QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 13 ta' Gunju, 2019

Numru 14

Rikors Guramentat Nru. 853/2017

Av. Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta estera Nando's Limited

vs

Mirale and Lamare Limited

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-19 ta' Settembru, 2017 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti Nando's Limited ta' St Mary's House, 42 Vicarage Crescent London SW11 3LD, Ingilterra hija kumpanija rregistrata l-Ingilterra, bin-numru ta' registrazzjoni 7336115 (kopja ta' certifikat mahrug mir-Registratur tal-Kumpaniji fl-Ingilterra hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'R');

2. Illi s-socjeta rikorrenti Nando's Limited hija proprjetarja u cioe topera u tamministra numru kbir ta' ristoranti u stabbilimenti ohra li jinsabu fin-negozju generali tal-ikel, u li topera llum, kif dejjem operat, taht l-isem u l-markju "NANDO'S", gewwa numru sostanzjali ta' pajjizi madwar id-dinja;

3. Illi s-socjeta rikorrenti hija wkoll produttrici u esportatrici ta' diversi prodotti tal-ikel u kondimenti mqassma jew mibjugha f'numru kbir ta' pajjizi taht l-isem u l-markju "NANDO'S";

4. Illi s-socjeta rikorrenti Nando's Limited hija proprjetarja ta' diversi markji popolari madwar id-dinja kollha, fosthom numru ta' registrazzjonijiet ossia European Union Trade Marks ("EUTM") mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

("EUIPO") kif ukoll numru ta' registrazzjonijiet internazzjonali u effettivi madwar l-Unjoni Ewropea, taht is-sistema EUTM inkluzi:
i. Nru. ta' reg. (EUTM) 000419432 ghall-markju 'NANDO'S' (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'A') irregistrat fil-Klassijiet 29, 30 u 42 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

ii. Nru. ta' reg. (EUTM) 015940381 ghall-markju 'NANDO'S' (estratt mahrug mill-Ufficju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'B') irregistrat, fost l-ohrajn, fil-Klassijiet 29, 30 u 43 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

iii. Nru. ta' reg. (EUTM) 015070352 ghall-markju 'PERi-ometer' (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'C') irregistrat fil-Klassijiet 29, 30 u 43 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

iv. Nru. ta' reg. (EUTM) 004120879 ghall-markju 'PERIOMETER' (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'D') irregistrat fil-Klassijiet 29, 30 u 43 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

v. Nru. ta' reg. (EUTM) 003054038 ghall-markju 'PERINAISE' (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'E') irregistrat fil-Klassijiet 29 u 30 ghal diversi prodotti tal-ikel;

vi. Nru. ta' reg. (EUTM) 015038409 ghall-markju figurattiv (minn hawn il-quddiem irriferut bhala "Chili Pepper Design") (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'F') irregistrat fil-Klassijiet 29, 30 u 43 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

vii. Nru. ta' reg. (Registrazzjoni Internazzjonali li tkopri l-EUTM) 0992780 ghall-markju figurattiv 'NANDO'S' (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'G') irregistrat fil-Klassijiet 29, 30 u 43 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

viii. Nru. ta' reg. (Registrazzjoni Internazzjonali li tkopri l-EUTM) 0992779 ghall-markju figurattiv 'NANDO'S' (estratt mahrug mill-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea hawn anness u mmarkat bhala Dok. 'H') irregistrat fil-Klassijiet 29, 30 u 43 ghal diversi prodotti tal-ikel u ghal-servizzi assocjati mar-ristoranti (restaurants);

5. Illi s-socjeta rikorrenti ilha tuza l-imsemmi markji, u partikolarment l-isem u l-markju principali taghha 'NANDO'S', konsistentement u b'mod prominenti f'bosta pajjizi madwar id-dinja, u bhala konsegwenza ta' dan l-uzu u l-fama li giet iggenerata, dan il-markju sar ukoll markju rinomat u maghruf anke fost konsumaturi Maltin;

6. Illi s-socjeta rikorrenti Nando's Limited ghandha ukoll id-drittijiet tal-awtur fix-xoghlijiet li jintuzaw minnha fil-kors tan-negozju taghha, fosthom u b'mod partikolatri d-disinn 'Chili Pepper Design' kif inkorporat fil-markju (EUTM) taghha taht numru 015038409 (ara Dok. F), kif ukoll id-disinji u l-kontenut tal-menus taghha inkluzi l-ismijiet u deskrizzjonijiet originali ta' diversi prodotti tal-ikel murija u msemmija f'tali menus, u hafna xoghlijiet ohra li s-socjeta rikorrenti tuza fil-kors tan-negozju u l-attivitajiet promozzjonali taghha, u li ghandhom jitqiesu bhala xoghlijiet ai termini ta' Artikolu 2 ta' l-Att Dwar id-Drittijiet tal-Awtur, Kapitolu 415 tal-Ligijiet ta'Malta;

7. Illi s-socjeta rikorrenti saret taf illi s-socjeta ntimata Mirale and Lamare Limited qieghdha topera u toffri servizz ta' ristorant (restaurant) f'17, Wilga Street, Paceville, Malta taht is-sinjali 'NAAN DOZ', 'NAAN DOZ Piri Piri' u/jew 'NAAN DOZ Piri Piri Cafe Braziliano' (kopja ta' ritratti tal-faccata u tal-intern tal-istabbiliment in kwistjoni hawn annessi u mmarkati bhala Dok. 'I1' sa Dok. 'I4') liema agir jammonta ghal-ksur tad-drittijiet esklussivi illi s-socjeta rikorrenti ghandha fil-markji EUTMs taghha li jgibu n-numri 000419432, 015940381, 0992780 u 0992779 u dan skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1), (2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar il-European Union Trade Mark (liema Regolament ser ikun sostitwit, b'effett mill-1 ta' Ottubru tas-sena 2017, bir-Regolament (EU) 2017/1001 konsistenti f'verzjoni kodifikata tal-istess ligi);

8. Illi s-socjeta intimata, fl-imsemmi ristorant (restaurant) taghha u minghajr l-awtorizzazzjoni tas-socjeta rikorrenti, qieghdha taghmel uzu minn kliem u termini fil-kors tan-negozju taghha, fosthom is-sinjali 'PERI-ometer', 'PERinaise' u sinjal figurattiv li huwa kopja u riproduzzjoni sfaccata tal-markju 'Chili Pepper Design' , u dan kif jidher car minn ritratti mehuda ta' menu uzat fl-operat tar-ristorant tas-socjeta ntimata (kopja ta' liema ritratti qed jigu hawn annessi u mmarkati bhala Dok. 'J1' sa 'J3'), liema agir jammonta ghal-ksur tad-drittijiet esklussivi illi s-socjeta rikorrenti ghandha fil-markji EUTMs taghha li jgibu n-numri 015070352, 004120879, 003054038 u 015038409 u dan skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1), (2) u (3) tal-imsemmi Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar il-European Union Trade Mark;

9. Illi s-socjeta intimata, a rigward tal-imsemmi ristorant (restaurant) taghha u minghajr l-awtorizzazzjoni tas-socjeta rikorrenti, qieghdha tuza wkoll l-istess sinjali 'NAAN DOZ', 'NAAN DOZ Piri Piri' u/jew 'NAAN DOZ Piri Piri Cafe Braziliano' fil kors tal-attivitajiet promozzjonali taghha (kopja tal-pagna promozzjonali ghar-ristorant (restaurant) tal-intimata fuq Facebook hawn annessa u mmarkata bhala Dok. 'K');

10. Illi fir-rigward tal-menu li qieghda tuza s-socjeta ntimata (ara Dok. 'J1' sa 'J3'), fejn il-kontenut u d-disinn tal-istess huwa riproduzzjoni ghal-kollox sfaccata u mhux awtorizzata ta' menus li ilha taghmel uzu minnhom is-socjeta rikorrenti u li fir-rigward taghhom is-socjeta rikorrenti tgawdi d-drittijiet tal-awtur skond il-Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta bhala xoghlijiet artistici u xoghlijiet letterarji (ara kopja ta' diversi menus tas-

socjeta rikorrenti kif uzati minnha f'diversi pajjizi hawn annessi u mmarkati bhala Dok. 'L1' sa 'L6'), liema menu tal-intimata jinkludu wkoll riproduzzjoni ta' xoghlijiet indipendenti bhal, per ezempju x-xoghol artistiku fid-disinn 'Chili Pepper Design'

(li kif inghad aktar il-fuq huwa wkoll irregistrat f'isem is-socjeta rikorrenti bhala markju EUTM, numru ta' registrazzjoni 015038409 – ara Dok. 'F'), dan l-agir tas-socjeta ntimata jammonta ghal-ksur tad-drittijiet esklussivi (a tenur tal-Artikoli 7 tal-Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta) li ghandha s-socjeta rikorrenti fuq l-imsemmija xoghlijiet letterarji u artistici taghha skond il-provvedimenti tal-Artikolu 42(1)(a) tal-Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta;

11. Illi tenut tal-mod ta' kif is-socjeta ntimata topera n-negozju taghha b'riferenza ghall-fatti suesposti, huwa nkoncepibbli li s-socjeta ntimata ma kenitx taf bl-ezistenza tal-markji u x-xoghlijiet suesposti u, ghaldaqstant, l-uzu tad-diversi sinjali, termini, disinji u xoghlijiet fil-kors tan-negozju taghha, qed isir b'mala fede u sabiex isir negozju a skapitu tar-reputazzjoni qawwija li tgawdi s-socjeta rikorrenti fis-suq tar-ristoranti (restaurants) u tal-ikel bi ksur tad-drittijiet tal-proprjeta industrijali taghha kif gie suespost;

12. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-kazistika tal-"Court of Justice of the European Union" illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropea u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-Regolament U.E. 207/2009 u tar-Regolamenti l-ohra kollha mahruga mill-organi tal-Unjoni Ewropea ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

13. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 tal-2003 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar EU Trade Marks huma l-Prim'Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

14. Illi tentattivi da parti tas-socjeta rikorrenti mas-socjeta intimata biex din tal-ahhar tirregola l-pozizzjoni taghha kienu minghajr risoluzzjoni u ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

15. Illi s-socjeta rikorrenti sofriet u qed issofri danni ngenti kagun ta' dan l-agir li ghalih hija unikament responsabbli s-socjeta intimata;

16. Illi l-Avukat Dr Antoine Camilleri noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti mill-informazzjoni li nghatatlu mill-mandanti tieghu.

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li, prevja kwalunkwe dikjarazzjoni necessarja u opportuna, din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li s-socjeta rikorrenti Nando's Limited hija l-proprjetarja tad-drittijiet tal-awtur fix-xoghlijiet artistici u letterarji li jirrizultaw mill-menus taghha (ara Dok. 'L1' sa 'L6') kif ukoll proprjetarja tad-drittijiet tal-awtur fix-xoghol artistiku taghha

'Chili Pepper Design' (ara rapprezentazzjoni tax-xoghol artistiku fl-imsemmija menus tas-socjeta rikorrenti kif ukoll f'Dok. 'F');

2. Tiddikkjara u tiddeciedi illi l-agir tas-socjeta ntimata konsistenti fl-uzu mhux awtorizzat fil-kors tal-kummerc minnha tas-sinjali 'NAAN DOZ', 'NAAN DOZ Piri Piri' u/jew 'NAAN DOZ Piri Piri Cafe Braziliano', kemm permezz tal-operat mis-socjeta ntimata tal-imsemmi ristorant (restaurant) f'17, Wilga Street, Paceville, Malta kif ukoll permezz tal-attivitajiet promozzjonali taghha inkluz il-pagna taghha fuq Facebook, jammonta ghal-ksur tad-drittijiet esklussivi illi s-socjeta rikorrenti ghandha fil-markji EUTMs taghha li jgibu n-numri 000419432, 015940381, 0992780 u 0992779 u dan skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1), (2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar il-European Union Trade Mark (liema Regolament ser ikun sostitwit, b'effett mill-1 ta' Ottubru tas-sena 2017, bir-Regolament (EU) 2017/1001 konsistenti f'verzjoni kodifikata tal-istess ligi);

3. Tiddikkjara u tiddeciedi illi l-agir tas-socjeta ntimata konsistenti fl-uzu mhux awtorizzat fil-kors tal-kummerc minnha tas-sinjali 'PERI-ometer', 'PERinaise' u sinjal figurattiv li huwa kopja sfaccata tal-markju 'Chili Pepper Design' , u dan permezz tal-menu uzat fl-operat tar-ristorant tas-socjeta ntimata, jammonta ghal-ksur tad-drittijiet esklussivi illi s-socjeta rikorrenti ghandha fil-markji EUTMs taghha li jgibu n-numri 015070352, 004120879, 003054038 u 015038409 u dan skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1), (2) u (3) tal-imsemmi Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar il-European Union Trade Mark;

4. Tiddikkjara u tiddeciedi illi l-eghmil u l-agir minn naha tas-socjeta intimata, minghajr licenzja minghand is-socjeta rikorrenti, ta' diversi atti konsistenti fir-riproduzzjoni tal-menus tas-socjeta rikorrenti, l-adattament, l-arrangament u l-komunikazzjoni lill-pubbliku tal-istess menus, kemm fir-rigward tal-kontenut kif ukoll id-disinn u l-format generali taghhom, meta l-eghmil u l-agir ta' dan kollu huwa kkontrollat bid-drittijiet tal-awtur minn naha tas-socjeta rikorrenti, jikkontravvjeni d-drittijiet esklussivi tal-istess awtur li tgawdi s-socjeta rikorrenti fuq ix-xoghlijiet letterarji u artistici fil-menus rispettivi taghha kif ukoll li dan l-istess eghmil u agir tas-socjeta intimata jikkontravvjeni d-drittijiet esklussivi tal-istess awtur li tgawdi s-socjeta rikorrenti fuq fix-xoghol artistiku taghha 'Chili Pepper Design' , u dan kollu skond il-provvedimenti tal-Artikolu 42(1)(a) tal-Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta;

5. Tiddikjara u tiddeciedi li bl-agir kontravvenjenti taghha skont it-tieni u/jew it-tielet u/jew ir-raba talba, l-intimata tinsab responsabbli versu l-hlas ta' danni kagjonati lir-rikorrenti, kwantifikabbli skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 12 tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta (Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali) u/jew skond id-disposizzjonijniet tal-Artikolu 43 tal-Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur), u jekk ikun il-kaz arbitrio boni viri;

6. Tillikwida, dejjem skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 12 tal-Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta u/jew tal- Artikolu 43 tal-Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta, id-danni kagjonati mill-istess intimata versu r-rikorrenti, ghall-okkorrenza bl-opera ta' perit jew periti nominandi;

7. Tordna u tikkundanna lill-intimata sabiex thallas lir-rikorrenti l-ammont ta' danni hekk likwidati;

8. Tordna illi l-intimata tiddesisti milli tkompli twettaq kwalunkwe ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti, partikolarment illi l-intimata tiddesisti milli tkompli topera r-ristorant (restaurant) li jinsab f'17, Wilga Street, Paceville, Malta taht is-sinjal/i 'NAAN DOZ' u/jew 'NAAN DOZ Piri Piri' u/jew 'NAAN DOZ Piri Piri Cafe Braziliano', jew kwalunkwe verzjoni ohra ta' sinjal/i derivanti minn jew simili ghal markji rregistrati bhala EUTMs f'isem is-socjeta rikorrenti kif imsemmija f'dan ir-rikors, kif ukolli illi l-intimata tiddesisti milli tkompli tuza l-menu taghha u kwalunkwe xoghlijiet ohra li jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tar-rikorrenti fix-xoghlijiet taghha li huma protetti mid-drittijiet tal-awtur u kif inhuma msemmija f'dan ir-rikors, u tordna t-tehid ta' kull mizura li tista' tqis li tkun adattata ghar-rigward ta' oggetti li jinsabu li jkunu bi ksur ta' dritt ta' proprjeta intellettwali kif ukoll ghar-rigward ta' kull materjal u taghmir li jigi uzat bi ksur tal-istess drittijiet tas-socjeta rikorrenti skond il-provvedimenti tal-Artiklu 9 u/jew 10 tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali (Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta);

9. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali (Kap 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u/jew tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur (Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta);

Bl-ispejjez u bl-imghaxijiet kontra s-socjeta intimata, li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat socjeta konvenuta baqghet kontumaci;

Rat l-atti u l-provi prodotti u semghet it-trattazzjoni da parti tad-difensur tas-socjeta attrici;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Din hi kawza ta' allegat vjolazzjoni ta' drittijiet intellettwali. Is-socjeta attrici ippruvat illi hi socjeta registrata l-Ingilterra u ilha ghal diversi snin fin-negozju tal-ikel u xorb u topera diversi stabbilimenti bi prodotti u servizzi relatati bl-isem Nando's. Ghal dan il-ghan hi registrat fl-2017 u hi proprjetarja ta' diversi markji Ewropej (European Trade marks) bl-isem 'Nando's', 'PERIOMETER' u 'PERINAISE', kollha fl-istess sfera ta'

negozju u hi wkoll proprjetarja tad-disinn distintiv ta' bzaru ikkulurit ukoll registrat fl-2017.

Mark David Radomsky, general counsel tal-istess socjeta, fl-affidavit tieghu jikkonferma dan kollu u jzid li l-istess socjeta topera f'diversi pajjizi u ghandha reputazzjoni li iggenerat b'dan in-negozju.

Is-socjeta konvenuta fethet restaurant fl-2017 bl-isem 'NAAN DOZ' u fil-menus taghha tuza l-kelma 'PERIOMETER' fil-menu taghha d-disinn distintiv ta' bzaru ikulurit identiku ghal dak registrat mis-socjeta attrici (ara partikolarment fol. 51 u 54 tal-process).

Ix-xhud tas-socjeta attrici zied illi certu Jamel Hassan, azzjonist u direttur tas-socjeta konvenuta ippruvat tirregistra fir-registru Ewropew il-markju NANDOZBRAZILIANO ghall-istess generu bhal dak tas-socjeta attrici u wara oppizizzjoni tal-istess socjeta attrici t-talba tas-socjeta konvenuta giet rifjutata (ara fol. 81 sa 84 tal-proces).

Il-Qorti tqis illi ma hemmx dubju illi kemm fonetikament u kemm bhala rapprezentazzjoni viziva tal-isem tal-istabbiliment u l-prodott konsistenti fil-menu u tip ta' prodott kummercjalizzat, l-isem u disinn ta' bzaru kif ukoll l-uzu tal-kelma 'PERI-ometer' uzata mis-socjeta konvenuta anki fil-face book oltre fl-istabbiliment ta' Pleville huma intizi b'mod deliberat li jizvijaw lil konsumaturi dwar jekk fil-fatt il-konsumatur hux qed jiffrekwenta u jutilizza servizz u prodott tas-socjeta attrici.

Il-grafika tal-bzaru, il-menu, u l-istess isem miktub ftit differenti izda fonetikament hu identiku ma jhalliex dubju ragonevoli f'mohh il-konsumatur illi qed jiffrekwenta stabbiliment tas-socjeta attrici u mhux stabbiliment konfezzjonat biex jidher qisu tal-attrici.

Is-socjeta attrici qed tissottometi li dan qed isir bi ksur tal-artikolu 9(1), (2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill 207/2009 dwar European Trade mark a rigward tal-markji u in kwantu ghad-disinn tal-bzaru bi ksur tal-artikolu 7 abbinat mal-artikolu 42(1)(a) tal-Kap. 415.

L-artikoli rilevanti jghidu hekk:

> 9. 1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
> (a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
> (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;
> (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.
> 2. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1:
> (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
> (b) offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
> (c) importing or exporting the goods under that sign;
> (d) using the sign on business papers and in advertising.
> 3. The rights conferred by a Community trade mark shall prevail against third parties from the date of publication of registration of the trade mark. Reasonable compensation may, however, be claimed in respect of acts occurring after the date of publication of a Community trade mark application, which acts would, after publication of the registration of the trade mark, be prohibited by virtue of that publication. The court seized of the case may not decide upon the merits of the case until the registration has been published.

> 42. (1) Ikun hemm kontravvenzjoni ta' drittijiet tal-awtur, drittijiet viċini u drittijiet sui generis meta:
> (a) persuna tagħmel jew iġġiegħel lil xi persuna oħra tagħmel, mingħajr liċenza mingħand il-proprjetarju jew id-detentur tagħha, xi att li l-għemil tiegħu huwa kkontrollat bid-drittijiet tal-awtur, drittijiet viċin jew drittijiet sui generis;

Id-dicitura ta' dawn l-artikoli jitkellmu wahedhom. Il-Qorti tqis illi l-atti kif esposti ma jhallu ebda dubju illi n-negozju tas-socjeta konvenuta hu intiz biex jikkreja konfuzjoni f'mohh il-konsumatur kemm fl-uzu tal-isem tal-istabbiliment li fonetikament hu identiku ghal dak registrat mis-socjeta attrici, is-set up shih tan-negozju u l-prodott u servizzi li jinghataw mill-istabbilimenti tal-ikel tal-kontendenti, kif ukoll l-uzu ta' certu

kliem bhal 'PERI-ometer' u d-disinn distintiv ta' bzaru ikkulurit identiku ghal dak uzat mis-socjeta attrici u li fuqhom ghandha trade marks registrati.

Ghalhekk il-Qorti tqis illi ghandha tilqa' l-ewwel erba' talbiet attrici.

Rimedji

Is-socjeta attrici qed titlob rimedji a bazi tal-artikoli 9, 10 u 12 tal-Kap. 488 u artikolu 43 tal-Kap. 415. L-artikolu 9 tal-Kap. 488 jaghti d-dritt li l-Qorti issejjah lura l-oggeti kontravenjenti fis-suq jew li jitnehhew definittivament jew li jinqerdu. L-artikolu 10 jikkontempla ordni ta' projbizzjoni. L-artikolu 12 jikkontempla d-danni materjali u/jew morali sofferti minn dan l-agir. L-artikolu 43 tal-Kap. 415 ukoll jikkontempla l-ghoti ta' danni.

Il-Qorti tqis li fic-cirkostanzi, il-fatti juru li xjentement is-socjeta konvenuta qed taghmel uzu minn isem, sinjali u disinni figurattivi biex tikkreja konfuzjoni f'mohh il-konsumatur bejn il-prodotti u servizzi taghha ma' dawk tas-socjeta attrici li ghandha drittijiet intellettwali li jithoqqilhom jigu protetti. Ghalhekk hu imperativ li l-Qorti tordna t-twaqqif immedjat ta' kull forma ta' pubblicita jew bejgh ta' dak kollu li qed iservi ghal dan l-iskop. Hu minnu wkoll illi s-socjeta attrici qed issofri danni b'dan l-agir pero jinkombi fuq l-istess socjeta li tipprova l-quantum ta' danni. Sfortunatament is-socjeta attrici ma ressqet ebda prova ta' danni attwali sofferti. Fic-cirkostanzi ghalhekk il-Qorti tqis li ghandha takkorda danni morali arbitrio u boni viri fis-somma komplessiva ta' €10,000 ghal lezjoni ta' drittijiet subiti.

Decide

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tilqa' t-talbiet attrici u ghal fini tas-sitta sad disa' talbiet attrici tillikwida d-danni morali fis-somma ta' €10,000 bl-imghax mid-data tal-prezentata tal-kawza u tikkundanna lis-socjeta konvenuta thallas din is-somma u filwaqt li tilqa' t-tmien talba tordna d-distruzzjoni tal-oggetti kollha li qed jintuzaw bi ksur inkluz is-sinjali kollha kontenenti l-isem li qed jivvjola d-dritt tas-socjeta attrici u kull forma ta' reklamar tal-prodott b'kull mezz li qed isir u dan b'detriment tad-drittijiet intellettwali tas-socjeta attrici entro gimgha millum, u fin-

nuqqas tawtorizza lis-socjeta attrici taghmel dan hi wara talba lil Qorti dwar il-modalita ta' kif ghandha issir tali distruzzjoni. Spejjez tbatihom is-socjeta konvenuta.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur