuzjoni mas-socjeta rikorrenti f'ghajnejn terzi;

5. Fil-hames lok il-marki u kliem uzati u lanjati huma marki u kliem deskrittivi u uzati unikament sabiex jiddeskrivu s-servizzi provduti mis-socjeta intimata;

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

7. Salv eccezzjonijiet ulterjuri skond il-ligi

BI-ispejjez u l-ingunzjoni in subizzjoni tar-rikorrenti.

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

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Illi dina l-kawza mxiet flimkien mal-kawza 654/2016MCH bejn l-istess partijiet u l-provi prodotti f'dina l-kawza kellhom japplikaw u jghoddu ghall-kawza l-ohra 654/2016MCH.

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 taghhom 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 taghhom. 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 taghhom 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 operaturi

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 lil 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 taghhom u dana kien thajjar jakkwista d-drittijiet tal-franchise gewwa Malta u anke avvicina lil Michael Bonello. Hu kien jikellem 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 inaqqas mil-performance tieghu u ghalhekk id-diretturi ddecidiew li jitterminaw l-impieg ta' Boccia. Imbaghad 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 rrepeta 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 ghal dan il-franchise. Marra ghamel sinjali bhal taghhom u hadilhom l-aqwa pizzaiolo li kellhom.

P.L. Quentin Tanti, rapprezentant tal-MFSA, xehed li Summer Sensation Ltd giet registrata fid-29 ta' Awissu 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 ma' Dok. 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] l-audited accounts [Dok. CS03-5 a fol. 541] u l-assenjazzjoni tal-franchise lil Francisor gdid [Dok. CS06 a 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 id-dokument 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-accoutant.

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 ezempju:

"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"

Hi kkostatat li s-sinjali kienu qeghdin jintuzaw b'diversi manjeri [ara Dok. FWO1 a fol. 592] bhal per ezempju 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 llum A CENTO SPA hija proprjetarja ta' whud minn dawn it-trademarks fosthom l-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 jibdew negozjati mieghu dwar franchise iehor "Vulkania" [Dok. F a fol. 733] pero ma sehh xejn minn dana. Marra kien ikkuntattja lil franchisee, izda dawn ma kienux interessati li jitrasferixxu 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' specjalita 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 a fol. 781 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 n-sostanza qal li qabel fetah ir-ristorant f'Paceville hu kellu negozju l-Gzira bid-ditta La Bufola Ltd registrata Malta fejn jipproducu mozzarella di bufola u prodotti ohra li jimportaw mill-Italja. Hu kien fittex fuq l-internet biex jara jekk kienx hemm ristoranti jew pizzeriji bl-isem La Bufola. 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 I Fratelli La Bufala. Il-menu taghhom huwa bhal kwaunkwe pizzerija ohra u l-ismijiet tal-pizza huma dawn komunament mitluba. Ir-ristorant jismu Parthenope u l-pizzerija La Bufola 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. MHO3 a fol. 901 tnehhew sentejn ilu, wara li kienet bdiet il-kawza. Halla t-tabelli fil-gemb fuq wara. Fuq ir-ritratt MH03 ma jidhirx 'Ltd' mal-kliem 'Pizzerija La Bufala'.

Talbiet u kontestazzjoni

Fir-rikors promotur l-atturi qed isostnu li bl-uzu da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' ismijiet, markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti - Specialita Napoletane Tradizionali" / "Pizzeria La Bufala Pizzaioli Professionisti Specialita Napoletane Tradizionali" kif ukoll spinoffs taghhom bhal "Pizzeria La Bufala" / "La Bufala Pizzeria" / "LA BUFALA" / "La BufaIa" / "PLB" / "P.L.B." / "P.L.B" / "Plb" / disinni partikolari ta' qrun u ras tal-bufalo mediterraneo italiano, il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta attrici, bi ksur tal-ewwel parti tal-artikolu (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kap. (13), stante li dan kollu jista' jgib tahwid mal-ismijiet, mal-markji u mas-sinjali distintivi uzati mis socjeta attrici.

Inoltre bl-uzu da parti tal-kumpanija konvenuta, ta' ismijiet fittizji varji hawn fuq imsemmija l-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta attrici, bi ksur tat-tieni parti tal-artikolu (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kap. (13) Ligijiet ta' Malta, stante li dan kollu jista' jqarraq lil haddiehor fuq il-vera mportanza tal-kumpannija konvenuta.

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 trademark li ghandha huwa fir-rigward tad-desinn ta' Qarn ta' barri li huwa riprodott fix xellug tad-desinn u li huwa parzjaiment mghotti mill-kliem "Fratelli La Bufala" miktub b'font distintiv (sans serif).

Konsiderazzjonijiet

L-atturi qed jikkontendu li l-konvenuti qed jaghmlu 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. 17] Grafic Representation ta’ “FRATELLI LA BUFALA – pizzaioli emigranti” registrata fil-15/09/2011 [l-istess dokument jidher ukoll bhala Dok. JR1 u JR21]. Id-dokumenti l-ohra minn JR2 sa JR5, prezentati minn John Richards, jirrapprezentaw graphic representations li fuqhom is-socjeta attrici tgawdi wkoll drittijiet, izda li pero gew registrati fis-sena 2019 u ghalhekk wara d-data ta’ din il-vertenza, cioe wara l-allegata infrazzjoni li tmur lura ghal Mejju 2014. Ir-rikors promutur odjern gie pprezentat fis-sena 2016.

Is-socjeta attrici tghid li l-franchisee taghha juza dina l-marka taghhom FRATELLI LA BUFALA kemm bhala l-isem tar-ristorant taghha kif ukoll bhala sinjal distintiv. Hi ssostni li l-konvenuti qed jikkrejaw konfuzjoni man-negozju 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 figurativi bhal taghha [ara fol. 109 fost hafna orhajn bhala ezempju].

Mark Ellul xehed li l-konvenut Marra kien ipprova jakkwista l-franchise taghhom ‘Fratelli La Bufala’ kemm minghandom direttament kif ukoll minghand il-Francishor taghhom barra minn Malta, izda ma rnexxilux billi ma kienux interessati li jbieghu. Imbaghad Marra fetah l-istabilment tieghu gewwa Paceville, u kien hadilhom il-primo pizzaiolo taghhom, u anke ipprova jhajjar lilu biex imur mieghu.

L-attur jishaq li nholqot konfuzzjoni billi hawn si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' ristoranti - inkluzi pizzeriji - ta' specjalita Naplitana u l-core services huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti.

Jghid 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-kumpannija 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-ohra 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 taghhom bl-isem 'Partenope', li jinkorpora wkoll dina l-pizzerija.

L-atturi jishqu li dan l-agir tal-konvenuti qed iwassal ghal konfuzzjoni fis-suq bi ksur tal-artikolu 32 tal-Kap. 13. Dan l-artikolu 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-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. F'talba msejsa fuq konkorrenza zleali, bhal dik odjerna, jekk l-isem, marka jew sinjal distintiv mhuwiex il-proprjeta tal-kummercjant li qed jintavola il-kawza, ma' jistax jippretendi il-protezzjoni li ttih il-ligi, u konsegwentement lanqas l-applikazzjonijiet tas-sanzjonijiet. Tajjeb ukoll li jigi ccarat li l-azzjoni bbazata fuq konkorrenza zleali hija ndipendenti minn azzjoni bbazata fuq imitazzjoni ta' markju.

F'kazijiet bhal dawn 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.

Fil-kaz tal-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited vs Hutchison 3G UK Limited**, C-533/06 il-Qorti qalet hekk:

> 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 illi jekk l-impressjoni generali ta' kull marka hija identika, tista' tirrizulta l-konfuzjoni, nonostante d-differenzi fid-dettalji.

Infatti **Kerly** ighid 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 vs 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', 23/02/2001) 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 ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee tal-ohra (**Bently & Sherman - Intellectual Property Law** - pagna 820).

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

Il-konvenuti fin-nota ta’ osservazzjonijiet taghhom sollevaw eccezzjoni gdida li ma kienux ressqu fin-nota ta’ eccezzjonijiet u cioe li f’dan il-kaz la jirrizulta li s-socjeta rikorrenti hija kummercjant f’Malta, billi l-kummercjant fattwali hija s-socjeta Square Catering Limited, u anqas ma jirrizulta li hija f’kompetizzjoni mal-istess socjeta konvenuta. Il-Qorti tirrileva li nota ta’ osservazzjonijiet ma ghandhiex tintuza sabiex jitressqu linji difensjonali godda li ma jkunux dibattuti qabel u li jahsdu l-kontroparti. (Ara f’dan is-sens **Josef Farrugia vs Christopher Carabott et**, PA 29/05/2008; **Anna Maria Gauci et vs Salvino Farrugia et**, App 24/06/2016). Ghaldaqstant dina l-eccezzjoni mhux se tigi kkunsidrata mill-Qorti. Imma ghal boni fini, fil-fehma tal-Qorti, l-franchisor (l-atturi) bhal sid tat-markju u anke bhal parti interessata fir-restaurant immexxi mill-franchisee taghha taht l-istess isem tal-markju taghhom, ghandu d-dritt li juza il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta taghhom.

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 parzjaiment mghotti mill-

kliem "Fratelli La Bufala". Il-kliem "LA BUFALA" u "pizzaioli “huma kliem komuni u s-socjeta attrici m’ghandha ebda dritt eskluzziv 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 a 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-attivita 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".

Is-socjeta attrici mhijiex qed tivvanta jeddijiet esklussivi fuq l-espressjoni “La Bufala” izda fuq l-assjem tal-markju distintiv taghha, “Fratelli La Bufala – pizzaioli emigranti”. Hu minnu wkoll li l-kelma ‘pizzaioli” hi generika, izda wiehed irid ihares lejha fil-kuntest tas-assjem tal-markju attrici komparat mas-sinjal tal-konvenuti. Is-somiljanza tal-qrun hija cara u tifforma wahda mis-serje shiha ta’ fattizzi li fl-assjem taghhom ma jistax jkun li sar b’koincidenza.

F’dan il-kaz is-socjeta attrici topera taht l-isem Fratelli La Bufala u dan ilha taghmlu qabel ma dahlet fl-istess suq il-kumpanija konvenuta bl-isem Pizzerija La Bufala. Is-socjeta socjetajiet ghandhom in komun il-kelma La Bufala.

F’dan il-kaz, il-Qorti trid tara x’inhi l-leading characteristic ta’ kull marka u liema aspett 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 ta’ ghajn u l-aktar li hija distinta u memorabbili meta tinstemgha l-kelma pronunzjata. Imbaghad hemm fatturi ohra, anke dawk vizibbili, li jkomplu jsahhu l-fehma tal-Qorti li l-ghazla tal-kelma La Bufala ma ntghazlitx b’semplici kumbinazzjoni imma intenzjonalment biex ikollha certu xebh mal-markju u negozju tal-atturi u b’hekk il-konvenuti jiehdu vantagg ekonomiku.

Il-kumpanija konvenuta ssostni li minn ricerka li ghamlet fuq l-internet irrizultalha li hemm diversi negozji li juzaw il-kliem La Bufala jew il-logo ta’ ras ta’ buffalo mediterran [ara Dok. a fol. 294 et seq.].

Il-Qorti tirrileva li dawn il-marki li saret referenza ghalihom is-socjeta konvenuta jirriferu ghal negozji barra minn Malta. Kif diga notat is-socjeta attrici kienet l-ewwel f’Malta li uzat l-marka Fratelli La Bufala u ghalhekk li trid tara din il-Qorti hu jekk effettivament tezisitiex konkorrenza bejn iz-zewg 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' specjalita 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 mis-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-atturi bhala l-pizzaoilo taghhom, u l-konsumatur setgha facilment jahseb li l-istabilment tal-konvenuti kien jifforma parti jew kien estenzjoni tal-franchise tal-atturi. L-intenzjoni tal-konvenuti kienet evidenti li huma riedu jakkwistaw l-franchise tas-socjeta attrici u meta ma rnexxilhom hargu b’xi haga li jekk mhijiex indentika hija simili 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, u cioe li s-socjeta ggib mozzarella di bufala prodott minn socjeta relatata maghha (is-socjeta 'La Bufala Ltd'). Hi tuza pizzaiolo professionista b'30 sena esperjenza u tbiegh ukoll diversi specjalita 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-kliem La Bufala jew pizzerija registrata fuqhom. Din it-trademark 53357 giet registrata fil-22 ta' Settembru 2014 wara dik tas-socjeta attrici. L-isem Parthenope huwa marbut mar-restaurant imma l-pizzerija iggib l-isem La Bufala.

Konkluzzjoni

Il-Qorti ghalhekk, wara li ezaminat dan kollu, tasal ghal fehman illi l-uzu tal-espressjoni "La Bufala" 'pizzerija' abbinati mal-qrun tal-buflu, u l-*caption* pizzaioli fl-assjem taghhom kapaci joholqu tahwid mal-ideja dominant tal-markju "Fratelli La Bufala" bil-konsegwenza li s-socjeta konvenuta illediet id-drittijiet tas-socjeta attrici taht l-artikolu 32 tal-Kap. 13.

Danni u rimedji mitluba

Is-socjeta attrici talbet penali in konnessjoni mal-lezjoni tad-drittijiet taghha taht l-artikolu 37 tal-Kap. 13. Talbet inoltre illi s-socjeta konvenuta tieqaf, teqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew taht il-kontroll taghha li jkun fih isem, marka jew sinjal distintiv iehor kontravvenjenti u tinibixxi permanentement lill-kumpannija konvenuta milli taghmel xi forma ta' uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta' xi ristorant jew stabbiliment simili, ta' kwalunkwe isem, marka u sinjal distintiv li jledi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici.

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. F'dan il-kaz is-socjeta attrici talbet penali.

Din il-penali tigi stabbilita mill-Qorti fuq talba tal-kummercjant danneggjat, u ma tkunx anqas minn €465.87 u lanqas izjed minn €4,658.75, skont ma jkun il-kobor tal-fatt, iz-zmien li dam sejjer, il-mala fidi tal-kontravventur u c-cirkostanzi partikulari l-ohra kollha ta' kull kaz.

Din il-penali hija dovuta avvolja wiehed jiddezisti mill-atti ta' konkorrenza sleali meta jigi diffidat mill-parti l-ohra, jekk l-att ta' konkorrenza sleali jkun gja perfett qabel id-dezistenza. Din il-penali hija vera piena u hija applikabbili indipendentement minn kull azzjoni eventwali tad-danni [**Vella Zarb et vs Portelli pen**, 30/06/1936].

Il-Qorti tqis illi r-rimedju bhala penali li ghandu jinghata irid ikun kommensurat mal-vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjeta attrici konsegwenti ghal tali vjolazzjoni.

Il-Qorti tissenjala bhala prova favur is-socjeta attrici in kwantu ghall-Kap. 13, il-prior use tal-prodott taghha fuq dak tal-konvenuti, il-fatt li l-kontendenti jahdmu fl-istess kummerc u jikkompetu direttament fl-istabbilimenti li jbieghu l-ikel u l-prodott li jinxtara mill-istess konsumaturi.

Fic-cirkostanzi l-Qorti qed tillikwida penali ta' €2,000 li ghandha tithallas lis-socjeta attrici.

Is-socjeta attrici talbet li dina l-Qorti tinibixxi permanentement lill-kumpannija konvenuta milli taghmel xi forma ta' uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta' xi ristorant jew stabbiliment simili, ta' kwalunkwe isem, marka u sinjal distintiv li jledi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici skont l-ewwel u t-tieni talbiet attrici.

Illi l-gurisprudenza hija konstanti f'dan ir-rigward u stabbiliet konsistentement illi talba sabiex mandat ta' inibizzjoni jigi ikkonfermat in perpetwita ut sic ma hijiex ammissibbli skond il-ligi taghna u senjatament kontra id-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 843 tal-Kap. 12. Kull mandat kawtelatorju min-natura tieghu stess, ghandu validita u

hajja sakemm u biex il-kreditur ikollu opportunita li jikkonkretizza l-kreditu tieghu f'titolu esekuttiv u jippermetti li jesegwixxi kreditu tieghu u b'hekk ma jkollux bzonn ta' aktar kawtela. Ghalhekk il-hames talba tas-socjeta attrici kif proposta, ma tistax tintlaqa'.

Skond l-artikolu 37(1) tal-Kap. 13. is-socjeta attrici tista', titlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet hawn fuq imsemmija jigi meqrud, jew li jigi ordnat kull rimedju iehor illi jista', skont ma jkunu c-cirkostanzi, inehhi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux lecita. In vista tal-konkluzzjoni raggunta minn dina l-Qorti dwar l-ewwel u t-tieni talba, ir-raba' talba tas-socjeta attrici qed tigi milqugha wkoll.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tilqa' l-ewwel tlett talbiet tas-socjeta attrici u tikkundanna lill-kumpanija konvenuta thallas penali fl-ammont ta' €2,000;

Tordna li fi zmien xahar l-kumpanija konvenuta, teqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew taht il-kontroll taghha li jkun fih isem, marka jew sinjal distintiv bil-kliem La Bufala kif reklamat mal- pizzerija;

Tichad il-hames talba waqt li s-sitt talba hi ezawrita.

Bl-ispejjez u bl-imghaxijiet skont il-ligi mid-data ta' dina s-sentenza kontra l-kumpanija konvenuta sal-eventwali pagament.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur