



QORTI CIVILI PRIM AWLA

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

Illum l-Erbgħa, 12 ta' Jannar, 2022

Numru 10

Rikors Guramentat Nru. 932/2017

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Starbucks Corporation,
socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Istat ta'
Washington fl-Istati Uniti tal-Amerika bin-numru ta'
registrazzjoni "600611109" u b'indirizz ta' 2401, Utah Avenue South,
Seattle 98134, Washington, Stati Uniti tal-Amerika**

vs

Strabuono Coffee International Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-11 ta' Ottubru, 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta` attrici, proprjetarja ta' coffeehouse chain madwar hafna pajjizi fid-dinja nkluza l-maggor parti tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea, hija maghrufa sew inter alia in konnessjoni mas-servizzi u mal-prodotti taghha u hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali għal zmien twil, riklamar u bejgh estensiv, diversi mit-trade marks tas-socjeta` attrici dwar tali servizzi u prodotti huma maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja fosthom Malta u t-trade marks tas-socjeta` attrici kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;
2. illi fost ohrajn, is-socjeta` attrici hija proprjetarja tas-segwentni European Union trade marks (EU trade marks) registrati:



(a) 005671938 - (b'effett mis-7 ta' Frar 2007 u fi klassijiet 35 u 43 tal-Klassifikazzjoni Nternazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement (kif sussegwentement emendat));



(b) 000689786 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 7, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 41 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(c) 000596163 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(d) 001164250 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 35 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(e) 001632280 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 29 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(f) 003086014 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 35, 36 u 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(g) 003319068 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 33, 35 u 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(h) 003984721 - (b'effett mid-19 ta' Awwissu 2004 u fi klassijiet 9, 38, 41 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(i) 007315351 - (b'effett mill-14 ta' Ottubru 2008 u fi klassijiet 30, 32, 35 u 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(j) 000175513 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 7, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30 u 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(k) 000630673 - (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(l) 005234786 - **STARBUCKS COFFEE** (b'effett mill-1 ta' Awwissu 2006 u fi klassijiet 35 u 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(m) 004314084 – STARBUCKS COFFEE (b'effett mit-28 ta' Marzu 2005 u fi klassi 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(n) 000564427 – STARBUCKS COFFEE (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 21, 25, 29, 30 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

STARBUCKS COFFEE

(o) 000564377 – (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(p) 004314092 – **STARBUCKS COFFEE** (b'effett mit-28 ta' Marzu 2005 u fi klassi 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

STARBUCKS COFFEE

(q) 002365591 – (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 35 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(r) 002365724 - STARBUCKS COFFEE (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 7, 9, 11, 14, 16, 18, 28, 32, 35 u 41) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

STARBUCKS

(s) 000572982 – (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(t) 000630657 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(u) 000175539 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 7, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30 u 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(v) 000685826 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 9, 41 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(w) 001163567 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 35 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(x) 001633965 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassi 29 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(y) 002365732 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 9, 14 u 28 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(z) 003319043 – STARBUCKS (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 33, 35 u 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(aa) 003984713 – STARBUCKS (b'effett mid-19 ta' Awwissu 2004 u fi klassijiet 9, 38, 41 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(bb) 004314043 – STARBUCKS (b'effett mit-28 ta' Marzu 2005 u fi klassijiet 36 u 38 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(dd) 005671896 – STARBUCKS (b'effett mis-7 ta' Frar 2007 u fi klassi 40 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(ee) 002365500 – FRAPPUCCINO (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 18, 25, 35 u 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(ff) 000175471 – FRAPPUCCINO (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u fi klassijiet 29, 30 u 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(gg) 003977931 – (b'effett mis-16 ta' Awwissu 2004 u fi klassijiet 29, 30 u 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali); u

(hh) 004314051 – FRAPPUCCINO (b'effett mit-28 ta' Marzu 2005 u fi klassi 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

3. illi s-socjeta` attrici ghandha fil-pussess taghha evidenza li turi li, minghajr kunsens minn naha attrici, il-kumpanija konvenuta giet inkorporata fis-27 ta' Frar 2015 bl-isem ta' "Strabuono Coffee International Limited", u f'xi zmien wara bdiet il-gestjoni u l-operazzjoni ta' coffeehouse f'Malta nkluz ir-rikliamar tal-istess. F'dan kollu hija qed taghmel uzu, fil-kors tal-kummerc taghha, ta' sinjali varji nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi ohrain



bhal per ezempju , kif ukoll l-espressjoni “strappuccino” (kelma jew figurattiva), u dan kollu wisq evidentement ispirat u ikkupjat minn EU trade marks registrati rilevanti tas-socjeta` attrici fosthom STARBUCKS (kelma jew figurattiva

bhal per ezempju **STARBUCKS**), STARBUCKS COFFEE (kelma jew figurattiva bhal per ezempju **STARBUCKS COFFEE**



STARBUCKS COFFEE , jew inkella jew



), kif ukoll FRAPPUCCINO /



rispettivament, bil-faccata tal-coffeehouse gestit u operat mill-kumpannija konvenuta li tezebixxi b'mod prominenti imitazzjonijiet ta' EU trade marks registrati rilevanti tas-socjeta` attrici skont kif facilment muri minn ritratti komparattivi bhal (per ezempju):



4. illi l-attivitajiet tal-kumpannija konvenuta hawn qabel indikati qed isehhu minghajr il-kunsens tas-socjeta` attrici, bi ksur tal-jeddijiet dwar EU trade marks tas-socjeta` attrici kontenuti fl-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafi “(b)” u “(c)” tar-Regolament U.E. numru elf u wiehed (1001) tas-sena elfejn u sbatax (2017) (Council

Regulation (EC) No 2017/1001) (sat-tletin (30) ta' Settembru tas-sena elfejn u sbatax (2017) ir-Regolament U.E. 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. 2017/1001 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) kif hawn qabel indikat, jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tas-socjeta attrici fir-rigward tal-EU trade marks registrati taghha bin-numri 005671938, 000689786, 000596163, 001164250, 001632280, 003086014, 003319068, 003984721, 007315351, 000175513, 000630673, 005234786, 004314084, 000564427, 000564377, 004314092, 002365591, 002365724, 000572982, 000630657, 000175539, 000685826, 001163567, 001633965, 002365732, 003319043, 003984713, 004314043, 005671896, 002365500, 000175471, 003977931 u 004314051 peress li, skont il-kaz, dan jikkonsisti f'uzu ta' sinjali simili ghal dawn l-EU trade marks, dwar servizzi u oggetti tal-kumpannija konvenuta li huma identici u, jew simili ghas-servizzi u l-oggetti li dwarhom dawn jinsabu rregistrati, kif ukoll hemm probabbilta' ta' konfuzjoni minn naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita' ta' assocjazzjoni bejn is-sinjali wzati mill-istess konvenuta u dawn l-istess EU trade marks;

7. illi essenzjalment hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' coffeeshouse(s). B'daqstant, f'dan il-kaz il-core services and goods huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti. Tenut kont ukoll ta' dan, oltre ghall-fatt li s-sinjali kontravvenjenti irendu ideja kumplessiva tant simili ghal dik tal-EU trade marks tas-socjeta` attrici hawn aktar qabel indikati a paragrafu numru sitta (6.), il-probabbilita' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita' ta' assocjazzjoni bejn is-sinjali konfliggenti u dawn l-istess EU trade marks, hija cara u manifesta;

8. illi l-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(c)" tar-Regolament U.E. 2017/1001 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, skont il-kaz, mal-jeddijiet antecedenti tas-socjeta` attrici fir-rigward tal-EU trade marks registrati bin-numri 005671938, 000689786, 000596163, 001164250, 001632280, 003086014, 003319068, 003984721, 007315351, 000175513, 000630673, 005234786, 004314084, 000564427, 000564377, 004314092, 002365591, 002365724, 000572982, 000630657, 000175539, 000685826, 001163567, 001633965, 002365732, 003319043, 003984713, 004314043, 005671896, 002365500, 000175471, 003977931 u 004314051, peress li dawn l-EU trade marks ghandhom reputazzjoni gewwa l-Unjoni Ewropea u bl-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta ta' sinjali varji simili (inkluzi sinjali figurattivi) kontravvenjenti, qed jittiehed vantagg mhux gust minn dawn l-istess EU trade marks. Inoltri, dan huwa detrimental għax-xorta distintiva ta' dawn l-istess EU trade marks u kif ukoll għar-reputazzjoni tagħhom;

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

fl-ewwel lok, free riding: bl-agir tagħha, il-kumpannija konvenuta qed tisfrutta r-reputazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea tal-EU trade marks tas-socjeta` attrici hawn qabel indikati a paragrafu numru disgha (9.) u debitament assocjata mal-coffeehouse chain tas-socjeta` attrici, billi qed tirkeb b'xejn (free riding) minn fuq is-succes ta' dawn l-istess EU trade marks u kwindi tibbenefika kummercjament 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 jiznaturata u jippregudika l-funzjoni bazika tal-EU trade marks tas-socjeta` attrici hawn qabel indikati a paragrafu numru disgha (9.), cioe' dik li s-servizzi u l-prodotti tas-socjeta` attrici ghandhom ikunu distinti minn servizzi u prodotti ta' terzi;

fit-tielet lok, tarnishment: kemm l-agir tal-kumpannija konvenuta kif ukoll certi konsegwenzi ta' dan l-istess agir (li jinkludu l-fatt li numru ta' konsumaturi rilevanti jilmentaw għal diversi ragunijiet dwar il-coffeehouse STRABUONO COFFEE operat mill-kumpannija konvenuta), jistghu jheggu certi konsumaturi rilevanti sabiex jahsbu negattivament dwar il-kuncett ta' coffeehouse tas-socjeta` attrici u b'daqstant dwar is-socjeta` attrici stess, dan kollu għad-detriment tar-reputazzjoni tal-EU trade marks tas-socjeta` attrici hawn qabel indikati a paragrafu numru disgha (9.);

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 erbgħa mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta), is-socjeta` attrici għandha rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawza quddiem din l-Onorabbli Qorti bhala l-European Union Trade Mark Court ta' prim'istanza kompetenti f'Malta;

12. illi minkejja ittra nterpellatorja datata tlieta (3) ta' Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017), il-kumpannija konvenuta baqgħet inadempjenti;

13. illi l-fatti hawn kollha dikjarati huma magħrufin 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 nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuno", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuno Coffee", wahedhom u, jew



abbinati ma' elementi ohrajn bhal per ezempju _____, kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjani l-jeddijiet rispettivi tas-socjeta` attrici dwar l-EU trade marks registrati bin-numri 005671938, 000689786, 000596163, 001164250, 001632280, 003086014, 003319068, 003984721, 007315351, 000175513, 000630673, 005234786, 004314084, 000564427, 000564377, 004314092, 002365591, 002365724, 000572982, 000630657, 000175539, 000685826, 001163567, 001633965, 002365732, 003319043, 003984713, 004314043, 005671896, 002365500, 000175471, 003977931 u 004314051, kontenuti fl-Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "b" tar-Regolament U.E. numru elf u wiehed (1001) tas-sena elfejn u sbatax (2017) (Council Regulation (EC) No 2017/1001) dwar il-European Union trade mark;

(2) tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuno", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuno Coffee", wahedhom u, jew



abbinati ma' elementi ohrajn bhal per ezempju _____, kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjani l-jeddijiet rispettivi tas-socjeta` attrici dwar l-EU trade marks registrati bin-numri 005671938, 000689786, 000596163, 001164250, 001632280, 003086014, 003319068, 003984721, 007315351, 000175513, 000630673, 005234786, 004314084, 000564427, 000564377, 004314092, 002365591, 002365724, 000572982,

000630657, 000175539, 000685826, 001163567, 001633965, 002365732, 003319043, 003984713, 004314043, 005671896, 002365500, 000175471, 003977931 u 004314051, kontenuti fil-Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(c)" tar-Regolament U.E. numru elf u wiehed (1001) tas-sena elfejn u sbatax (2017) (Council Regulation (EC) No 2017/1001) 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, konsistenti fil-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi ohrain bhal per ezempju



, kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), 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 u tal-ittra nterpellatorja datata tlieta (3) ta' Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017), 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:

1. Illi l-pretensjoni mressqa mir-rikorrent nomine hija wahda infondata fil-fatt u fid-dritt u dana hekk kif ser ikollha l-opportunita li tipprova l-kumpannija ntimata waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza;

2. Illi f'diversi premissi tar-Rikors Mahluf promotorju ir-rikorrent nomine qed jaghmel hafna allegazzjonijiet u juza kliem tekniku fil-kamp tal-proprjeta` intelletwali li issa jrid jipprovaom fil-kaz odjern u kif dawn japplikaw dejjem attribwibli ghal xi ksur da parti tal-kumpannija intimata;

3. Illi m'hemm l-ebda xebh bejn it-trademark uzata mill-kumpannija intimata (fejn l-enfasi qiegħda fuq l-'iljun') u dawk indikati mir-rikorrenti nomine fir-Rikors Mahluf promotorju (fejn l-enfasi qiegħda fuq 'Sirena') u wisq anqas bejn l-isem tal-hanut hawn Malta li hu bil-lingwa Taljana u dak ta' 'Starbucks' li hu bil-lingwa Ingliza. Inoltre t-tifsira tal-kliem 'Strabuono' u ta' 'Starbucks' huma kompletament differenti minn xulxin;
4. Illi għalhekk isegwi li l-kumpannija intimata ma holqot l-ebda konfuzjoni fis-suq partikolari jew fost il-pubbliku jew inkella xi assocjazzjoni fis-sens li meta jmur klijent għandha jahseb li qed imur għand din ic-chain ta' coffee houses dinjija, wisq anqas meta wiehed iqis li 'Starbucks' lanqas għandha presenza fizika fil-gzejjer Maltin. Galadarba l-allegazzjonijiet imressqa mir-rikorrent nomine ma jghaddux dan it-test kontenenti fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament tal-Unjoni Ewropeja bin-numru 1001/2017, it-talbiet kollha għandhom jigu michuda a spejjez kollha kontra tieghu;
5. Illi mingħajr pregudizzju għas-suespost, dato ma non concesso li t-trademarks tal-kumpannija partijiet fil-kawza jistghu b'tigbid tal-immaginazzjoni jigu meqjusa bhala simili, xorta wahda l-assocjazzjoni wahedha mingħajr il-probabilita` ta' konfuzjoni ma għandhiex titqis bhala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni tat-trade mark registrata;
6. Illi dwar l-isem li l-kumpannija intimata tat lill-prodotti tagħha, fosthom ix-xarbiet li hija tbiegħ, dawn ukoll ma għandhom x'jaqsmu xejn ma' dawk tal-kumpannija rikorrenti fejn senjatament għall-element imsemmi fit-tielet premessi tar-rikorrenti fir-rigward tal-prodott li ingħata l-isem 'Strapuccino' mill-intimata, dan certament illi ma jikkostitwixxi l-ebda ksur tal-ligi, fejn l-isem gie ispirat mill-isem tal-kumpannija intimata nnifisha u mhux mill-prodott tal-kumpannija attrici. F'dan il-kaz huwa car illi l-intimata għamlet dekostruzzjoni tal-kelma 'Capuccino' u tatha laqta personalizzata billi inkorporat parti mill-isem tal-kumpannija intimata stess. L-isem finali ta' dan il-prodott ma għandu x'jaqsam xejn ma' dak tal-kumpannija attrici fejn l-unika parti li hija simili fil-kliem 'Frapuccino' u 'Strapuccino' hija l-parti li taqra 'puccino' derivanti mill-kelma 'Capuccino' liema kelma Taljana certament m'hi rregistrata taht l-ebda trademark u għalhekk mhiex il-kumpannija attrici biss li għandha d-dritt illi tuza parti minn kliem li ilu jezisti għal decennji shah;
7. Illi mhemm l-ebda pregudizzju irrekat lil 'Starbucks' b'dak li għamlet il-kumpannija intimata u lanqas l-istess kumpannija intimata ma hadet xi vantagg ingust minn dan kollu;
8. Illi l-kumpannija intimata m'hi passibbli għall-ebda danni u ma ikkagunat l-ebda danni lil 'Starbucks';
9. Illi bhala stat ta' fatt, il-kumpannija intimata lanqas tbiegħ prodotti ta' 'Starbucks' mill-uniku 'coffee house' tagħha;
10. Illi mhux il-kaz li r-rikorrent nomine jipprevalixxi ruhu mid-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta halli jinforza l-jeddijiet tieghu ta' proprjeta intelletwali u dana stante li l-pretensjonijiet imressqa mir-rikorrent nomine f'din l-istanza huma bla bazi kemm fil-fatt u kif ukoll fid-dritt;

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

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

Id-difensuri jaqblu li l-provi f'din il-kawza japplikaw sa fejn rilevanti ghal kawza 1153/2017MCH;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Provi

Dr Luigi Sansone kkonferma l-kontenut tar-rikors guramentat. Qal li hu mar fil-coffee shop tal-intimati gewwa San Pawl il-Bahar fejn xtara kafe (ara ricevuta Dok. LSO1 a fol. 37) u kkostata li s-sinjali gewwa u barra l-kafe baqghu sostanzjalment l-istess bhalma kienu fid-data ta' meta giet prezentata l-kawza. Ir-registrazzjoni tal-operatur qeghda fuq l-intimati Strabuono Coffee International Ltd. (Dok. LS02 a fol. 38). Hu pprezenta email li kien ircieva (Dok. LAS1 a fol. 58). Xehed li l-atturi pprezentaw kawza (258/2019MCH) fejn talbu l-invalidament tal-applikazzjoni ghat-trade mark 56795 "Strabuono – Now That's Coffee" (Label) f-isem Kenneth Cole u mhux isem il-kumpannija konvenuta (Dok. MC1 a fol. 292).

John Richards, ezebixxa l-applikazzjoni ghat-trademark 56113 u zewg kopji ohra fejn saret il-withdrawal tal-applikazzjoni (Dok. JR1-3 fol. 309 et seq.). Kienet saret applikazzjoni fil-17/02/2017 f'isem Kenneth Cole ghal marka "Strabuono Now that's Coffee" f'Class 43. Id-Dipartiment ried jaghmel kondizzjoni dwar esklussivita` fuq il-kliem Now that's Coffee, u fis-16 ta' Settembru 2017 it-trademark giet kunsidrata bhala withdrawn.

Raiza Borg Carr xehdet li fuq struzzjonijiet tal-attur noe hija marret il-coffee shop tal-intimati u kkostatat li huwa juza s-sinjali STRABUONO COFFEE fuq barra tal-hanut u anke fuq gewwa; labels bl-istess isem, u prodotti ohra imsejja Strappuccino Lattes (ara fol. 47).

Batur Oktay, Director Expert Senior Counsel ma' Starbucks Corporation, xehed fuq l-izvilupp tal-kumpannija attrici u kif fil- 2017 kellha 24,000 hanut f'70 pajjiz. Hi kisbet reputazzjoni fil-prodott taghha kif jidher minn Facebook, Twitter, films, television u ditti famuzi. Hija ghandha l-workmark Starbucks, diversi versjonijiet tas-Sirena Logo u l-marka Frappuccino registrati f'iktar minn 180 pajjiz. Il-kumpannija attrici ghandha arrangamenti kuntrattwali ma' kumpanniji terzi li juzaw u juru l-prodott taghha taht l-awtorita` taghha. Id-drittijiet u l-obbligi taghhom huma kuntrattwalment regolati (Dok. BO1 a fol. 78 et seq). Il-kumpannija rikorrenti ghandha eluf ta' trademarks registrati f'isimha madwar id-dinja. Hija ottjeniet varji sentenzi tal-Qrati favuriha, l-iktar recenti fil-kaz T-398/16 (Dok. BO2 a fol. 80) u Invalidity of Trade Mark 1025503 (BO3A u BO3B a fol. 92); Spanish Case - City Star Bucks Coffee – Application Refused (Dok. BO4A u BO4B a fol. 126); Cancellation of TM 307833 Hand Crafted Starbuck Collection (Dok. BO5A sa B06 a fol. 130 et seq.). Dwar l-infurzjar tar-registered trademark FRAPUCCINO irrefera ghal kazijiet DROPUCCINO; FROKACHINO;

Freddoccino; ORIGINAL CHINO FRAPPECHINO (Dok. JJ). F'Malta mhawnx hanut tal-kumpanija izda minn 2015 bdew jigu importati xi prodotti bil-marka taghhom bil-permess taghhom (Dok. B07 a fol. 153). Mill-ewwel kwart tas-sena 2017 il-kumpanija saret taf li giet inkorporata f'Malta fis-27 ta' Frar 2015 kumpanija bl-isem Strabuno Coffee International Limited u bdiet il-gestjoni ta' coffeehouse u taghmel uzu minn espressjonijiet u elementi ohrajn ispirati minn u jikkupjaw l-EU registered trademarks tal-kumpanija fosthom STARBUCKS, STARBUCKS COFFEE kif ukoll FRAPUCCINO fil-faccata tal-coffee house u gewwa. Dan sar minghajr awtorizzazzjoni taghhom u qed jikser l-EU trademarks taghhom. Is-sinjali uzati huma simili ghal taghhom; ikopru servizzi u oggetti identici; tezisti probabilita' ta' konfuzjoni u assocjazzjoni; u qed jiehd u vantagg fuq ir-reputazzjoni tal-kumpanija taghhom. Kienu hadu passi gudizzjarji (ara ittra datata 3 ta' Mejju 2017, Dok. RR) kontra l-intimati biex jieqfu izda huma ma kkonformawx mat-talba taghhom. Fi Frar 2017 Kenneth Cole kien applika ghal registrazzjoni tat-trademark 56117 li wara giet irtirata. F'Awwissu 2017 is-Sur Cole irregistra l-marka numru 56975 li giet registrata f'Marzu 2018. Imbaghad saret din il-kawza.

Kenneth Cole ipprezenta l-audited accounts tal-kumpanija (Dok. KC1 a fol. 225 u KC2 a fol. 245) li ghandhom mhux iffirmiti billi l-partner l-iehor li hu barrani mhux qieghed Malta. Dok. KC3 management accounts tal-2017 gie ezibit. Fit-2015 u 2016 ma kienx hemm sales. Operating income huwa tal-2017. L-attivita` principali tal-kumpanija hija l-coffee shop imma mhux biss. Huma juzaw prodotti taghhom. Strabuno tfisser extra good u ma huma qed jikkupjaw lill-hadd. Ipprezenta l-logo li qed juzaw (Dok. KC4 sa KC10 fol. 278).

Hu jopera b'set-up ta' prodotti tipici taljani u impjega dulciera taljani u Sqallin u jfornu l-kafe. Huma ghazlu l-kelma Strabuno li tfisser extra good u l-ideja kienet li kien qed jfornu ikel ta' certa kwalita`. Il-kulur ahdar ghazluh biex jaqbel mal-kulur ahdar li hemm mal-faccata tal-hanut. Hemm faxx isfar u kulur abjad kif hemm fuq il-post. L-ideja ta' ljun tirreferi ghas-sahha u l-post fejn hemm plantations tal-kafe. Il-prodotti taghhom jidhru fuq Dok. KC1. L-intenzjoni tieghu ma kinitx li jimita lill-Starbucks. Il-prodott u l-kuncett taghhom huwa differenti. Ghandhom prodotti differenti minn taghhom. Ir-rikorrenti jaghmlu drinks u prodotti ohra mal-kafe li mhux prodott taljan kif jaghmlu huma. Ir-rikorrenti biddlu l-logo taghhom diversi drabi u dak prezenti bdew juzawh fil-2011 u dana ma ghandu x'jaqsam xejn mal-logo taghhom. Hemm dettalji fil-logo taghhom li ma ghandhomx ir-rikorrenti ez coffee beans, ljun, l-isem taghna huwa assocjat mal-prodott mentri tar-rikorrenti mhux. Huma jghidu li jistghu jipproducu 87,000 tipi ta' drinks u mhux qeghdin fuq kafe biss. Ir-rikorrenti jaghtu importanza lis-sirena mentri huma lil kwalita tal-prodott (Dok. KC 3 a fol. 496).

Kenneth Cole in kontro-ezami wiegeb li fid-dokument a fol 528 fuq ix-xellug hemm Check our Strapuccino Latte - fl-ahhar linja tal-ewwel kolonna l-kliem bl-ahmar u fin-nofs fejn hemm thick shakes,cappuccino . Strapuccino hija extra-large latte made with ice cream b'elementi ta' kafe. Hu cappuccino kbir bl-extra ice cream.

Talbiet

Ir-rikorrenti f'dina l-kawza talbu li dina l-Qorti tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpanija konvenuta, ta' sinjali varji nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuno", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuno Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi ohrajn kif ukoll l-

espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjani l-jeddijiet rispettivi tas-socjeta' attrici dwar l-EU trade marks taghha kontenuti **fl-Artikolu 9(2) (b)** tar-Regolament U.E. 1001/2017) dwar il- European Union trade mark;

Tiddikjara li l-uzu fil-kors tal-kummerc da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhorn u, jew abbinati ma' elementi ohrajn kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjenu l-jeddijiet rispettivi tas-socjeta' attrici dwar l-EU trade marks registrati f'isimha kontenuti **fl-Artikolu 9 (2)(c)** tar-Regolament U.E. 1001/2017 dwar il-European Union trade mark; .

Talbu wkoll projbizzjoni tat-tkomplija tal-azzjonijiet kontravenjenti u danni.

Eccezzjonijiet

L-intimati eccepew

Illi m'hemm l-ebda xebh bejn it-trademark uzata mill-kumpannija intimata (fejn l-enfasi qiegħda fuq l-iljun) u dawk indikati mir-rikorrenti nomine fir-rikors mahluf promotur (fejn l-enfasi qiegħda fug 'Sirena') u wisq anqas bejn l-isem tal-hanut hawn Malta li hu bil-lingwa Taljana u dak ta' 'Starbucks' li hu bil-lingwa Ingliza. Inoltre t-tifsira tal-kliem 'Strabuono' u ta' 'Starbucks' huma kompletament differenti minn xulxin [risposta 3].

Fir-rigward tal-prodott li nghata l-isem 'Strappuccino' mill-intimata, dan l-isem gie ispirat mill-isem tal-kumpannija intimata nnifisha; l-intimata ghamlet dekostruzzjoni tal-kelma 'Capuccino' u tatha laqta personalizzata billi inkorporat parti mill-isem tal-kumpannija intimata stess. L-isem finali ta' dan il-prodott m'ghandu x'jaqsam xejn ma' dak tal-kumpannija attrici fejn l-unika parti li hija simili fil-kliem 'Frapuccino' u 'Strappuccino' hija l-parti li taqra 'puccino' derivanti mill-kelma 'Capuccino' liema kelma Taljana certament m'hi rregistrata taht l-ebda trademark [risposta 6].

Il-kumpannija Starbucks' m'ghandhiex prezenza fizika fil-gzejjer Maltin [risposta 4]

Il-Kumpannija ntimata ghalhekk ma holqot l-ebda konfuzjoni fis-suq partikolari [risposta 4].

Ghalhekk ma hemm ebda ksur tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament tal-Unjoni Ewropeja bin-numru 1001/2017 [risposta 4].

Lanqas ma hemm ksur tal-Kap 488 [risposta 10].

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

Prezenza fizika f'Malta

Illi l-konvenuti wiegbu li 'Starbucks' m'ghandhiex prezenza fizika fil-gzejjer Maltin.

Illi huwa minnu li meta giet pprezentata din il-kawza fil-11 ta' Ottubru 2017 Starbucks ma kellhiex prezenza fizika f'Malta u kien biss fis-sena 2019 li hija fethet l-ewwel stabbiliment taghha gewwa Malta [ara fol 367].

Il-kumpannija attrici tissottometti li gja mis-sena 2017 hija kellha arrangamenti kuntrattwali ma' kumpanniji terzi f'Malta li juzaw u juru l-prodotti taghha taht l-awtorita' taghha. Id-drittijiet u l-obbligi taghhom huma kuntrattwalment regolati [ara Dok a fol 59 u dok B07 a fol 153 et seq].

Is-socjeta` attrici hija proprjetarja ta' diversi *trade marks* madwar id-dinja li jkopru in-negozju taghha nkluzja fl-Unjoni Ewropea. Is-socjeta' attrici hi proprjetarja ta' *coffeehouse chain* madwar hafna pajjizi fid-dinja, u hija maghrufa sew in-konnessjoni mas-servizzi u prodotti taghha.

Il-community trademarks tas-socjeta` attrici ghandhom protezzjoni mal-membri kollha tal-EU u ghandhom effett ukoll f'Malta mill-2004 'il quddiem.

Illi huma l-Qrati nazzjonali li jridu jiehu in-konsiderazzjoni l-fatti kollha rilevanti biex jiddeterminaw jekk it-trademark in kwistjoni hijiex maghrufa minn parti sinifikanti mill-pubbliku fir-rigward tal-prodotti koperti mill-istess marka.

Illi ghalhekk nonostante li 'Starbucks' ma kellhiex prezenza fizika fil-gzejjer Maltin, il-EU trademarks taghha kienu maghrufa u anke protetti f'Malta mill-2004 minhabba li kienu registrata permezz ta' diversi community trade marks.

Fil-mertu

Is-socjeta' attrici tikkontendi li l-uzu minn naha tas-socjeta' konvenuta ta' sinjali varji (inkluzi sinjali figurattivi) kif fuq indikat, jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti taghha fir-rigward tal-EU *trade marks* taghha peress li dan jikkonsisti f'uzu ta' sinjali simili ghal dawn l-EU *trade marks*, dwar servizzi u oggetti li huma identici u, jew simili ghas-servizzi u l-oggetti li dwarhom dawn jinsabu rregistrati favur is-socjeta attrici, kif ukoll hemm probabilita' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabilita' ta' assocjazzjoni bejn is-sinjali wzati mill-istess konvenuta u dawn l-istess EU *trade marks*. Dana kollu bi **ksur tal-artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2) paragrafu "(b)" tar-Regolament U.E. 2017/1001**.

Is-socjeta' konvenuta tichad li hemm probabbilita' ta' konfuzjoni jew il-probabbilita' ta' assocjazzjoni bejn iz-zewg marki billi ma hemmx xebh bejn iz-zewg marki u ghalhekk ma hijiex passibbli ghad-danni.

- **Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2) paragrafu "(b)" tar-Regolament U.E. 2017/1001**

L-artikolu (9)(2)(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001 dwar *il-European Union trade mark*, jipprovdi li sid ta' *EU trade*:

*"... 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”;

Skont dana l-artikolu biex ikun hemm ksur, l-ogetti jew is-sinjali iridu ikunu identici jew simili u jrid ikun hemm *likelihood of confusion* li tinkludi *likelihood of association*.

Kif inghad fil-kaz tal-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v 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’.

Dwar f’hiex tikkonsisti ‘likelihood of confusion’ fil-kaz “**Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport**”, deciza fl-1998, il-Qorti Ewropea gabret it-test li ghandu jigi adoperat fis-segwenti principji:

- “the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;
- the matter must be judged through the eyes of the average consumer, of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant – but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind (the concept of imperfect recollection);
- the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;
- the visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impression created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components;
- a lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater similarity between the goods or services, and vice versa;
- there is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se, or because of the use that has been made of it”.

Skont il-gurisprudenza nostrana, il-kwistjoni hija impernjata fuq il-principju tal-idea dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkumpanjaw dik l-idea dominanti. Jekk l-idea dominanti tal-markju thalli impressjoni tali li tista’ ggib konfuzjoni bejn iz-zewg markji, ikun hemm ksur tad-drittijiet intellettuali [**Salamone vs Borg** Vol XXXV1 piii p 616]. Fil-mument tax-xiri l-konsumatur m’ghandux il-marki quddiemu, f’mohhu ghandu l-idea dominanti tal-marka. Sabiex wiehed jistabilixxi somiljanza irid jezamina l-assjem tal-marki u mhux joqghod janalizza l-elementi individwali ta’ kull marka [**Dr.P, Valletta vs Borg** et 13.7.2001]

Essenzjalment f’dan il-kaz ghandna partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fl-istess negozju ta’ *coffeehouses*. *Il-core services and goods* huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti.

Is-socjeta` attrici tikkontendi li s-sinjali kontravvenjenti tal-konvenuti jirrendu ideja kumplessiva simili ghal dik tal-EU *trade marks* taghha.

Is-socjeta` attrici ghamlet referenza, fost kazijiet ohra, ghal kaz *Starbucks Corp v EUIPO & Nersesyan*, T-398/16 li kien jirrigwarda l-marka ta' Starbucks u l-marka Coffee Rocks.



F'dak il-kaz, il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, ezamina dawn iz-zewg marki u kkonkluda li l-elementi komuni – il-kelma “COFFEE”, il-forma cirkulari, u l-font type simili – ma kienux bizzejjed biex seta' jghid li l-marki kienu simili. Fil-fehma tal-Bord tal-Appell l-impressjoni generali ta' dawn iz-zewg marki kienet differenti ghaliex l-elementi principali taz-zewg marki kienu differenti kemm fir-rigward tal-kliem STARBUCKS COFFEE/COFFEE ROCKS, u l-elementi figurativi: mermaid kontra nota muzikali. Meta l-Bord ikkompara l-elementi taz-zewg marki, l-Bord sab li z-zewg marki kienu *visually, phonetically and conceptually dissimilar*.

STARBUCKS appellaw minn dik id-decizjoni quddiem l-EU General Court u rnexxilhom jaqilbu dik d-decizjoni.

L-EU General Court qablet ma' Starbucks li nonostante li l-kliem (STARBUCKS COFFEE v COFFEE ROCKS) u l-elementi figurativi (mermaid v musical note) kienu differenti, kien hemm xorta wahda xi elementi simili bejn dawn iz-zewg marki. Dawn kienu *the overall general appearance* (bazat fuq l-istess kulur u l-istess forma), il-fatt li l-kelma “COFFEE” kienet komuni, u li kien hemm *phonetic similarity between the word elements* “BUCKS” and “ROCKS”(li hija daqsxejn far-fetched ghal English speakers). [ara para 51- 55 ghar-ragunijiet moghtija fid-decizjoni].

Il-General Court ghalhekk iddecidiet li l-Bord tal-Appell kien skorrett meta ddecieda li ma kienx hemm lanqas a *low degree of similarity between the trade marks*. Anke a *low degree of similarity* bejn zewg trademarks kien bizzejjed biex il-Qorti sabet li kien hemm somiljanza bejn iz-zewg mark.

Il-konvenuti ma jaqblux li hemm somiljanza bejn il-marki tal-kontendenti. Huma jghidu li:

- Fil-kaz taghhom l-enfasi qiegghda fuq l-iljun mentri fil-kaz tar-rikorrenti l-enfasi qiegghda fuq 'Sirena'

- Fil-kaz tagħhom l-isem tal-hanut huwa bil-lingwa Taljana mentri fil-kaz ta' 'Starbucks' hu bil-lingwa Ingliza.
- It-tifsira tal-kliem 'Strabuno' u ta' 'Starbucks' huma kompletament differenti minn xulxin.

Fir-rigward tal-prodott bl-isem 'Strapuccino' uzat minnhom, il-konvenuti jissottomettu li dan l-isem gie ispirat mill-isem tal-kumpanija konvenuta. Hi ghamlet dekostruzzjoni tal-kelma 'Capuccino' u tatha laqta personalizzata billi inkorporat parti mill-isem tal-kumpanija konvenuta stess.

Il-prodott hu differenti billi l-business concept tagħhom hu bazat fuq genuine Italian lifestyle and culture u traditional Italian Coffee Culture. Il-kuncett tar-rikorrenti huwa ta' Mega Corporation, Industrial Type, prodott bazat fuq l-immagini, u *make believe*.

Fil-fehma tal-Qorti l-marki in kwistjoni huwa vizwalment u koncettwalment simili billi hemm l-istess kuncett ta' trademark cirkolari bil-kulur ahdar li jispikka; il-kelma l-aktar importanti STRABUONO – STARBUCKS qeghdin fin-naha ta' fuq; id-deskrizzjoni tas-servizz provdut COFFEE hu l-istess. Hemm ukoll elementi identici fin-naha tal-lemin u tax-xellug (coffee beans/stillel) u rapprezentazzjoni ta' karattru (wicc ta' iljun/sirena) fic-centru tal-marka.



Għalkemm huwa minnu li l-enfasi fil-marka tal-konvenuti qieghda fuq l-iljun u tas-socjeta' attrici fuq is-sirena, u l-isem tal-hanut tal-konvenuti huwa bil-lingwa Taljana mentri tal-atturi bl-Ingliz u t-tifsira tal-kliem 'Strabuno' u ta' 'Starbucks' huma differenti minn xulxin, izda fil-fehma tal-Qorti mid-dokumenti ezibiti [ara ritratti tal-marka u tal-hanut] għandu jirrizulta li l-impressjoni generali li dawn ihallu fuq persuna ordinarja hija fil-marka tas-socjeta' attrici. L-idea dominanti taz-zewg marki, indipendentement mid-dettalji, thalli impressjoni tali li tista' ggib konfuzjoni bejn iz-zewg marki.

L-impressjoni li jkollok meta tara l-marka u l-isem tal-hanut tal-konvenuti fuq sfond bil-kuluri ahdar bl-abjad, huwa dik tal-brand Starbucks Coffee. Il-forma cirkolari

b'figura go fiha [ghalkemm mhux l-istess] u l-kelma Coffee li hija komuni, jkomplu jsahhu dina l-impressjoni. Il-kliem uzat ghandu l-istess struttura. L-ewwel sitt ittri STARBU u STRABU huma kwazi identici bhala ordni. Konkettwalment u vizwalment bil-prezenza tal-kelma Coffee, il-marka thalli fuq il-pubbliku rilevanti l-ideja assocjata` ma' coffeeshouse.

Il-Qorti ukoll tintravedi fil-marka tal-konvenuti l-uzu ta' dak li hu maghruf bhala *subliminal message* mohbi fil-kliem uzat fil-marka 'Strabuono'. Ezempju ta' subliminal message huwa bhal fil-kaz tal-isem tal-kumpannija AMAZON fejn il-vlegga taht l-ittri A u Z tpoggiet biex tindika li mill-kumpannija tista' tixti minn A sa Z. Dawn il-messagi huma uzati minn xi kumpanniji *to give their logos barely-noticeable double meanings to encourage people to look closer at them, increasing brand recognition.*

F'dan il-kaz l-uzu ta' STar BU cks - ST ra BU uono jghaddu messagg mohbi - intenzjonat jew le.

Kwantu ghall-allegazzjoni tal-atturi li hemm ukoll konfuzjoni bl-uzu tal-kelma Strapuccino u Frapuccino fil-fehma tal-Qorti hemm *play of words fuq il-kelma "cappuccino"*. F'dan il-kaz dan hu element iehor fil-ksur ta' drittijiet intellettwali tas-socjeta' attrici.

Illi ghalhekk il-Qorti qed issib li l-konvenuti kisru d-drittijiet intellettwali tal-atturi taht l-Artikolu **artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2) paragrafu "(b)" tar-Regolament U.E. 2017/1001** billi hemm konfuzzjoni bl-uzu tal marka simili ghal dika tas-socjeta` attrici li twassal ghal likelihood of confusion u association.

- **Artikolu disgha (9) subartikolu tnejn (2) paragrafu "(C)" tar-Regolament U.E. 2017/1001**

Is-socjeta` attrici talbet ukoll dikjarazzjoni mill-Qorti li l-attivitatiet tal-kumpannija konvenuta jikkonfliggu mal-jeddijiet tas-socjeta' attrici fir-rigward *tal-EU trade marks* taghha bi **ksur tal-artikolu 9 (2)(c) tar-Regolament U.E. 2017/1001**.

Dan is-sub-artikolu jipprovdi li:

(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.**

Ghalhekk skont dana l-artikolu s-socjeta attrici trid tipprova li hemm

- Somiljanza bejn il-marka tal-konvenuti u t-trademarks tal-EU precedenti tas-socjeta` attrici;
- Li l-marka tas-socjeta` attrici tgawdi minn reputazzjoni fl-UE tat-trademarks taghha;

- Li l-kumpannija konvenuta qed tiehu vantagg ingust mir-reputazzjoni tas-socjeta` attrici jew l-uzu tal-marka hu detrimental ghal karattru distintiv jew reputazzjoni tal-trademark komunitarju tas-socjeta` attrici.
- Min-naha l-ohra s-socjeta` konvenuta trid tipprova li hija mhux qed taghmel uzu illecitu bil-marka taghha.

Kwantu ghal l-ewwel element, diga gie deciz minn dina l-Qorti li hemm somiljanza bejn iz-zewg marki tali li johloq konfuzjoni u assocazzjoni.

Dwar it-tieni element ma jidhirx li hemm kontestazzjoni da parti tas-socjeta` konvenuta dwar ir-reputazzjoni tat-trademarks tal-EU tas-socjeta` attrici [ara Dok JJ kif ukoll Dok FWI f'dan is-sens].

Kwantu ghat-tielet element, bl-uzu tal-marka taghha, s-socjeta` konvenuta qed tiehu vantagg mhux gust [free riding] u tisfrutta llegalment ir-reputazzjoni li akkwistat is-socjeta` attrici madwar l-EU u b'hekk tibbenefika kummercjament illegalment. Inoltra l-uzu tal-marka mis-socjeta` konvenuta ikollu effett li jippregudika l-kwalita' tal-istess trademarks li bihom is-servizzi u prodott taghha jistghu jigu distinti minn dawk ta' terzi u l-konsumaturi rilevanti jistghu bi zball jemmnu li tali servizzi huma ekonomikament konnessi ma' dawk tas-socjeta` attrici a skapitu tal-istess socjeta` attrici .

Ir-ragunijiet li l-konvenuti gabu biex jiggustifikaw l-uzu tal-marka taghhom ma gewx milqugha minn dina l-Qorti meta kkunsidrat jekk hemmx somiljanza bejn iz-zewg marki taht l-Artikolu 9(2).

In vista ta' dana ghalhekk ghandu jirrizulta li hemm ukoll ksur taht l-artikolu 9(2)(c) tar-Regolament tal-EU 2017/1001

Danni

Is-socjeta` attrici talbet danni in konnessjoni mal-lezjoni tad-drittijiet taghha.

L-atturi saru jafu bl-uzu tal-isem li kienu qed jaghmlu uzu minnu l-konvenuti fl-ewwel kwart tas-sena 2017 u l-kawza infethet f'Ottubru 2017. Huma bdew joperaw fizikament f'Malta fil-2019. Il-konvenuti kienu bdew bin-negozju taghhom ghal habta tas-sena 2015. L-ewwel sena tal-2015 u s-sena ta' warajha kienu l-bidu ta' l-investment u hrug ta' kapital tan-negozju u skont il-konvenuti ma kienx hemm sales.

Is-socjeta` attrici ressqet biss accounts u uhud minnhom mhux iffirmati tal-kumpannija konvenuta. Hija ma ressqet ebda prova tad-danni jew telf ta' profitt li hija allegatament sofriet minhabba l-agir tal-konvenuti. Lanqas ma gew prodotti xhieda biex jikkonfermaw kif huma kienu tqarrqu bl-agir tal-konvenuti.

Huwa pacifiku illi l-prova tad-danni tispetta lil min jallega li soffriha (Artikolu 562 tal-Kap. 12). Din il-Qorti tosserva illi huwa accettat, 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 ghal-likwidazzjoni *arbitrio boni viri* ghandha tigi applikata in subsidium ghall-mezzi probatorji u mhux in sostituzzjoni ghalihom. Ghalhekk gudikant ma jistax f'dawn il-kazi jipprexxindi mill-

fatt illi l-parti istanti mhix ezonerata mid-dmir li tipprovdi dawk l-elementi probatorji u dawk il-fatti li hi tkun taf bihom ghall-iskop tad-determinazzjoni tat-telf. F'dan il-kaz il-Qorti ma tistax tillikwida danni *arbitrio boni 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 v. The Cargo Handling Company Limited**, kif ukoll sentenza tat-30 ta' Mejju, 2014, fil-kawza fl-ismijiet **Joseph Attard v. Direttur Generali tas-Sahha**). Għandu jingħad li anke meta l-Qorti teżercita d-diskrezzjoni tagħha u tillikwida danni *arbitrio boni viri*, l-attur mhux eżonerat mill-oneru, li fil-minimu jressaq dawk l-elementi probatorji suffiċjenti għal fini li jkun stabbilit, ukoll *ex aequo et bono*, il-kwantum tad-danni [Appell **Sultana et. vs. Colombo** et. 19 Frar 2010].

Fil-kawza 1153/17 bejn l-istess partijiet deciza llum stess, il-konvenuti eccepew li l-atturi nomine pprezentaw zewg kawzi li t-tnejn jirrigwardaw l-istess mertu dwar uzu tal-isem tal-kummerc uzat mis-socjeta` konvenuta. Huma jghidu li ghalkemm il-binarij legali huma differenti dawn huma tendenti għall-istess skop u fini.

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 għal l-azzjoni tad-danni u l-imghaxijiet **jew**, kif jagħzel il-kummercjant dannegġjat, għal 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 30.6.1936].

Fil-kawza 1153/2017 il-Qorti imponiet penali ta' €2000 u f'dik il-kawza ma kienx hemm bzonn ta' prova dwar danni. F'dina l-kawza l-prova hija necessarja u kellha ssir. Fil-kawza 1153/2017 il-penali giet mposta minhabba konkorenza zleali fuq l-istess trade marks u dana għall-istess ragunijiet li s-socjeta attrici resqet f'dina l-kawza. Hu minnu li din il-kawza hija indipendenti u intiza għal protezzjoni tat-trademarks, izda essenzjalment il-bazi tal-lamentela – il-konkorenza jew konfuzjoni, hija l-istess fiz-zewg kawzi.

Għalhekk fil-fehma tal-Qorti apparti dak li se jigi deciz dwar spejjez, ma hemmx lok li jingħataw danni.

Decide

Għal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tilqa' l-ewwel u t-tieni talbiet attrici;

Tilqa` t-tielet talba u tordna li fi zmien xahar mil-lum il-kumpannija konvenuta tieqaf mit-tkomplija tal-azzjonijiet kontravenjenti tagħha bl-uzu tal-kliem u sinjali inkluz dawg figurattivi kif imsemmija fl-ewwel zewg talbiet;

Tichad ir-raba, hames u sitt talbiet;

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

Bl-imghaxijiet skont il-ligi mid-data ta' dina s-sentenza

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur