



QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
President
ONOR. IMĦALLEF TONIO MALLIA
ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL

Seduta ta' nhar il-Ħamis, 12 ta' Jannar, 2023.

Numru 12

Rikors numru 932/17/2 MCH

Avukat Dottor Luigi A Sansone LLB (Hons), LLD bħala mandatarju speċjali ta' Starbucks Corporation eżerċenti l-kummerċ bl-isem ta' "Starbucks Coffee Company", soċjetà estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Istat ta' Washington fl-Istat Uniti tal-Amerika, u b'digriet tad-9 ta' Ġunju, 2021, is-soċjetà "Starbucks Coffee Company" ġiet kanċellata billi ma għadhiex teżerċità l-kummerċ, filwaqt li Starbucks Corporation żammet l-isem soċjetarju tagħha

v.

Strabuono Coffee International Limited (C-69201)

Il-Qorti:

1. Rat ir-rikors ġuramentat tal-Avukat Dottor Luigi Sansone nomine ppreżentat fil-11 ta' Ottubru, 2017, li permezz tiegħu jingħad:

“1. illi s-soċjetà attriċi, proprjetarja ta' *coffeehouse chain* madwar ħafna pajjiżi fid-dinja nkluzja l-maġġor parti tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea, hija magħrufa sew *inter alia* in konnessjoni mas-servizzi u mal-prodotti tagħha u hija proprjetarja ta' diversi *trade marks* madwar id-dinja li jkopru in-negozju tagħha. B'riżultat ta' użu kummerċjali għal żmien twil, riklamar u bejgħ estensiv, diversi mit-*trade marks* tas-soċjetà attriċi dwar tali servizzi u prodotti huma magħrufin madwar bosta pajjiżi fid-dinja fosthom Malta u t-*trade marks* tas-soċjetà attriċi kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost oħrajn, is-soċjetà attriċi hija proprjetarja tas-segwenti *European Union trade marks* (EU *trade marks*) reġistrati:



(a) 005671938 - (b'effett mis-7 ta' Frar 2007 u fi klassijiet 35 u 43 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali 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 Internazzjonali);



(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 Internazzjonali);



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



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



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



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



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



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



(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 Internazzjonali);



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

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

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

(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 Internazzjonali);

STARBUCKS COFFEE

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

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

STARBUCKS COFFEE

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

(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 Internazzjonali);

STARBUCKS

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

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

(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 Internazzjonali);

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 Internazzjonali);

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



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

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

3. illi s-socjetà attriċi għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li, mingħajr kunsens minn naħa attriċi, il-kumpannija konvenuta giet inkorporata fis-27 ta' Frar 2015 bl-isem ta' "Strabuo Coffee International Limited", u f'xi żmien wara bdiet il-ġestjoni u l-operazzjoni ta' *coffeehouse* f'Malta nkluż ir-rikliamar tal-istess. F'dan kollu hija qed tagħmel użu, fil-kors tal-kummerċ tagħha, ta' sinjali varji nklużi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuo", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuo Coffee", waħedhom u, jew abbinati ma' elementi oħrajn bħal per eżempju,



,kif ukoll l-espressjoni “strappuccino” (kelma jew figurattiva), u dan kollu wisq evidentement ispirat u ikkupjat minn EU trade marks reġistrati rilevanti tas-soċjetà attriċi fosthom STARBUCKS (kelma jew figurattiva bħal per eżempju **STARBUCKS**), STARBUCKS COFFEE (kelma jew figurattiva bħal per eżempju **STARBUCKS COFFEE** jew **STARBUCKS COFFEE**), jew inkella



jew), kif ukoll

Frappuccino

FRAPPUCCINO / rispettivament, bil-faccata tal-coffeehouse ġestit u operat mill-kumpannija konvenuta li teżebixxi b’mod prominenti imitazzjonijiet ta’ EU trade marks reġistrati rilevanti tas-soċjetà attriċi skont kif faċilment muri minn ritratti komparattivi bħal (per eżempju):



4. illi l-attivitajiet tal-kumpannija konvenuta hawn qabel indikati qed iseħħu mingħajr il-kunsens tas-soċjetà attriċi, bi ksur tal-jeddijiet dwar EU trade marks tas-soċjetà attriċi kontenuti fl-artikolu disgħa (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafi “(b)” u “(c)” tar-Regolament U.E. numru elf u wieħed (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 disgħa (2009) - Council Regulation (EC) No 207/2009) dwar il-*European Union trade mark*, u għad-dannu tal-istess soċjetà attriċi, b'rimedji appożiti spettanti lilha skont il-liġi;

5. illi l-artikolu disgħa (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-użu minn naħa tas-soċjetà konvenuta ta' sinjali varji (inklużi sinjali figurattivi) kif hawn qabel indikat, jikkonfliġġi mal-jeddijiet anteedenti tas-soċjeta attriċi fir-rigward tal-*EU trade marks* reġistrati tagħha 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-każ, dan jikkonsisti f'użu ta' sinjali simili għal dawn l-*EU trade marks*, dwar servizzi u oġġetti tal-kumpannija konvenuta li huma identiċi u, jew simili għas-servizzi u l-oġġetti li dwarhom dawn jinsabu rreġistrati, kif ukoll hemm probabbilita' ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbilita' ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjali wżati 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' *coffeehouse(s)*. B'daqstant, f'dan il-każ il-*core services and goods* huma prattikament identiċi mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti. Tenut kont ukoll ta' dan, oltre għall-fatt li s-sinjali kontravvenjenti irendu ideja kumplessiva tant simili għal dik tal-*EU trade marks* tas-soċjetà attriċi hawn aktar qabel indikati a paragrafu numru sitta (6.), il-probabbilita' ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbilita' ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjali konfliġġenti u dawn l-istess *EU trade marks*, hija ċara u manifesta;

8. illi l-artikolu disgħa (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 jikkonfligġu, skont il-każ, mal-jeddijiet anteedenti tas-soċjetà attriċi fir-rigward tal-*EU trade marks* reġistrati 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* għandhom reputazzjoni gewwa l-Unjoni Ewropea u bl-użu minn naħa tal-kumpannija konvenuta ta' sinjali varji simili (inklużi sinjali figurattivi) kontravvenjenti, qed jittieħed vantaġġ mhux ġust 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, jiġu rilevati s-segwenți:

fl-ewwel lok, *free riding*: bl-aġir tagħha, il-kumpannija konvenuta qed tisfrutta r-reputazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea tal-*EU trade marks* tas-soċjeta attriċi hawn qabel indikati a paragrafu numru disgħa (9) u debitament assoċjata mal-*coffeehouse chain* tas-soċjeta' attriċi, billi qed tirkeb b'xejn (*free riding*) minn fuq is-suċċess ta' dawn l-istess *EU trade marks* u kwindi tibbenefika kummerċjalment mill-attrazzjoni, mir-reputazzjoni u mill-prestigju tal-istess;

fit-tieni lok, *detriment/dilution*: l-użu tas-sinjali konfligġenti minn naħa tal-kumpannija konvenuta, qed ikollu l-effett li jiżnatura u jippreġudika l-funzjoni bażika tal-*EU trade marks* tas-soċjetà attriċi hawn qabel indikati a paragrafu numru disgħa (9.), ċioe' dik li s-servizzi u l-prodotti tas-soċjetà attriċi għandhom ikunu distinti minn servizzi u prodotti ta' terzi;

fit-tielet lok, *tarnishment*: kemm l-aġir tal-kumpannija konvenuta kif ukoll ċerti konsegwenzi ta' dan l-istess aġir (li jinkludu l-fatt li numru ta' konsumaturi rilevanti jilmentaw għal diversi raġunijiet dwar il-*coffeehouse STRABUONO COFFEE* operat mill-kumpannija konvenuta), jistgħu jhegġu ċerti konsumaturi rilevanti sabiex jaħsbu negattivament dwar il-kunċett ta' *coffeehouse* tas-soċjetà attriċi u b'daqstant dwar is-soċjetà attriċi stess, dan kollu għad-detriment tar-reputazzjoni tal-*EU trade marks* tas-soċjetà attriċi hawn qabel indikati a paragrafu numru disgħa (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' Proprjetà Intellettuali (Kapitolu erbgha mija tmienja u tmenin (488) tal-Liġijiet ta' Malta), is-soċjetà attriċi għandha rimedji appożiti spettanti lilha skont il-liġi in materja, u konsegwentement qed tippromwovi din il-kawża quddiem din l-Onorabbli Qorti bħala 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 għalhekk kellha ssir din il-kawża;

Għaldaqstant għar-raġunijiet hawn qabel premissi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li l-użu fil-kors tal-kummerċ da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji nklużi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", waħedhom u, jew abbinati ma'



elementi oħrajn bħal per eżempju ,kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjani l-jeddijiet rispettivi tas-soċjetà attriċi 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 disgħa (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "b" tar-Regolament U.E. numru elf u wieħed (1001) tas-sena elfejn u sbatax (2017) (*Council Regulation (EC) No 2017/1001*) dwar il-European Union trade mark;

(2) tiddikjara li l-użu fil-kors tal-kummerċ da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji nklużi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", waħedhom u, jew abbinati ma'



,kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjieni l-jeddijiet rispettivi tas-soċjetà attriċi dwar l-EU trade marks reġistrati 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 disgħa (9) subartikolu tnejn (2.) paragrafu "(c)" tar-Regolament U.E. numru elf u wieħed (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' tkompli tal-azzjonijiet kontravvenjenti tagħha u dan taħt kwalunkwe kundizzjoni li din l-Onorabbli Qorti tħoss li tkun ġusta u xierqa fiċ-ċirkustanzi sabiex jiġi assigurat li l-kumpannija konvenuta tattjeni ruħha ma' tali ordni ta' projbizzjoni;

(4) tiddikjara li bħala konsegwenza ta' użu fil-kors tal-kummerċ da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji inklużi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", waħedhom u, jew abbinati ma' elementi oħrajn bħal per eżempju



,kif ukoll l-espressjoni "strappuccino"

(kelma jew figurattiva), il-kumpanija konvenuta tinsab responsabbli versu l-ħlas ta' danni favur is-soċjetà attriċi;

(5) tillikwida l-istess danni sofferti mis-soċjetà attriċi, jekk ikun hemm bżonn bl-opera ta' perit jew periti nominandi;

(6) tordna lill-istess kumpanija konvenuta sabiex tħallas lis-soċjetà attriċi l-ammont ta' danni hekk likwidat.

Bl-ispejjeż ta' din l-istanza u tal-ittra nterpellatorja datata tlieta (3) ta' Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017), kif ukoll bl-imgħaxijiet kalkolabbli bl-ogħla rata skont il-liġi mid-data ta' meta bdew l-attivitajiet kontravvenjenti sad-data tal-pagament effettiv, il-koll kontra l-kumpanija konvenuta li tibqa' minn issa ngunta għas-subizzjoni tagħha.”

2. Rat ir-risposta ġuramentata tas-soċjetà konvenuta Strabuno Coffee International Limited, ippreżentata minnha fit-2 ta' Novembru, 2017, li permezz tagħha tgħid hekk:

“1. Illi l-pretensjoni mressqa mir-rikorrent nomine hija waħda infondata fil-fatt u fid-dritt u dana hekk kif ser ikollha l-opportunità li tipprova l-kumpanija ntimata waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawża;

2. Illi f'diversi premissi tar-Rikors Maħluf promotorju ir-rikorrent nomine qed jagħmel ħafna allegazzjonijiet u juża kliem tekniku fil-kamp tal-proprjetà intelletwali li issa jrid jipprovahom fil-każ odjern u kif dawn japplikaw dejjem attribwibli għal xi ksur da parti tal-kumpanija intimata;

3. Illi m'hemm l-ebda xebħ bejn it-*trademark* użata mill-kumpanija intimata (fejn l-enfasi qiegħda fuq l-'iljun') u dawk indikati mir-rikorrenti nomine fir-Rikors Maħluf promotorju (fejn l-enfasi qiegħda fuq 'Sirena') u wisq anqas bejn l-isem tal-ħanut hawn Malta li hu bil-lingwa Taljana u dak ta' 'Starbucks' li hu bil-lingwa Ingliża. Inoltre t-tifsira tal-kliem 'Strabuno' u ta' 'Starbucks' huma kompletament differenti minn xulxin;

4. Illi għalhekk isegwi li l-kumpanija intimata ma ħolqot l-ebda konfużjoni fis-suq partikolari jew fost il-pubbliku jew inkella xi assoċjazzjoni fis-sens li meta jmur klijent għandha jaħseb li qed imur għand din iċ-*chain* ta' *coffee houses* dinjija, wisq anqas meta wieħed iqis li 'Starbucks' lanqas għandha preżenza fiżika fil-gżejjer Maltin. Galadarba l-allegazzjonijiet imressqa mir-rikorrent nomine ma jgħaddux dan it-test kontenenti fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament tal-Unjoni Ewropeja bin-numru 1001/2017, it-talbiet kollha għandhom jiġu miċhuda a spejjeż kollha kontra tiegħu;

5. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, *dato ma non concesso* li t-*trademarks* tal-kumpanniji partijiet fil-kawża jistgħu b'tiġbid tal-immaġinazzjoni jiġu meqjusa bħala simili, xorta waħda l-assoċjazzjoni waħedha mingħajr il-probabilita` ta' konfużjoni ma għandhiex titqis bħala li tikkostitwixxi kontravvenzjoni tat-*trade mark* reġistrata;

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 premissi tar-rikorrenti fir-rigward tal-prodott li ingħata l-isem 'Strapuccino' mill-intimata, dan ċertament illi ma jikkostitwixxi l-ebda ksur tal-liġi, fejn l-isem ġie ispirat mill-isem tal-kumpannija intimata nnifisha u mhux mill-prodott tal-kumpannija attriċi. F'dan il-każ huwa ċar 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 attriċi 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 ċertament m'hi rreġistrata taħt l-ebda *trademark* u għalhekk mhix il-kumpannija attriċi biss li għandha d-dritt illi tuża parti minn kliem li ilu jeżisti għal deċennji sħaħ;

7. Illi m'hemm l-ebda preġudizzju irrekat lil 'Starbucks' b'dak li għamlet il-kumpannija intimata u lanqas l-istess kumpannija intimata ma ħadet xi vantaġġ ingust minn dan kollu;

8. Illi l-kumpannija intimata m'hi passibbli għall-ebda danni u ma ikkaġunat l-ebda danni lil 'Starbucks';

9. Illi bħala stat ta' fatt, il-kumpannija intimata lanqas tbiegħ prodotti ta' 'Starbucks' mill-uniku '*coffee house*' tagħha;

10. Illi mhux il-każ li r-rikorrent nomine jipprevalixxi ruħu mid-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 488 tal-Liġijiet ta' Malta ħalli jinforza l-jeddijiet tiegħu ta' proprjetà intelletwali u dana stante li l-pretensjonijiet imressqa mir-rikorrent nomine f'din l-istanza huma bla bażi kemm fil-fatt u kif ukoll fid-dritt;

11. Salv eċċezzjonijiet ulterjuri hekk kif permessi mill-liġi.”

3. Rat is-sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tat-12 ta' Jannar, 2022, li permezz tagħha l-kawża ġiet deċiża fis-sens illi, laqgħet l-ewwel tliet talbiet attriċi u ordnat lill-kumpanija konvenuta sabiex tieqaf milli

tkompli bl-azzjonijiet kontravenjenti tagħha bl-użu ta' kliem u sinjali nkluż dawk figurattivi kif imsemmija fl-ewwel żewġ talbiet u dan fi żmien xahar mid-data tas-sentenza, filwaqt li ċaħdet ir-raba', il-ħames u s-sitt talbiet attriċi. Kunsidrat li mhux it-talbiet attriċi kollha ġew milqugħa, ordnat li l-ispejjeż jinqasmu bin-nofs bejn il-partijiet. Bl-imgħaxijiet skont il-liġi mid-data tas-sentenza.

4. Dik il-Qorti tat is-sentenza tagħha wara li għamlet is-segweni konsiderazzjonijiet:

“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 jagħmel 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-sinjal STRABUONO COFFEE fuq barra tal-hanut u anke fuq gewwa; labels bl-istess isem, u prodotti ohra imsejjha 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 tagħha

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-kumpanija attrici ghandha arrangamenti kuntrattwali ma' kumpaniji 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-kumpanija 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 Strabuono 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 iffirmati 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-attivit` principali tal-kumpanija hija l-coffee shop imma mhux biss. Huma juzaw prodotti taghhom. Strabuono 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 Strabuono 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 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 ma għandhomx ir-rikorrenti ez coffee beans, ljun, l-isem tagħna 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).

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-kumpannija konvenuta, ta' sinjali varji nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi oħrajn kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkontravvjani l-jeddijiet rispettivi tas-socjeta' attrici dwar l-EU trade marks tagħha 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 oħrajn 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 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 [risposta 3].

Fir-rigward tal-prodott li ngħata l-isem 'Strapuccino' mill-intimata, dan l-isem gie ispirat mill-isem tal-kumpannija intimata nnifisha; 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 m'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 rreġistrata taht l-ebda trademark [risposta 6].

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

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

Għalhekk 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 wiegħbu li 'Starbucks' m'għandhiex 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 tagħha għewwa Malta [ara fol 367].

Il-kumpannija attrici tissottometti li għa mis-sena 2017 hija kellha arrangamenti kuntrattwali ma' kumpanniji terzi f'Malta li juzaw u juru l-prodotti tagħha taht l-awtorita' tagħha. Id-drittijiet u l-obbligi tagħhom 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 tagħha nkluzja fl-Unjoni Ewropea. Is-socjeta' attrici hi proprjetarja ta' *coffeehouse chain* madwar hafna pajjizi fid-dinja, u hija magħrufa sew in-konnessjoni mas-servizzi u prodotti tagħha.

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 jiehdu in konsiderazzjoni l-fatti kollha rilevanti biex jiddeterminaw jekk it-trademark in kwistjoni hijjex 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, inkluzi 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 hijjex 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-oggetti 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 bizzzejjed biex seta' jghid li l-marki kienu simili. Fil-fehma tal-Bord tal-Appell limpressjoni 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 rnekkhom jaqilbu dik id-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 bizzzejjed 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 tagħhom l-enfasi qiegħda fuq l-iljun mentri fil-kaz tar-rikorrenti l-enfasi qiegħda 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 'Strabuono' 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-kumpannija konvenuta. Hi ghamlet dekostruzzjoni tal-kelma 'Capuccino' u tatha laqta personalizzata billi inkorporat parti mill-isem tal-kumpannija 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 aħdar li jispikka; il-kelma l-aktar importanti STRABUONO – STARBUCKS qegħdin 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 qiegħda 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 'Strabuono' 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' coffeehouse.

Il-Qorti ukoll tintravedi fil-marka tal-konvenuti l-uzu ta' dak li hu maghruf bhala *subliminal message* mohbi fil-kliem uzat fil-marka 'Strabuno'. 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-attivitajiet 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-oħra 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 jidherx 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. Inltre 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 tagħhom għal 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 diffiċli li ssir il-prova, b'mezzi ordinarji, tad-danni effettivament sofferti. Izda din id-diskrezzjoni gudizzjarja għal-likwidazzjoni *arbitrio boni viri* għandha tigi applikata in subsidium għall-mezzi probatorji u mhux in sostituzzjoni għalihom. Għalhekk 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 għall-iskop tad-determinazzjoni tat-telf. F'dan il-kaz il-Qorti ma tistax tillikwida danni *arbitrio boni viri* għax il-pretensjoni attrici hija priva mill-provi fattwali li jehtieg li jkollha, biex tkun fil-pozizzjoni li tasal għall-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 għalkemm il-binariji 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 danneggjat, 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 spejjeż, ma hemmx lok li jinghataw danni.”

5. Rat ir-rikors tal-appell tas-socjeta konvenuta Strabuno Coffee International Limited li permezz tiegħu talbet lil din il-Qorti tilqa' l-appell tagħha, b'dan illi tħassar is-sentenza appellata fl-ismijiet premessi fejn laqgħet it-talbiet attrici u minflok tiċhad it-talbiet attrici fis-sħiħ, bl-ispejjeż kemm dawk tal-Qorti tal-ewwel grad, kif ukoll dawk ta' quddiem din il-Qorti, a karigu tal-atturi appellati.

6. Rat ir-risposta tal-appell tal-Avukat Dr. Luigi A. Sansone bħala mandatarju speċjali ta' Starbucks Corporation, li permezz tagħha wieġeb, li s-sentenza mogħtija mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fit-12 ta' Jannar, 2022, fil-kawza fl-ismijiet premessi hija ġusta u timmerita li tiġi kkonfermata u l-appell interpost mis-socjeta appellanti Strabuno Coffee International Limited għandu jigi miċħud, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-appellanti, nkluż, jekk din il-Qorti jidhrilha xieraq u opportun, ordni ta' kundanna ta' ħlas ta' spejjeż doppji fil-konfront tal-istess socjeta appellanti, skont il-liġi.

7. Rat li bis-saħħa tal-emendi li daħlu permezz tal-Att XXXII tas-sena 2021, il-Qorti ngħatat is-setgħa sabiex tgħaddi għas-sentenza u dan a tenur tal-Artikolu 152(5) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12 tal-Liġijiet ta' Malta) u wara li rat il-proċeduri bil-miktub, ma tqisx meħtieġ li jingħata smigħ u għalhekk ser tgħaddi minnufih għas-sentenza;

8. Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esebiti, nkluż dawk riżultanti mill-proċess relatat ma' din il-kawża, li jġib referenza 1153/2017, fl-istess ismijiet, li jinsab ukoll appellat u qiegħed jiġi deċiż flimkien ma' din il-kawża;

Ikkonsidrat:

9. Is-soċjetà konvenuta appellanti qiegħda tressaq l-appell in eżami, peress li tikkontendi li tħossha aggravata bis-sentenza appellata, in kwantu tgħid li l-Ewwel Qorti m'afferratx il-provi prodotti quddiemha u għamlet valutazzjoni fattwali u legali għal kollox żbaljata u wettqet ukoll apprezzament żbilanċjat tal-fatti kif mressqa mill-partijiet u interpretat ħażin ċertu aspetti ġuridiċi tal-vertenza. Issostni li minn qari tas-sentenza appellata jirriżulta li l-Ewwel Qorti ssorvolat numru ta' riżultanzi fattwali u aspetti ġuridiċi u minflok għażlet li sserraħ il-ġudizzju tagħha fuq aspetti tal-provi in atti mentri skartat aspetti u provi rilevanti oħra. L-applikazzjoni ta' ċerti prinċipji ġuridiċi ġew hekk applikati ħażin u f'miżura

mhux mistennija għal azzjoni ta' dan it-tip. Jingħad li s-sentenza hija msejsa fuq presupposti erroneji li fl-aħħar mill-aħħar wasslu lil Ewwel Qorti għal konsiderazzjonijiet u deċiżjoni żbaljati.

10. Jingħad mill-appellanti li r-riflessjoni li toħroġ minn eżami tad-deċiżjoni appellata hi waħda li turi inkongruwenza sostantiva u ġuridika. L-apprezzament tal-provi magħmul mill-Ewwel Qorti tant huwa żbaljat, li huwa gravi, b'tali mod li ġiet kkreata inġustizzja manifesta. F'dan il-kuntest, l-appell tas-soċjetà konvenuta jissejjes fuq żewġ aggravji prinċipali:

(1) Id-dikjarazzjoni tal-Ewwel Qorti li l-appellanti kisret id-drittijiet tal-attur *nomine* taħt l-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001 u taħt l-Artikolu 9(2)(c) tar-Regolament U.E. 2017/1001; u

(2) Il-kundanna tal-Ewwel Qorti lill-appellanti sabiex tieqaf tagħmel użu tal-kliem u sinjali nkluż dawk figurattivi, kif imsemmija fl-ewwel żewġ talbiet fi żmien xahar.

11. Jibda billi jiġi osservat li, in kwantu s-soċjetà appellanti tikkontesta l-apprezzament tal-provi mill-Ewwel Qorti, ingħad kemm-il darba li r-regola hi li din il-Qorti ma tiddisturbax l-apprezzament tal-fatti magħmul minn Qorti tal-ewwel grad, jekk mhux f'ċirkostanzi eċċezzjonali, jew meta

jintwera li dak l-apprezzament ikun wieħed irragonevoli, jew jinsab kontradett mill-fatti riżultanti mill-proċess. (Ara f'dan is-sens is-sentenza ta' din il-Qorti tas-26 ta' Jannar, 2018, fil-kawża fl-ismijiet **Josephine Agius v. Piju Theuma**). Madankollu, huwa minnu wkoll li "*l-Qorti tal-Appell għandha awtonomija sħiħa fl-apprezzament tal-fatti u għandha kull setgħa tinterpreta l-fatti mod ieħor minn kif tkun fehmithom qorti tal-ewwel grad. Huwa minnu illi fejn tidħol kredibilità ta' xhieda li l-ewwel qorti tkun semgħet viva voce qorti ta' reviżjoni ma hijjex sejra faċilment tiddisturba l-apprezzament li tkun għamlet l-ewwel qorti, u lanqas ma taqleb il-konklużjoni tal-ewwel qorti meta din tkun għażlet bejn żewġ possibiltajiet ta' interpretazzjoni ta' fatt li t-tnejn ikunu plawsibbli. Madankollu, il-Qorti tal-Appell għandha s-setgħa tikkorreġi kull apprezzament ta' fatt li jidhrilha li jkun żbaljat irrispettivament mill-gravità tal-iżball. Iżżid tgħid, anzi, li, aktar u aktar f'sistema bħal tagħna fejn jeżisti grad wieħed biss ta' appell, il-Qorti tal-Appell tkun qiegħda tonqos mid-dmir tagħha jekk tabdika mir-responsabilità tagħha li tagħmel apprezzament awtonomu tal-fatti". (Ara f'dan is-sens is-sentenza ta' din il-Qorti tal-14 ta' Diċembru, 2018, fil-kawża fl-ismijiet **Dott. Antoinette Cutajar v. L-Onor. Dr. Joseph Muscat – Prim Ministru et**).*

12. B'dawn il-prinċipji f'moħħ din il-Qorti, sar eżami mill-ġdid tal-atti, fejn irriżulta li l-provi huma mifruxa fuq żewġ kawżi b'mertu simili (in kwantu din il-kawża hija bbażata fuq allegat ksur ta' drittijiet ta' proprjetà

ta' sid skont l-Artikolu (9)(2)(b) u (c) tar-Regolament U.E. 2017/1001 dwar il-*European Union trade mark*, mentri l-oħra hija bbażata fuq abbuż ta' użu ta' ismijiet, marki u sinjali distintivi li jeċċedi l-limiti ta' konkorrrenza skont l-Artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ – Kap. 13) li mxew flimkien.

13. Fl-ewwel aggravju tagħha, s-soċjetà konvenuta appellanti tilmenta li l-Ewwel Qorti waslet għall-konklużjoni li, minkejja l-enfasi fuq il-marka tal-attriċi huwa fuq is-sirena u fil-każ tal-konvenuta fuq l-iljun u minkejja li l-isem tal-attriċi huwa bl-Ingliż, filwaqt li tal-konvenuta huwa bit-Taljan, xorta l-idea dominanti taż-żewġ marki tħalli l-impressjoni tali li tista' ġġib konfużjoni bejn iż-żewġ marki –li biha kważi tinsulenta l-intelliġenza tal-pubbliku. L-appellanti tisħaq fuq id-distinzjoni bejn l-isem “Strabuno” li hu bil-lingwa Taljana u dak ta' “Starbucks” li huwa bil-lingwa Ingliża, id-distinzjoni fit-tifsira u li għalkemm iż-żewġ kontendenti fil-kawża joperaw fil-qasam tal-ħwienet tal-kafè, wieħed jopera fuq stil Amerikan u l-appellanti topera fuq stil Mediterranju-Taljan u għalhekk issostni li qatt ma tista' tinħoloq konfużjoni. Hekk ukoll, issostni li l-fatt li l-ewwel ftit ittri taż-żewġ kelmiet huma komuni, fonetikament huma differenti u għalhekk ukoll ma hemmx lok għall-konfużjoni għall-pubbliku. Dwar il-*logo* x-xhud Kenneth Cole spjega l-oriġini tad-disinn tal-figura tal-iljun li huwa distint mill-figura mitoloġika tas-sirena fil-każ tal-*logo* attriċi u li m'hemm l-ebda xebħ bejniethom, apparti li s-simboliżmu warajhom huwa kompletament distint.

14. Dwar l-isem li l-kumpanija appellanti tat lill-prodotti tagħha, senjatament dwar ix-xarba bl-isem “Strappuccino”, dan ma jikkostitwixxi l-ebda ksur tal-liġi, in kwantu dan l-isem għie ispirat mill-isem tal-istess soċjetà konvenuta, meta għamlet dekostruzzjoni tal-kelma “Cappuccino” u tatha laqta personalizzata billi nkorporat parti mill-isem tas-soċjetà konvenuta. Għie spjegat li l-kelma “stra” tfisser *extra* u li l-prodott strappuccino huwa capuccino bil-ġelat kbir. Kwindi l-unika parti simili bejn l-isem ta’ dan il-prodott u dak attriċi, jiġifieri l-Frappuccino hija l-parti li taqra “puccino”, derivanti mill-kelma “Cappuccino”, liema kelma Taljana ċertament m’hi reġistrata taħt l-ebda *trade mark* u għalhekk mhux is-soċjetà attriċi biss li għandha dritt li tuża parti mill-kliem li ilu jintuża għal deċennji sħaħ u ma jirriżultax il-preġudizzju rrekat lis-soċjetà attriċi b’dak li għamlet il-kumpanija ntimata.

15. Fi kwalunkwe każ, jingħad mill-appellanti li ż-żewġ *trade marks* tal-kontendenti fil-kawża, ma jistgħux jitqiesu bħala simili u li xorta waħda l-assocjazzjoni waħedha mingħajr il-probabbiltà ta’ konfużjoni, m’għandhiex titqies li tikkostitwixxi kontravvenzjoni tat-*trade mark* reġistrata u ċertament fil-każ odjern, l-ebda persuna mhi ser tidhol f’hanut tagħha u taħseb li qiegħda fil-hanut tas-soċjetà attriċi, peress li għie ppruvat li l-ħwienet ġestiti miż-żewġ kumpaniji joperaw taħt żewġ kuncetti kompletament differenti minn xulxin. Għandu jirriżulta wkoll li s-soċjetà

konvenuta mhix tieġu vantaġġ mir-reputazzjoni tas-socjetà appellata u l-Ewwel Qorti kellha tiddeċiedi li l-appellanti m'għamlet l-ebda użu lleċitu bl-użu tal-marka tagħha "Strabuono".

16. Għandu jingħad li fir-rigward ta' dan l-ewwel aggravju, hija rilevanti s-sentenza ta' din il-Qorti tat-28 ta' April, 2017, fil-kawża fl-ismijiet **A.M.A. Company Limited v. Tat-Taljan Company Limited**, fejn filwaqt li saret referenza għas-sentenza tal-Prim' Awla tal-10 ta' Ġunju, 2004, fil-kawża fl-ismijiet **Martin Spiteri v. Emanuel Cachia et**, u għar-rassenja ta' ġurisprudenza hemm magħmula, ingħad:

"...Għar-rigward tal-element ta' konfuzjoni, intqal fil-kawża "Page vs Tanti Bellotti", deciza mill-Onorabli Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, "non si deve baddare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contrafezione non si puo' sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri".

Hekk ukoll, fil-kawża "Pulis vs Tabone", deciza minn din il-Qorti fis-27 ta' Gunju, 1921, intqal illi:

"e' di massimo in tema di concorrenza sleale, generate l'imitazione di marchio o di fabbrica, che la concorrenza e' illecita quando la imitazione, quantunque incompleta e parziale sia cio' non di meno di tale natura in seguito ad una identita' nella pratica destinazione e nella abituale denominazione dell'oggetto rapresentato, da indurre in inganno o d'errore i compratori inesperti o inattenti ovvero quando in sia riproduzione dell'elemento essenziale del marchio e d'ancora della somiglianza di due marchi e' sufficiente per creare una confusione quando l'elemento che soprattutto atrae l'attenzione e' lo stesso nei due marchi".

Fil-kawża "Chircop vs Galea", deciza mill-Onorabli Qorti tal-Appell fis-27 ta' Gunju, 1955, intqal li "l-imitazzjoni ma hemmx bzonn tkun servili, precisa, tali li tinganna anki kompratur intelligentissimu, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelligenza u diligenza ordinarja".


*Meta din il-Qorti tadotta dawn il-principji għall-kaz in ezami, tabilhaqq issib li l-isem uzat mill-kontendenti fil-kawża, għalkemm f'lingwa differenti, dik Ingliza fil-kaz tal-prodott tas-socjetà appellata, bl-isem "Nanna's Ravioli" u dik Taljana, fil-kaz tal-prodott tas-socjetà appellanti bl-isem "Ravioli della Nonna", huwa bil-wisq simili u effettivament jista' johloq konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur Malti. Kif sewwa qalet l-ewwel qorti, l-kliem biss taz-zewg prodotti huwa bizzejjed biex johloq konfuzjoni f'mohh il-konsumatur, dwar jekk hux qiegħed jixtri prodott tal-istess ditta jew jekk hemmx assocjazzjoni bejn iz-zewg ditti. Inoltrè, din il-Qorti trid tqis iz-zewg prodotti fl-assjem tagħhom, kif ukoll li effettivament tezisti l-konkorrenza bejn iz-zewg kontendenti fl-istess sfera t'attività, f'dak li għandu x'jaqsam il-bejgh ta' ravjul, fl-istess zmien u spazju, peress li joffru l-prodott tagħhom għall-bejgh fl-istess suq Malti, (**Avukat Dr. Pio Valletta nomine vs Joseph Tanti** – Appell Civili 11 ta' Marzu 1992 - LXXVI. ii. 415).*

*Id-differenza fil-qies tar-ravjul, il-"get-up" tal-pakketti u l-kwantità fil-pakketti hija ta' ftit relevanza meta wiehed iqis ix-xebh esagerat fil-kliem uzat fit-tismija tal-prodott, minkejja li tintuza lingwa differenti. M'hemmx għalfejn li tkun saret konfuzjoni għaliex il-potenzjalità hija bizzejjed (F'dan ir-rigward ara **Joseph Tanti Palmier v. Joseph Caruana Curran noe et**, Vol. XLIX.iii.1099)."*

17. Minkejja li parti kbira ta' dawn l-insenjamenti saru fil-kuntest ta' konkorrrenza żleali, xorta jibqgħu relevanti fil-kuntest tal-kejl ta' jekk żewġ marki jistgħux joħolqu konfużjoni fil-moħħ tal-konsumatur normali b'rabta mal-kawża dwar ksur ta' drittijiet ta' sid ta' *trade mark*. Kif appena ngħad, il-fatt li l-kliem in kwistjoni jkunu b'lingwa differenti u f'dan il-kaz, għandhom ukoll tifsira differenti, mhumiex bizzejjed għad-difiża tas-socjetà konvenuta. Il-kliem tal-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001, joffri protezzjoni lil sid it-*trade mark* għal fejn ix-xebħ bejn iż-żewġ marki jkun simili b'tali mod li johloq "*a likelihood of confusion*" li titqies li tinkludi "*a likelihood of association*". Kwindi, filwaqt li din il-Qorti tħaddan ukoll l-insenjamenti tal-ġurisprudenza citata mill-Ewwel Qorti, meta wiehed iqis iż-żewġ *logos*, flimkien mal-fatt li l-kontendenti fil-kawża

joperaw fl-istess qasam tan-negozju, qajla jista' jingħad li m'hemmx xebħ (kemm viżiv – il-forma ċirkolari, l-kulur u t-tqassim tal-kliem, il-kelma “Coffee” użata fit-tnejn u d-disinn fiċ-ċentru - kif ukoll kuncettwali in kwantu t-tnejn huma assoċjati mal-kafè) bejn iż-żewġ *logos*, jew li ma tingħatax l-impressjoni li jista' jkun hemm assoċjazzjoni bejn iż-żewġ *coffeehouses*.

18. Relevanti ukoll f'dan il-kuntest hija d-deċiżjoni reċenti tal-*Opposition Division* fi ħdan il-*European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* (Case Number R0820/2021-5) fl-ismijiet **Starbucks Corporation v. Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co KG** tal-10 ta' Marzu, 2021, fir-rigward ta' kontestazzjoni għar-registrazzjoni ta' *trademark* bl-isem Blonde Roast, meta s-soċjetà attriċi kellha *trade mark* registrat bl-isem ta' “Starbucks Blonde”:

STARBUCKS BLONDE	 BLONDE <hr/> ROAST
Earlier trade mark	Contested sign

fejn fir-rigward l-eżami komparattiv ibbażat fuq il-kriterji tas-soltu, jiġifieri dak viżiv, orali u kuncettwali, minkejja x-xebħ f'aspett wieħed dak fl-użu tal-kelma “Blonde”, xorta sar l-eżami tal-aspett tal-probabbiltà tal-konfużjoni fejn ingħad:

“Whilst the differences between the signs appear sufficient to rule out a direct confusion, it cannot be ruled out with sufficient certainty that the presence of the independent distinctive Element BLONDE in both signs may lead the relevant public to the assumption that the goods and services found to be (lowly) similar or identical originate from the same or economically linked commercial undertakings. In that context it is conceivable that the relevant consumer may perceive the contested mark as a sub-brand or a variation of the earlier mark, configured in a different way according to the type of goods or services that it designates (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

...

It follows from the above that the contested trade mark must be rejected for the goods and services found to be identical or (lowly) similar to those of the earlier trade mark.”

19. Applikati l-istess prinċipji għall-każ in eżami, kuntrarjament għal dak li jingħad mill-appellanti, hemm probabbiltà li fil-każ odjern ukoll, tali assoċjazzjoni bejn “Starbucks - Coffee” u “Strabuno Coffee” jew “Strabuno – Now that’s.... Coffee” jagħtu lok għal konfużjoni. Kwindi, minkejja li din il-Qorti eżaminat mill-ġdid il-provi in atti u qieset ukoll iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, inkluż il-fatt tad-distinzjoni li l-appellanti tittanta tagħmel bejn l-istil tagħha li ssejjaħlu dak Taljan u dak tal-attriċi, jiġifieri dak Amerikan, jibqa’ l-fatt li hemm sens ta’ idea komuni jew fi kliem l-Ewwel Qorti: *“L-idea dominanti taż-żewġ marki, indipendentement mid-dettalji, tħalli impressjoni tali li tista’ ġġib konfużjoni bejn iż-żewġ marki.”* Kif ingħad fis-sentenza tal-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża fl-ismijiet **Dr. Philip Manduca v. Consolidated Biscuit Co. Ltd**, deċiża fit-30 ta’ Marzu, 2011:

“...irid isir ezami taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni - la dak fitt u lanqas dak aljenat, la

intelligenti u lanqas injorant - u għalhekk dak li jigi kkunsidrat bhala persuna komuni u normali, jew dawk li issejhu bhala 'ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it' ('Thorne & Co. Ltd vs Sandaw' - 1912) jistax jigi indott sabiex inter alia jahseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services ... 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)".

20. Għalhekk, apparti li jitqies li l-Ewwel Qorti ma ssorvolatx il-provi u aspetti ġuridiċi kif jingħad mill-appellanti, iżda jitqies ukoll li hija adottat kejl xieraq fl-eżami tal-każ. Minkejja li din il-Qorti rat mill-ġdid il-provi in atti u qieset l-argumenti tal-appellanti, ma tqisx li tista' teskludi li jeżisti lok għal tali konfużjoni bejn iż-żewġ *trade marks* f'għajnejn il-konsumatur medju u konsegwentement jirriżulta l-ksur tal-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001 li fuqu tistrieħ l-azzjoni attriċi.

21. L-istess jista' jingħad fir-rigward l-użu tal-isem tax-xarba "Strappuccino", minkejja l-ispjegazzjoni mogħtija minn Kenneth Cole dwar il-ħsieb wara l-isem tax-xarba in partikolari, jibqa' l-fatt li fonetikament dan jixxiebaħ sew ma' dak li s-soċjetà attriċi ssejjaħ bhala "Frappuccino", li jinsab ukoll debitament protett bhala *trade mark* - magħdud mal-fatt li għal darb'oħra dan sar fil-kuntest ta' bejgħ ta' prodotti relatati mal-kafè, ukoll jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet intelletwali tas-soċjetà attriċi u din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fid-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti. In kwantu l-appellanti tikkontendi li mhix tieħu vantaġġ mir-

reputazzjoni tas-soċjetà attriċi, fil-verità dan l-argument jorbot mal-analiżi tal-Ewwel Qorti marbuta mal-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(2)(C) tar-Regolament U.E. 2017/1001. Fi kwalunkwe każ, kif osservat mill-Ewwel Qorti, ladarba (i) għie riskontrat ix-xebħ bejn iż-żewġ marki li jista' joħloq konfużjoni u assoċjazzjoni; (ii) m'hemmx kontestazzjoni dwar ir-reputazzjoni tat-*trade marks* tas-soċjetà attriċi; konsegwentement (iii) is-soċjetà konvenuta tkun qiegħda tikseb vantaġġ jew benefiċċju ekonomiku (*free riding*) mir-reputazzjoni tat-*trade marks*, meta tkun qiegħda tisfrutta llegalment mir-reputazzjoni li tkun akkwistat l-istess *trade mark* tas-soċjetà attriċi. Isegwi li l-ewwel aggravju fid-diversi aspetti mressqa mill-appellanti, ma jimmeritax li jiġi milqugh.

22. It-tieni aggravju tas-soċjetà konvenuta appellanti, jitratta l-kundanna tal-Ewwel Qorti lill-appellanti sabiex tieqaf tagħmel użu tal-kliem u sinjali nkluż dawk figurattivi, kif imsemmija fl-ewwel żewġ talbiet fi żmien xahar. Is-soċjetà konvenuta appellanti tilmenta li minkejja li l-Ewwel Qorti laqgħet l-ewwel tliet talbiet attriċi, anke jekk għall-grazzja tal-argument għamlet konsiderazzjonijiet ġusti fir-rigward tas-sinjali u l-marki l-oħra, ma kellha qatt tasal sabiex tordnalha li tieqaf milli tkompli tuża l-isem “Strabuno” li huwa parti integrali mill-isem tal-ħwienet, kif ukoll l-isem tas-soċjetà appellanti nnifisha. Wara kollox, l-appellanti tirribadixxi d-differenzi li jeżistu bejn il-kliem “Starbucks” u “Srabuno”, senjatament tifsira distinta u ċara. Kwindi ssostni li filwaqt li l-Ewwel Qorti setgħet

tordna t-tneħħija tal-marki, tal-*logo* jew tal-font użat, iżda mhux tal-kelma nnifisha, peress li l-kelma hija aġġettiv li ċertament is-soċjetà attriċi m'għandha l-ebda dritt intellettuali fuqha.

23. Minkejja l-fatt aċċertat li s-soċjetà attriċi qatt ma vvantat xi dritt intellettuali fuq il-kelma “Strabuno”, il-fatti riskontrati mill-Ewwel Qorti, kif ikkonfermati minn din il-Qorti taħt l-ewwel aggravju, li wasslu sabiex jiġi ikkonfermat li bl-użu tal-kliem “Strabuno” flimkien mal-*logo* magħżul minnha, kienu qiegħdin iwasslu għall-ksur tad-drittijiet intellettuali tas-soċjetà attriċi, bilfors ifissru li mhux leċitu li s-soċjetà konvenuta tibqa' tagħmel użu mill-kelma “Strabuno” fl-eżerċizzju tan-negożju intrapriż minnha. Dan jingħad għal diversi raġunijiet fosthom, apparti li l-kelma “Starbucks” waħedha ukoll tgawdi l-protezzjoni tad-drittijiet intellettuali, ż-żewġ kelmiet “Starbucks” u “Strabuno” waħedhom mingħajr *logo* wkoll jistgħu jagħtu lok għall-konfużjoni, ikkunsidrat li t-tnejn joperaw prinċipalment fil-provvista tal-kafè u xorb ieħor relatat. Hekk meta wieħed iqis li, fiż-żewġ każijiet huma kliem b'disa' ittri, li kif osservat mill-Ewwel Qorti, l-ewwel sitt ittri “*STARBU* u *STRABU* huma *kwazi identiċi bħala ordni*”, apparti li “*l-użu ta' STar BU cks - ST ra BU uono jgħaddu messaġġ moħbi - intenzjonat jew le*”. Apparti li din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fl-apprezzament magħmul mill-Ewwel Qorti fir-rigward, jitqies li kieku din il-Qorti kellha tilqa' dan it-tieni aggravju tal-appellanti, ikun ifisser li s-soċjetà konvenuta tiġhalla topera n-negożju tagħha u dan minn fuq dahar

is-soċjetà attriċi, peress li minkejja x-xebħ li jeżisti, titħalla tikseb vantaġġ ekonomiku minn fuq ir-reputazzjoni tat-*trade mark* tal-isem tas-soċjetà attriċi u dan b'detriment għaliha bi ksur tal-Artikolu 9(2)(C) tar-Regolament U.E. 2017/1001, kif spjegat f'paragrafu 21 ta' din is-sentenza.

24. Relevanti f'dan il-kuntest hija d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea (First Chamber) tat-18 ta' Ġunju, 2009, fil-kawża fl-ismijiet **L'Oréal SA v. Bellure NV E.C.R. I-05185**, fejn għalkemm b'referenza għall-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, iżda f'kuntest simili fejn ittieħed vantaġġ mhux ġust mir-reputazzjoni ta' *trade mark*, ingħad:

“...where a third party attempts, through the use of a sign similar to a mark with a reputation, to ride on the coat-tails of that mark in order to benefit from its power of attraction, its reputation and its prestige, and to exploit, without paying any financial compensation and without being required to make efforts of his own in that regard, the marketing effort expended by the proprietor of that mark in order to create and maintain the image of that mark, the advantage resulting from such use must be considered to be an advantage that has been unfairly taken of the distinctive character or the repute of that mark.

50 *In the light of the above, the answer to the fifth question is that Article 5(2) of Directive 89/104 must be interpreted as meaning that the taking of unfair advantage of the distinctive character or the repute of a mark, within the meaning of that provision, does not require that there be a likelihood of confusion or a likelihood of detriment to the distinctive character or the repute of the mark or, more generally, to its proprietor. The advantage arising from the use by a third party of a sign similar to a mark with a reputation is an advantage taken unfairly by that third party of the distinctive character or the repute of the mark where that party seeks by that use to ride on the coat-tails of the mark with a reputation in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and to exploit, without paying any financial compensation, the marketing effort expended by the proprietor of the mark in order to create and maintain the mark's image.”*

Hekk ukoll, fil-każ in eżami ma jitqiesx ġust li s-soċjetà konvenuta appellanti titħalla tibqa' tagħmel użu mill-isem "Strabuono". Isegwi li lanqas dan l-aggravju ma jimmerita li jiġi milqugħ.

Decide

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, tiddisponi mill-appell tas-soċjetà konvenuta appellanti, billi tiċċad l-istess u tikkonferma fis-sħiħ is-sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tat-12 ta' Jannar, 2022, fil-kawża fl-ismijiet premessi.

Bl-ispejjeż in Prim' Istanza jibqgħu kif deċiż mill-Ewwel Qorti, filwaqt li l-ispejjeż ta' din l-istanza jibqgħu a karigu tal-istess soċjetà konvenuta appellanti, u peress li tqis dan l-appell bħala frivolu u vessatorju tikkundanna lill-istess soċjetà konvenuta appellanti għall-ħlas ta' spejjeż doppji.

Giannino Caruana Demajo
President

Tonio Mallia
Imħallef

Anthony Ellul
Imħallef

Deputat Registratur
da