



QORTI CIVILI PRIM AWLA

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

Illum l-Erbgħa, 12 ta' Jannar, 2022

Numru 11

Rikors Guramentat Nru. 1153/2017

**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, Washington 98134, Stati Uniti tal-Amerika**

vs

Strabuono Coffee International Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nominee tat-22 ta' Dicembru, 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta` attrici hija proprjetarja ta' jeddijiet dwar coffeehouse chain internazzjonali bl-isem ta' "STARBUCKS" / "STARBUCKS COFFEE" li ilu jezisti fil-maggor parti tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea sa minn madwar disgha (9) snin, bil-bejgh ta' diversi prodotti b'fuqhom trademarks taghha inkluz bejgh f'Malta ta' prodotti tal-kafe b'fuqhom trademarks attrici sa mill-ewwel (1) ta' April tas-sena elfejn u hmistax (2015), dan kollu b'diversi trademarks rilevanti (inkluzi trademarks figurattivi) li huma proprjeta tal-istess socjeta attrici fosthom is-segwenti:

l-ewwel lok, European Union trade marks (EU trade marks) registrati, skont kif gej:



(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); u

fit-tieni lok, trademarks registrati f'Malta, skont kif gej:

(a) 32469 – FRAPPUCCINO (b'effett mis-26 ta' Ottubru 2000 u fi klassi 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(b) 32470 – FRAPPUCCINO (b'effett mis-26 ta' Ottubru 2000 u fi klassi 30 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(c) 32471 – STARBUCKS (b'effett mis-26 ta' Ottubru 2000 u fi klassi 30 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(d) 32472 – _____ (b'effett mis-26 ta' Ottubru 2000 u fi klassi 30 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(e) 33156 – STARBUCKS (b'effett mill-25 ta' Jannar 2001 u fi klassi 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(f) 33157 – _____ (b'effett mill-25 ta' Jannar 2001 u fi klassi 42 (illum 43) tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(g) 40051 – _____ (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 21 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(h) 40053 – _____ (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(i) 40054 – _____ (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 35 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(j) 40055 – STARBUCKS (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 35 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(k) 40056 – STARBUCKS (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 32 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(l) 40058 – STARBUCKS (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 21 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(m) 40062 – FRAPPUCCINO (b'effett mit-12 ta' Awwissu 2003 u fi klassi 29 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

(n) 46905 –STARBUCKS (b'effett mit-12 ta' Settembru 2007 u fi klassi 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(o) 46908 – (b'effett mit-12 ta' Settembru 2007 u fi klassi 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(p) 50623 - (b'effett mill-25 ta' April 2011 u fi klassi 35 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(q) 50624 – (b'effett mill-25 ta' April 2011 u fi klassi 43 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);



(r) 50625 – (b'effett mill-25 ta' April 2011 u fi klassi 30 tal-istess Klassifikazzjoni Nternazzjonali);

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 mal- coffeehouse chain u mal-prodotti relatati taghha "STARBUCKS" / "STARBUCKS COFFEE" / "FRAPPUCCINO" kif ukoll mal-ismijiet u l-markji (inkluzi sinjali distintivi) relatati mal-

istess negozju, debitament uzati fl-Unjoni Ewropea u f'Malta mis-socjeta attrici jew bil-kunsens taghha;

3. illi s-socjeta` attrici ghandha fil-pussess taghha evidenza li turi li, minghajr kunsens minn naha attrici, il-kumpannija konvenuta giet inkorporata fis-27 ta' Frar 2015 bil-isem ta' "Strabuono Coffee International Limited", u f'xi zmien wara l-istess kumpannija konvenuta 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 ohrajn bhal per eżempju



u

, kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), u dan kollu wisq evidentement ispirat u ikkupjat minn trade marks rilevanti tas-socjeta` attrici fosthom STARBUCKS (kelma jew figurattiva bhal per eżempju **STARBUCKS**), STARBUCKS COFFEE (kelma jew figurattiva bhal per

eżempju **STARBUCKS COFFEE** jew **STARBUCKS COFFEE**, jew



inkella

jew



, kif ukoll FRAPPUCCINO /

Frappuccino

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



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, jipprovi li l-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;

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) konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew



abbinati ma' elementi ohrajn bhal per eżempju



, kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tas-socjeta` 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 min-naha konvenuta li huma kapaci li jgibu tahwid ma' daww uzati skont il-ligi mis-socjeta` attrici.

F'dan ir-rigward partikolari, essenzjalment hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' coffeehouses, bis-socjeta` attrici li wkoll ghandha t-trademarks rilevanti taghha fuq prodotti manifatturati minnha jew bil-kunsens taghha. 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 "STARBUCKS" / "STARBUCKS COFFEE" u "STRABUONO" / "STRABUONO COFFEE" huma tant simili;

(b) fl-assjiem taghhom, is-sinjali principali uzati mill-kumpannija konvenuta u cioe



, irendu ideja kumplessiva tant simili ghal dik tal-ismijiet, tal-markji



fosthom u tas-sinjali distintivi tas-socjeta` attrici hawn qabel indikati debitament uzati minnha skont il-ligi; u

(c) sinjali ancillari uzati mill-kumpannija konvenuta fosthom "strappuccino" (kelma jew figurattiva), irendu ideja kumplessiva tant simili ghal certi markji u sinjali distintivi specifiki tas-socjeta` attrici fosthom FRAPPUCCINO /

Frappuccino

rispettivament hawn qabel indikati debitament uzati minnha skont il-ligi,

isegwi carent allura li l-ismijiet, il-markji u s-sinjali konfliggenti, 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' konkorenza mas-socjeta` attrici;

fit-tieni lok, inoltre u minghajr pregudizzju, l-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta tal-ismijiet ta' ditti u ta' ismijiet fittizji varji "STRABUONO" jew "Strabuno", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuno Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma'



elementi oħrajn bħal per eżempju ukoll l-espressjoni “strappuccino” (kelma jew figurattiva), jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpannija attrici peress li dan jikkonsisti f’uzu ta’ ismijiet ta’ ditti u ta’ ismijiet fittizzji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tal-kumpannija konvenuta.

F’dan ir-rigward partikolari, qed tinghata impressjoni qarrieqa ta’ xi konnessjoni bejn l-impriza tal-kumpannija konvenuta u dik tas-socjeta` attrici, inkluz:

(a) li l-kumpannija konvenuta għandha xi ftehim mas-socjeta` attrici dwar l-uzu tal-ismijiet ta’ ditti (inkluz tal-isem socjetarju stess tal-kumpannija konvenuta) u ta’ ismijiet fittizzji konfliggenti, meta dan ma huwiex il-kaz; u

(b) li l-kumpannija konvenuta tibbenefika mill-esperjenza, mit-tahrig u mill-iskrutinar tan-network internazzjonali ta’ coffeehouse chain tas-socjeta` 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-beneficċji u mal-obbligi li jakkompanjaw sitwazzjoni ta’ ness genwin mas-socjeta` attrici komprendenti uzu awtorizzat tal-ismijiet tad-ditta u tal-ismijiet fittizzji tagħha. Hawn si tratta ta’ semblanza ta’ franchise meta din fil-fatt ma tezistix: b’daqstant, il-kumpannija konvenuta qiegħda taħsad mingħajr 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 ta’ ditti u ismijiet fittizzji”), l-agir tal-kumpannija konvenuta jeccedi l-limiti ta’ konkorenza 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 għandha rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawza quddiem din l-Onorabli Qorti;

8. illi minkejja ittra nterpellatorja datata tlieta (3) ta’ Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017), il-kumpannija konvenuta baqgħet inadempjenti u saħansitra bdiet tuza wkoll



is-sinjal konfliggenti, u noltri wiehed mid-diretturi socjetarji

taghha (Kenneth Cole, detentur tal-karta tal-identita' ta' Malta bin-numru 647660 ittra



M) qed jipprova jirregistra f'Malta sinjal iehor , b'applikazzjoni appozita (numru tal-applikazzjoni 56795) pprezentata fl-ufficcju tal-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali ta' Malta fis-sittax (16) ta' Awwissu tas-sena elfejn u sbatax (2017) u dan f'cirkustanzi fejn applikazzjoni f'Malta ghal registrazzjoni ta' trademark antecedenti f'ismu pprezentata fl-isbatax (17) ta' Frar tas-sena elfejn u sbatax (2017)



ghas-sinjal (numru 56113) giet irtirata minnhu;

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 premissi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li bl-uzu da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' ismijiet (inkluz tal-isem socjetarju), markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi ohrajn bhal per eżempju



u , kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorenza 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, tal-ismijiet (inkluz tal-isem socjetarju), markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) konsistenti fl-espressjonijiet “STRABUONO” jew “Strabuono”, u “STRABUONO COFFEE” jew “Strabuono Coffee”, wahedhom u, jew abbinati ma’ elementi ohrajn bhal per ezempju



u, kif ukoll l-espressjoni “strappuccino” (kelma jew figurattiva), il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta’ konkorenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta` attrici, bi ksur tat-tieni parti (dwar uzu ta’ “ismijiet ta’ ditti u 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) tinibixxi permanentement lill-kumpannija konvenuta milli taghmel xi forma ta’ uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta’ coffehouse jew stabbiliment iehor simili, ta’ kwalunkwe tip ta’ isem (inkluz isem socjetarju), marka u sinjal distintiv li jledi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici skont l-ewwel (1) u t-tieni (2) talbiet attrici;

(5) tordna kull rimedju iehor illi jista’, skont ic-cirkustanzi, inehhi l-atti li bihom saret il-konkorenza mhux lecita, inkluz li kwalunkwe materjal fil-pussess jew taht il-kontroll tas-socjeta konvenuta li jkun fih kwalunkwe tip ta’ isem, marka jew sinjal distintiv iehor kontravvenjenti, jitnehha mill-kanali tal-kummerc ghas-spejjez tal-kumpannija konvenuta.

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 fuq kull penali mposta, kalkolabbli bl-oghla rata skont il-ligi mid-data tas-sentenza 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, in linea preliminari, ir-rikorrent nomine qabel ma ressaq din il-kawza a bazi tad-disposizzjonijiet tal-Kodici tal-Kummerc gia ressaq kawza ohra bir-Rikors Mahluf Promotorju numru 932/2017 fuq l-istess fatti u bl-unika differenza li hemmhekk ma iccitax id-disposizzjonijiet tal-Kodici tal-Kummerc. Dan hu abbuz tal-procedura li ghandu jigi iccensurat minn din l-Onorabbli Qorti ghaliex l-istess rikorrent noe seta’ ressaq kawza wahda u zied dawn id-disposizzjonijiet tal-Kap. 13. Seta’ anke r-

rikorrent noe ghamel aktar talbiet ghaliex tali kienu jkunu kompatibbli jew adirittura kumplimentari ghal kawza bin-numru 932/2017. Ghaldaqstant ir-rikorrent noe ghandu jirregola ruhu f'dan ir-rigward u din l-Onorabbli Qorti ghandha tisma' kawza wahda biss u cioe` dik bin-numru 932/2017 li giet imressqa l-ewwel. In ogni caso, is-socjeta` intimata ma ghandha tehel l-ebda spejjez ta' din l-istanza;

2. Illi, preliminarjament ukoll u minghajr ebda pregudizzju ghas-suespost, din l-Onorabbli Qorti ghandha tordna konnessjoni tal-kawza billi din l-istanza tinstema' mal-kawza bin-numru 932/2017 u dana a tenur tal-Art. 794 tal-Kap. 12;

3. 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-kumpanija intimata waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza;

4. 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 attribwibbli ghal xi ksur da parti tal-kumpanija intimata;

5. Illi m'hemm l-ebda xebh bejn l-isem, marka jew sinjal distintiv uzat mill-kumpanija intimata u dawk indikati mir-rikorrenti nomine fir-Rikors Mahluf promotorju u per konsegwenza ma jirrizulta l-ebda abbuz a tenur tal-Art. 32 tal-Kap. 13 hekk kif allegat mir-rikorrent noe;

6. Illi m'hemm l-ebda pregudizzju irrekat lil 'Starbucks' b'dak li ghamlet il-kumpanija intimata u lanqas l-istess kumpanija intimata ma hadet xi vantagg ingust minn dan kollu;

7. Illi mhemm l-ebda lok fil-ligi li tigi imposta penali a tenur tal-Art. 37 tal-Kap. 13;

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 932/2017MCH;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Provi

Dr Luigi Sansone rrefera ghall-fatt li l-konvenuti kienu jidhru li waqghu kontumaci. B'digriet tas-19 ta' Frar 2018 a fol. 57 t-talba attrici ghall-isfilz tar-risposta guramentata tas-socjeta` konvenuta giet michuda. Dr Sansone xehed li kien mar fil-coffee shop tal-intimati gewwa San Pawl il-Bahar u kkostata li s-sinjali gewwa u

barra l-kafe baqghu sostanzjalment l-istess bhalma kienu fid-data ta' meta giet prezentata l-kawza.

Raiza Borg Carr xehdet li fuq struzzjonijiet tal-attur noe hija marret il-coffee shop tal-intimati u kkostatat li l-konvenuti qed juzaw is-sinjal f'diversi manjeri bhal per ezempju (i) fuq il-faccati tal-istess coffee house, (ii) fuq il-bibien, hgieg, u mirja tal-istess coffee house, (iii) fuq il-menus mal-hitan tal-istess coffee house u (iv) fuq tal-inqas napkin holder (Dok. RBC1A a fol. 310 et seq.). Fuq il-menus mal-hitan setghet tikkostata li l-prodotti imsejha Strappuccino Lattes, fost prodotti ohra, kienu offruti ghal-bejgh mill-istess coffee house.

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 verzjonijiet 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. 85 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. 87) u Invalidity of Trade Mark 1025503 (Dok. BO3 A u B a fol. 99); Spanish Case - City Star Bucks Coffee – Application Refused (Dok. BO4A u B04B a fol. 133); Cancellation of TM 307833 Hand Crafted Starbuck Collection (Dok. BO5A sa Dok B06 a fol. 137 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-kumpannija izda minn 2015 bdew jigu importati xi prodotti bil-marka taghhom bil-permess taghhom (Dok. B07 a fol. 160). Mill-ewwel kwart tas-sena 2017 il-kumpannija saret taf li giet inkorporata f'Malta fis-27 ta' Frar 2015 kumpannija bl-isem Strabuono Coffee International Limited u bdiet il-gestjoni ta' coffeeshouse u taghmel uzu minn espressjonijiet u elementi ohrajn ispirati minn u jikkupjaw l-EU registered trademarks tal-kumpannija fosthom taghhom, bhal STARBUCKS, STARBUCKS COFFEE kif ukoll FRAPUCCINO fil-faccata tal-coffeeshouse 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-kumpannija taghhom. Kienu hadu passi gudizzjarji (ara ittra datata 3 ta' Mejju 2017 Dok. KKK) 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 Mr Cole irregistra l-marka numru 56975 li giet registrata f'Marzu 2018. Imbaghad saret din il-kawza.

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., ara process 932/17). Kienet saret applikazzjoni fis-17 ta' Frar 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.

Kenneth Cole ipprezenta l-audited accounts tal-kumpannija (Dok. KC1 a fol. 225 u KC2 a fol. 245, ara process 932/17) li ghadhom mhux iffirmati billi l-partner l-iehor li hu barrani mhux qiegħed Malta. Dok. KC3 management accounts tal-2017 gie ezibit. FI-2015 u 2016 ma kienx hemm sales. Operating income huwa tal-2017. L-attività principali tal-kumpannija hija l-coffee shop imma mhux biss. Huma juzaw prodotti tagħhom. Strabuno tfisser extra good u ma huma qed jikkupjaw lill-hadd. Ipprezenta l-logo li qed juzaw (Dok. KC4 sa KC10 fol. 278, ara process 932/17).

Hu jopera b'set-up ta' prodotti tipici taljani u impjega dulciera taljani u Sqallin u jfornu l-kafe. Huma għazlu l-kelma Strabuno li tfisser extra good u l-ideja kienet li kien qed jfornu ikel ta' certa kwalita. Il-kulur aħdar għazluh biex jaqbel mal-kulur aħdar li hemm mal-faccata tal-hanut. Hemm faxx isfar u kulur abjad kif hemm fuq il-post. L-ideja tal-Ljun tirreferi għas-sahha u l-post fejn hemm plantations tal-kafe. Il-prodotti tagħhom jidhru fuq Dok. KC1. L-intenzjoni tiegħu ma kinitx li jimita lill-Starbucks. Il-prodott u l-kuncett tagħhom huwa differenti. Għandhom prodotti differenti minn tagħhom. Ir-rikorrenti jagħmlu drinks u prodotti oħra mal-kafe li mhux prodott taljan kif jagħmlu huma. Ir-rikorrenti biddlu l-logo tagħhom diversi drabi u dak prezenti bdew juzawh fil-2011 u dana ma għandu x'jaqsam xejn mal-logo tagħhom. Hemm dettalji fil-logo tagħhom li m'għandhomx ir-rikorrenti, eżempju coffee beans, ljun, l-isem tagħhom huwa assocjat mal-prodott mentri tar-rikorrenti mhux. Huma jgħidu li jistgħu jipproducu 87,000 tipi ta' drinks u mhux qegħdin fuq kafe biss. Ir-rikorrenti jagħtu importanza lis-sirena mentri huma lil kwalita tal-prodott (Dok. KC 3 a fol. 496, ara process 932/17).

Kenneth Cole in kontro-ezami wiegħeb li fid-dokument a fol 528 fuq ix-xellug hemm Check our Strapuccino Latte - fl-aħhar linja tal-ewwel kolonna l-kliem bl-aħmar 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

Is-socjeta attrici talbet lill-Qorti tiddikjara li bl-uzu da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' ismijiet, markji u sinjali distintivi konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuno", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuno Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi oħrajn kif ukoll l-espressjoni "strappuccino", il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorenza mhux lecita

1. bi ksur tal-ewwel parti tal-artikolu 32 tal-Kap.13; u
2. bi ksur tat-tieni parti tal-artikolu 32 tal-Kap 13.

Eccezzjonijiet

Preliminarjament l-kumpannija konvenuta eccepjet li l-attur nomine ressaq kawza oħra [Rik. 932/2017] fuq l-istess fatti imma abbazi tal-EU Community Trade Mark u ssostni li dan hu abbuz tal-procedura li għandu jigi ccensurat. Iz-zewg azzjonijiet jirrigwardaw l-uzu tal-isem tal-kummerc uzat mis-socjeta' konvenuta, għalkemm il-binarji legali li fuqhom qed issir l-allegazzjoni ta' vjolazzjoni huma differenti għalkemm tendenti għall-istess skop u fini. F'kull kaz, is-socjeta' konvenuta m'għandhex tehel l-ebda spejjez ta' din l-istanza.

Il-Qorti tirrileva li l-azzjoni fil-kawza 932/2017 hija differenti u distinta minn dina l-azzjoni dwar il-konkorrenza zleali ai termini tal-artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ. Il-kawza l-oħra hija intiża sabiex tipproteġi r-registrazzjoni ta' trademarks, mentri dina l-azzjoni hija intiża biex tirregola l-konkorrenza bejn il-kummerċjanti taht il-Kap 13 fil-ġestjoni tan-negozju tagħhom (ara sentenza **Eden Leisure Group Limited vs Tonio Casapinta et**, deċiża fil-5 ta' Lulju 2016). L-artikolu 32 tal-Kap 13 jipprovdi li l-azzjoni li tispetta lil persuna skont dana l-artikolu mhijiex marbuta mal-fatt tar-registrazzjoni.

Ghalhekk il-Qorti m'għandha xejn x'ticcensura fil-procedura uzata mill-attur noe.

Preliminarjament ukoll il-konvenuti talbu li din Qorti tordna l-konnessjoni tal-kawza mal-kawza bin-numru 932/2017 u dana a tenur tal-Art. 794 tal-Kap. 12. Dwar dina l-eccezzjoni l-Qorti ordnat il-konnessjoni tal-kawzi imsemmija u li l-provi f'din il-kawza kellhom japplikaw, sa fejn rilevanti, għal kawza 932/2017 [Ara fol 253].

Fil-mertu l-konvenuti jsostnu li l-pretensjoni mressqa mill-attur nomine hija wahda infondata fil-fatt u fid-dritt. Isostnu li m'hemm l-ebda xebh bejn l-isem, marka jew sinjal distintiv uzat mill-kumpannija konvenuta u dawk indikati mill-attur nomine u għalhekk ma hemm l-ebda ksur tal-Artikolu 32 tal-Kap 13 jew lok li tigi imposta xi penali a tenur tal-Art. 37 tal-Kap. 13.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

L-attur noe qed jikkontendi li l-konvenuti qed jagħmlu uzu minn ismijiet, markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) li qed igibu taħwid mal-ismijiet, mal-markji u mas-sinjali distintivi uzati minnhom u dana bi ksur tal-Artikolu 32 tal-Kap 13.

Dan l-artikolu jipprovdi hekk:

Il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistgħu jgibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor uzati skont il-liġi minn haddieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddieħor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistgħu jagħmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil haddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Konkorrenza zleali

Bl-Artikolu 32 tal-Kap 13, il-legislatur ried jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfuzjoni tal-prodotti konkorrenti, u hu għalhekk li jrid li l-ebda kummerċjant ma jeżercita l-kummerċ tiegħu b'mod li jinduci l-kompraturi jizbaljaw il-merci tiegħu, jew tan-negozju tiegħu, ma' merci jew negozju ta' haddieħor. Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment accidentali, jew derivanti minn zball, ma jagħmel ebda differenza. Il-malizzja tal-kontravenjent għandha influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali kontemplata fl-Artikolu 37 tal-Kodiċi tal-Kummerċ meta l-kontravenjent jigi azzjonat [Dr. **Sansone noe et vs Cassar Torreggiani** 15/11/05]. Il-jeddijiet tal-kummerċjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali ta' proprjeta', in kwantu kummerċjant għandu d-dritt li juza il-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta' tiegħu b'talba msejsa fuq konkorrrenza zleali,

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.

Dwar f'hiex tikkonsisti '*likelihood of confusion*' fil-kaz "**Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport**", deciza fl-1998, il-Qorti Ewropea f' 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"

Il-Qorti fis-sentenza **Dr.D.Tonna noe vs N.Young** deciza fit-12 ta' Ottubru 2006 innotat li dawn il-principji mhux aljeni ghal ordinament guridiku Malti, u jsibu affinita` mal-principji adoperati mill-Qrati Maltin fil-kuntest ta` konkorenza sleali. Hekk per ezempju fil-kawza **Page noe vs Tanti Bellotti noe**, deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-15 ta` Marzu, 1905; **Pulis noe vs Tabone et**, deciza mill- Qorti tal-Appell fis-27 ta` Novembru, 1922 u **Sammut noe vs Mizzi pro et noe** Qorti tal-Kummerc deciza fit-28 ta` Jannar, 1960.

Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi 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, Persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun konfuza jekk din tassumi skorrettament illi hemm konnessjoni ekonomika ta' natura wiesa' bejn l-socjeta attrici u dik konvenuta.

Tikkunsidra

Essenzjalment hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fl-**istess negozju ta' coffeehouses**. *Il-core services and goods* huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti. Wiehed juza l-marka Starbucks Coffee u l-iehor Strabuono Coffee. Ghalhekk ma hemmx dubbju li hawnhekk ghandna kompetituri fl-istess sfera ta'negozju.

Kwantu ghas-somiljanza tal-marki u sinjali kontravenjenti ma' dawk tas-socjeta attrici, il-Qorti taghmel referenza ghall-konsiderazzjonijiet maghmula minnha fuq **is-**

somiljanza tal-marki fil-kawza 932/17 konnessa ma' dina l-kawza deciza llum. Hu car li l-marki tas-socjeta konvenuta ghandhom somiljanza meta komparati ma' daww precedenti tas-socjeta` attrici.

Ghalkemm huwa minnu li l-emfasi fil-marka tal-konvenuti qiegħda fuq iljun u mhux sirena, u li l-isem tal-hanut hu bil-lingwa Taljana 'Strabuono' mentri tas-socjeta' attrici 'Starbucks' hu bl-Ingiliz, izda fil-fehma tal-Qorti mid-dokumenti ezibiti [ara ritratti tal-marki, sinjali u tal-hwienet] ghandhu jirrizulta li l-*get up* u l-impresjoni generali tal-marka tal-konvenuti tfakkrek f'dik tal-atturi. Il-kuluri ahdar bl-abjad, il-forma cirkolari l-kelma Coffee huma komuni. Fil-fehma tal-Qorti hawn ghandek *mimicking the "look and feel" of famous brands without using the same word mark or primary device feature* [artikolu minn Azrights site].

Kif diga ntqal l-artikolu 32 tal-Kap 13 jipprojbixxi li l-kummerċjanti jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li (i) jistgħu jgibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv ieħor użati skont il-liġi minn ħaddieħor, u (ii) lanqas ma jistgħu jagħmlu użu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistgħu jqarrqu lil ħaddieħor fuq il-vera importanza tad-ditta.

Fil-fehma tal-Qorti bl-uzu li qed jagħmlu l-konvenuti bil-markji u ismijiet simili għal daww tal-atturi huma qed joholqu konfuzjoni u konkurrenza zleali kif indikat fl-artikolu 32 tal-Kap 13. Hawn si tratta ta' sembjanza ta' *franchise* meta fil-fatt din ma tezistix u konsumatur jista' jigi konfuz u jassumi skorrettament illi hemm konnessjoni ekonomika ta' natura wiesa' bejn l-socjeta attrici u dik konvenuta. Għalhekk l-agir tal-kumpannija konvenuta jecedi l-limiti ta' konkurrenza.

It-talbiet attrici fir-rigward tal-ewwel zewg talbiet qed jigu milqugħa.

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

Kwantu għat-talba għal penali, is-socjeta` attrici talbet li dina l-Qorti tikkundanna lill-kumpannija konvenuta għall-hlas ta' penali f'ammont ta' bejn €465.87 u €4,658.75, skont l-ewwel (1) u t-tieni (2) talbiet attrici.

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

Il-kummerċjant 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-kummerċjant dannegjat, 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]. Il-Qorti tqis illi r-rimedju bhala penali li għandu jingħata irid ikun kommensurat mal-

vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjeta` attrici konsegwenti ghal tali vjolazzjoni.

Fic-cirkostanzi ta' dana l-kaz il-Qorti qed tillikwida penali ta' €2000 stante li l-perjodu kontravenjenti ma kienx wiehed twil billi s-socjeta' konvenuta kienet ghadha qed tibda n-negozju taghha. Inltre s-socjeta' attrici ma ressqitx prova konkreta dwar id-danni subiti jew ressqet xi konsumaturi bhala prova li gew mqarrqa bin-marki u sinjali uzati mis-socjeta` konvenuta.

Kwantu ghal talba tas-socjeta` attrici biex is-socjeta` konvenuta tigi mwaqqfa milli taghmel xi forma ta' uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta' coffee house jew stabbiliment simili, skont l-artikolu 37(1) tal-Kap l3. persuna tista', titlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet hawn fuq imsemmija jigi meqrud, jew li jigi ordnat kull rimedju ieħor illi jista', skont ma jkunu ċ-cirkostanzi, ineħħi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux leċita.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tilqa' it-talbiet tas-socjeta' attrici u tikkundanna lill-kumpannija konvenuta thallas penali fl-ammont ta' €2000;

Tordna li fi zmien xahar l-kumpannija konvenuta, teqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew taht il-kontroll taghha li jkun fih isem, marka jew sinjal distintiv bil-kliem Strabuono, Strabuono Coffee [anke b'ittri kapitali]. L-espressjoni Strapuccino hija ancillari u sekondarja.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta' konvenuta u bl-imghax skont il-ligi.

Mark Chetcuti

Prim Imhallel

Anne Xuereb

Deputat Registratur