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 10

Rikors numru 1153/17/1 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 minnu fit-22 ta' Diċembru, 2017, li permezz tiegħu jingħad hekk:

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

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

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

(o) 000564377 – **STARBUCKS COFFEE** (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);

(q) 002365591 – **STARBUCKS COFFEE** (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);

(s) 000572982 – **STARBUCKS** (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); u

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha u ta' socjetatijiet ohrajn affiljati maghha, is-socjeta` attrici tgawdi minn reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mal- coffeehouse chain u mal-prodotti relatati taghha "STARBUCKS" / "STARBUCKS COFFEE" / "FRAPPUCCINO" kif ukoll mal-ismijiet u l-markji (inkluzi sinjali distintivi) relatati mal-istess

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

3. illi s-socjeta` attrici ghandha fil-pussess taghha evidenza li turi li, minghajr kunsens minn naha attrici, il-kumpannija konvenuta giet inkorporata fis-27 ta' Frar 2015 bl-isem ta' "Strabuono Coffee International Limited", u f'xi zmien wara l-istess kumpannija konvenuta bdiet il-gestjoni u l-operazzjoni ta' coffeehouse f'Malta nkluz ir-riklamar tal-istess. F'dan kollu hija qed taghmel uzu, fil-kors tal-kummerc taghha, ta' sinjali varji nkluzi sinjali figurattivi, konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi ohrajn bhal per ezempju u , kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), u dan kollu wisq evidentement ispirat u ikkupjat minn trade marks rilevanti tas-socjeta` attrici fosthom STARBUCKS (kelma jew figurattiva bhal per ezempju STARBUCKS), STARBUCKS COFFEE (kelma jew figurattiva bhal per ezempju STARBUCKS COFFEE jew STARBUCKS COFFEE , jew inkella

jew , kif ukoll FRAPPUCCINO /

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

;

4. illi l-attivitajiet tal-kumpannija konvenuta hawn qabel indikati qed isehhu minghajr il-kunsens tas-socjeta` attrici, bi ksur tal-jeddijiet tas-socjeta` attrici in vista tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu Tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta u ghad-dannu tal-istess socjeta` attrici, b'rimedji appoziti spettanti lilha skont il-ligi;

5. illi l-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kap. 13 hawn aktar qabel imsemmi, jipprovdi li Il-kummercjanti ma jistghux jaghmlu uzu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv li jistghu jgibu tahwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv iehor uzati skont il-ligi minn haddiehor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' haddiehor ma jkunux irregistrati skont l-Att dwar it-Trademarks, lanqas ma jistghu jaghmlu uzu ta' ismijiet ta' ditti jew ta' ismijiet fittizji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tad-ditta;

6. illi f'dan il-kuntest:

fl-ewwel lok, l-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta tal-ismijiet, markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma'

elementi ohrajn bhal per ezempju u , kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tas-socjeta attrici fir-rigward tal-ismijiet, markji u sinjali distintivi uzati mill-istess socjeta` attrici, peress li dan jikkonsisti f'uzu ta' ismijiet, markji u sinjali distintivi min-naha konvenuta li huma kapaci li jgibu tahwid ma' dawk uzati skont il-ligi mis-socjeta attrici.

F'dan ir-rigward partikolari, essenzjalment hawnhekk si tratta ta' partijiet kontendenti li t-tnejn jinsabu fin-negozju ta' coffeehouses, bis-socjeta` attrici li wkoll ghandha t-trademarks rilevanti taghha fuq prodotti manifatturati minnha jew bil-kunsens taghha. B'daqstant, f'dan il-kaz il-core services huma prattikament identici mill-perspettiva tal-konsumatur rilevanti.

Tenut kont ukoll ta' dan, oltre ghall-fatti li:

(a) l-espressjonijiet "STARBUCKS" / "STARBUCKS COFFEE" u "STRABUONO" / "STRABUONO COFFEE" huma tant simili;

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

simili ghal dik tal-ismijiet, tal-markji fosthom u tas-sinjali distintivi tas-socjeta` attrici hawn qabel indikati debitament uzati minnha skont il-ligi; u

(c) sinjali ancillari uzati mill-kumpannija konvenuta fosthom “strappuccino” (kelma jew figurattiva), irendu ideja kumplessiva tant simili ghal certi markji u sinjali distintivi specifiki tas-socjeta attrici fosthom FRAPPUCCINO / rispettivament hawn qabel indikati debitament uzati minnha skont il-ligi,

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

fit-tieni lok, inoltre u minghajr pregudizzju, l-uzu minn naha tal-kumpannija konvenuta tal-ismijiet ta’ ditti u ta’ ismijiet fittizji varji “STRABUONO” jew “Strabuono”, u “STRABUONO COFFEE” jew “Strabuono Coffee”, wahedhom u, jew abbinati ma’ elementi ohrajn bhal per ezempju u , kif ukoll l-espressjoni “strappuccino” (kelma jew figurattiva), jikkonfliggi mal-jeddijiet antecedenti tal-kumpannija attrici peress li dan jikkonsisti f’uzu ta’ ismijiet ta’ ditti u ta’ ismijiet fittizzji li jistghu jqarrqu lil haddiehor fuq il-vera importanza tal-kumpannija konvenuta.

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

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

(b) li l-kumpannija konvenuta tibbenefika mill-esperjenza, mit-tahrig u mill-iskrutinar tan-network iInternazzjonali ta' coffeehouse chain tas-socjeta` attrici, meta dan ma huwiex il-kaz.

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

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

8. illi minkejja ittra nterpellatorja datata tlieta (3) ta' Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017), il-kumpannija konvenuta baqghet inadempjenti u sahansitra bdiet tuza wkoll is-sinjal konfliggenti , u noltri wiehed mid-diretturi socjetarji taghha (Kenneth Cole, detentur tal-karta tal-identita' ta' Malta bin-numru 647660 ittra M) qed jipprova jirregistra f'Malta sinjal iehor , b'applikazzjoni appozita (numru tal-applikazzjoni 56795) pprezentata fl-ufficcju tal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali ta' Malta fis-sittax (16) ta' Awwissu

tas-sena elfejn u sbatax (2017) u dan f'cirkustanzi fejn applikazzjoni f'Malta ghal registrazzjoni ta' trademark antecedenti f'ismu pprezentata fl-isbatax (17) ta' Frar tas-sena elfejn u sbatax (2017) ghas-sinjal (numru 56113) giet irtirata minnhu;

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

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

(1) tiddikjara li bl-uzu da parti tal-kumpannija konvenuta, ta' ismijiet (inkluz tal-isem socjetarju), markji u sinjali distintivi (inkluzi sinjali figurattivi) konsistenti fl-espressjonijiet "STRABUONO" jew "Strabuono", u "STRABUONO COFFEE" jew "Strabuono Coffee", wahedhom u, jew abbinati ma' elementi ohrajn bhal per ezempju u , kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta` attrici, bi ksur tal-ewwel parti tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, stante li dan kollu jista' jgib tahwid mal-ismijiet, mal-markji u mas-sinjali distintivi uzati skont il-Ligi mill-istess socjeta` attrici;

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

u , kif ukoll l-espressjoni "strappuccino" (kelma jew figurattiva), il-kumpannija konvenuta hija responsabbli ta' konkorrenza mhux lecita fil-konfront tas-socjeta` attrici, bi ksur tat-tieni parti (dwar uzu ta' "ismijiet ta' ditti u ismijiet fittizji") tal-artikolu tnejn u tletin (32) tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu tlettax (13) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, stante li dan kollu jista' jqarraq lil haddiehor fuq il-vera mportanza tal-kumpannija konvenuta;

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

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

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

Bl-ispejjez ta' din l-istanza u tal-ittra nterpellatorja datata tlieta (3) ta' Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017), kif ukoll bl-imghaxijiet fuq kull penali mposta, kalkolabbli bl-oghla rata skont il-ligi mid-data tas-sentenza sad-data tal-pagament effettiv, ilkoll kontra l-kumpannija konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha".

2. Rat ir-risposta ġuramentata tas-soċjetà konvenuta ppreżentata minnha fis-16 ta' Jannar, 2018, li permezz tagħha ġie eċċepit:

> “1. Illi, in linea preliminari, ir-rikorrent nomine qabel ma ressaq din il-kawza a bazi tad-disposizzjonijiet tal-Kodici tal-Kummerc gia ressaq kawza ohra bir-Rikors Mahluf Promotorju numru 932/2017 fuq l-istess fatti u bl-unika differenza li hemmhekk ma iccitax id-disposizzjonijiet tal-Kodici tal-Kummerc. Dan hu abbuz tal-procedura li ghandu jigi iccensurat minn din l-Onorabbli Qorti ghaliex l-istess rikorrent noe seta' ressaq kawza wahda u zied dawn id-disposizzjonijiet tal-Kap. 13. Seta' anke r-rikorrent noe ghamel aktar talbiet ghaliex tali kienu jkunu kompatibbli jew adirittura kumplimentari ghal kawza bin-numru 932/2017. Ghaldaqstant ir-rikorrent noe ghandu jirregola ruhu f'dan ir-rigward u din l-Onorabbli Qorti ghandha tisma' kawza wahda biss u cioe` dik bin-numru 932/2017 li giet imressqa l-ewwel. In ogni caso, is-socjeta` intimata ma ghandha tehel l-ebda spejjez ta' din l-istanza;
>
> 2. Illi, preliminarjament ukoll u minghajr ebda pregudizzju ghas-suespost, din l-Onorabbli Qorti ghandha tordna konnessjoni tal-kawza billi din l-istanza tinstema' mal-kawza bin-numru 932/2017 u dana a tenur tal-Art. 794 tal-Kap. 12;
>
> 3. Illi l-pretensjoni mressqa mir-rikorrent nomine hija wahda infondata fil-fatt u fid-dritt u dana hekk kif ser ikollha l-opportunita li tipprova l-kumpanija intimata waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza;
>
> 4. Illi f'diversi premessi tar-Rikors Mahluf promotorju ir-rikorrent nomine qed jaghmel hafna allegazzjonijiet u juza kliem tekniku fil-kamp tal-proprjeta` intelletwali li issa jrid jipprovahom fil-kaz odjern u kif dawn japplikaw dejjem attribwibbli ghal xi ksur da parti tal-kumpannija intimata;
>
> 5. Illi m’hemm l-ebda xebh bejn l-isem, marka jew sinjal distintiv uzat mill-kumpanija intimata u dawk indikati mir-rikorrenti nomine fir-Rikors Mahluf promotorju u per konsegwenza ma jirrizulta l-ebda abbuz a tenur tal-Art. 32 tal-Kap. 13 hekk kif allegat mir-rikorrent noe;
>
> 6. Illi m’hemm l-ebda pregudizzju irrekat lil 'Starbucks' b'dak li ghamlet il-kumpanija intimata u lanqas l-istess kumpannija intimata ma hadet xi vantagg ingust minn dan kollu;
>
> 7. Illi mhemm l-ebda lok fil-ligi li tigi imposta penali a tenur tal-Art. 37 tal-Kap. 13;
>
> Salv eccezzjonijiet ulterjuri hekk kif permessi mill-ligi.”

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 it-talbiet

attriċi u kkundannat lill-kumpanija konvenuta tħallas penali fl-ammont ta' €2,000, filwaqt li ordnat lill-kumpanija konvenuta teqred kwalunkwe materjal fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha li jkun fih isem, marka jew sinjal distintiv bil-kliem Strabuono, Strabuono Coffee (anke b'ittri kapitali). L-espressjoni Strapuccino hija anċillari u sekondarja. Bl-ispejjeż kontra s-soċjetà konvenuta u bl-imgħax skont il-liġi.

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

> **"Provi**
>
> Dr Luigi Sansone rrefera ghall-fatt li l-konvenuti kienu jidhru li waqghu kontumaci. B'digriet tas-19 ta' Frar 2018 a fol. 57 t-talba attrici ghall-isfilz tar-risposta guramentata tas-socjeta` konvenuta giet michuda. Dr Sansone xehed li kien mar fil-coffee shop tal-intimati gewwa San Pawl il-Bahar u kkostata li s-sinjali gewwa u barra l-kafe baqghu sostanzjalment l-istess bhalma kienu fid-data ta' meta giet prezentata l-kawza.
>
> Raiza Borg Carr xehdet li fuq struzzjonijiet tal-attur noe hija marret il-coffee shop tal-intimati u kkostatat li l-konvenuti qed juzaw is-sinjal f'diversi manjeri bhal per ezempju (i) fuq il-faccati tal-istess coffee house, (ii) fuq il-bibien, hgieg, u mirja tal-istess coffee house, (iii) fuq il-menus mal-hitan tal-istess coffee house u (iv) fuq tal-inqas napkin holder (Dok. RBC1A a fol. 310 et seq.). Fuq il-menus mal-hitan setghet tikkostata li l-prodotti imsejha Strappuccino Lattes, fost prodotti ohra, kienu offruti ghal-bejgh mill-istess coffee house.
>
> Batur Oktay, Director Expert Senior Counsel ma' Starbucks Corporation, xehed fuq l-izvilupp tal-kumpannija attrici u kif fil- 2017 kellha 24,000 hanut f'70 pajjiz. Hi kisbet reputazzjoni fil-prodott taghha kif jidher minn Facebook Twitter, films, television u ditti famuzi. Hija ghandha l-workmark Starbucks, diversi verzjonijiet tas-Sirena Logo u l-marka Frappuccino registrati f'iktar minn 180 pajjiz. Il-kumpannija attrici ghandha arrangamenti kuntrattwali ma' kumpanniji terzi li juzaw u juru l-prodott taghha taht l-awtorita taghha. Id-drittijiet u l-obbligi taghhom huma kuntrattwalment regolati (Dok. BO1 a fol. 85 et seq.). Il-kumpannija rikorrenti ghandha eluf ta' trademarks registrati f'isimha madwar id-dinja. Hija ottjeniet varji sentenzi tal-Qrati favuriha, l-iktar

recenti fil-kaz T-398/16 (Dok. BO2 a fol. 87) u Invalidity of Trade Mark 1025503 (Dok. BO3 A u B a fol. 99); Spanish Case - City Star Bucks Coffee – Application Refused (Dok. BO4A u B04B a fol. 133); Cancellation of TM 307833 Hand Crafted Starbuck Collection (Dok. BO5A sa Dok B06 a fol. 137 et seq). Dwar l-infurzjar tar-registered trademark FRAPUCCINO irrefera ghal kazijiet DROPUCCINO; FROKACHINO; Freddoccino; ORIGINAL CHINO FRAPPECHINO (Dok. JJ). F'Malta mhawnx hanut tal-kumpannija izda minn 2015 bdew jigu importati xi prodotti bil-marka taghhom bil-permess taghhom (Dok. B07 a fol. 160). Mill-ewwel kwart tas-sena 2017 il-kumpannija saret taf li giet inkorporata f'Malta fis-27 ta' Frar 2015 kumpannija bl-isem Strabuono Coffee International Limited u bdiet il-gestjoni ta' coffeehouse u taghmel uzu minn espressjonijiet u elementi ohrajn ispirati minn u jikkupjaw l-EU registered trademarks tal-kumpannija fosthom taghhom, bhal STARBUCKS, STARBUCKS COFFEE kif ukoll FRAPUCCINO fil-faccata tal-coffeehouse 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 jiehdu vantagg fuq ir-reputazzjoni tal-kumpannija taghhom. Kienu hadu passi gudizzjarji (ara ittra datata 3 ta' Mejju 2017 Dok. KKK) kontra l-intimati biex jieqfu izda huma ma kkonformawx mat-talba taghhom. Fi Frar 2017 Kenneth Cole kien applika ghal registrazzjoni tat-trademark 56117 li wara giet irtirata. F'Awwissu 2017 Mr Cole irregistra l-marka numru 56975 li giet registrata f'Marzu 2018. Imbaghad saret din il-kawza.

John Richards, ezebixxa l-applikazzjoni ghat-trademark 56113 u zewg kopji ohra fejn saret il-withdrawal tal-applikazzjoni (Dok. JR1-3 fol. 309 et seq., ara process 932/17). Kienet saret applikazzjoni fis-17 ta' Frar 2017 f'isem Kenneth Cole ghal marka "Strabuono Now that's Coffee" f'Class 43. Id-Dipartiment ried jaghmel kondizzjoni dwar esklussivita fuq il-kliem Now that's Coffee, u fis-16 ta' Settembru 2017 it-trademark giet kunsidrata bhala withdrawn.

Kenneth Cole ipprezenta l-audited accounts tal-kumpannija (Dok. KC1 a fol. 225 u KC2 a fol. 245, ara process 932/17) li ghadhom mhux iffirmati billi l-partner l-iehor li hu barrani mhux qieghed Malta. Dok. KC3 management accounts tal-2017 gie ezibit. Fl-2015 u 2016 ma kienx hemm sales. Operating income huwa tal-2017. L-attivita principali tal kumpannija 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, ara process 932/17).

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 tal-Ljun

tirreferi ghas-sahha u l-post fejn hemm plantations tal-kafe. Il-prodotti taghhom jidhru fuq Dok. KC1. L-intenzjoni tieghu ma kinitx li jimita lill-Starbucks. Il-prodott u l-kuncett taghhom huwa differenti. Ghandhom prodotti differenti minn taghhom. Ir-rikorrenti jaghmlu drinks u prodotti ohra mal-kafe li mhux prodott taljan kif jaghmlu huma. Ir-rikorrenti biddlu l-logo taghhom diversi drabi u dak prezenti bdew juzawh fil-2011 u dana ma ghandu x'jaqsam xejn mal-logo taghhom. Hemm dettalji fil-logo taghhom li m'ghandhomx ir-rikorrenti, ezempju coffee beans, ljun, l-isem taghhom huwa assocjat mal-prodott mentri tar-rikorrenti mhux. Huma jghidu li jistghu jipproducu 87,000 tipi ta' drinks u mhux qeghdin fuq kafe biss. Ir-rikorrenti jaghtu importanza lis-sirena mentri huma lil kwalita tal-prodott (Dok. KC 3 a fol. 496, ara process 932/17).

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

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

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

2. bi ksur tat-tieni parti tal-artikolu 32 tal-Kap 13.

Eccezzjonijiet

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

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

13 jipprovdi li l-azzjoni li tispetta lil persuna skont dana l-artikolu mhijiex marbuta mal-fatt tar-registrazzjoni.

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

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

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

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

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

Dan l-artikolu jipprovdi hekk:

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

Konkorrenza zleali

Bl-Artikolu 32 tal-Kap 13, il-legislatur ried jippunixxi s-serq ta' klijenti bl-ispekulazzjoni fuq il-konfuzjoni tal-prodotti konkorrenti, u hu ghalhekk li jrid li l-ebda kummercjant ma jezercita l-kummerc tieghu b'mod li jinduci l-kompraturi jizbaljaw il-merci tieghu, jew tan-negozju tieghu, ma' merci jew negozju ta' haddiehor. Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew sempliciment accidentali, jew derivanti minn zball, ma jaghmel ebda differenza. Il-malizzja tal-kontravenjent ghandha influwenza biss fid-determinazzjoni tal-penali kontemplata fl-Artikolu 37 tal-Kodici tal-Kummerc meta l-kontravenjent jigi azzjonat [Dr.**Sansone noe et vs Cassar Torreggiani** 15/11/05]. Il-jeddijiet tal-kummercjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt generali ta' proprjeta', in kwantu kummercjant ghandu d-dritt li juza il-mezzi kollha legali biex jiddefendi

ruhu kontra l-uzurpazzjoni tal-proprjeta' tieghu b'talba msejsa fuq konkorrenza zleali,

F'kazijiet bhal dawn biex l-azzjoni tirnexxi, il-kummercjant li qed jinvokah ghandu jipprova li kien hu l-ewwel fis-suq li adopera dak l-isem, sinjal jew marka distintiva u li s-somiljanza bejn l-isem, marka jew sinjal ikkontestat hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni fis-suq.

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

- "the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;

- the matter must be judged through the eyes of the average consumer, of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant – but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind (the concept of imperfect recollection);

- the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;

- the visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impression created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components;

- a lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater similarity between the goods or services, and vice versa;

- there is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se, or because of the use that has been made of it"

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

Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attrici jrid jigi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjema u li din is-somiljanza hija tali li tezisti l-probabilita' ta' konfuzzjoni minn naha tal-pubbliku, Persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun konfuza jekk din tassumi skorrettament illi hemm konnessjoni ekonomika ta' natura wiesa' bejn l-socjeta attrici u dik konvenuta.

Tikkunsidra

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

Kwantu ghas-somiljanza tal-marki u sinjali kontravenjenti ma' dawk tas-socjeta attrici, il-Qorti taghmel referenza ghall-konsiderazzjonijiet maghmula minnha fuq **is-somiljanza tal-marki** fil-kawza 932/17 konnessa ma' dina l-kawza deciza llum. Hu car li l-marki tas-socjeta konvenuta ghandhom somiljanza meta komparati ma' dawk precedenti tas-socjeta` attrici.

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

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

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

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

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

coffee house jew stabbiliment simili, ta' kwalunkwe isem, marka u sinjal distintiv li jledi l-jeddijiet tal-kumpannija attrici.

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

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

> "Il-*kummercjant li jikser xi wahda mill-projbizzjonijiet imsemmija fl-artikoli 32 sas-36, inkluzivament, hu suggett ghal l-azzjoni tad-danni u l-imghaxijiet jew, kif jaghzel il-kummercjant danneggjat, ghal penali".*

Il-penali hija vera piena u hija applikabbili indipendentement minn kull azzjoni eventwali tad-danni [**Vella Zarb et vs Portelli pro et noe** deciza 30.6.1936]. Il-Qorti tqis illi r-rimedju bhala penali li ghandu jinghata irid ikun kommensurat mal-vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjeta` attrici konsegwenti ghal tali vjolazzjoni.

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

Kwantu ghal talba tas-socjeta` attrici biex is-socjeta` konvenuta tigi mwaqqfa milli taghmel xi forma ta' uzu fil-kummerc taghha dwar l-operazzjoni ta' coffee house jew stabbiliment simili, skont l-artikolu 37(1) tal-Kap 13. persuna tista', titlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet hawn fuq imsemmija jiġi meqrud, jew li jiġi ordnat kull rimedju ieħor illi jista', skont ma jkunu ċ-ċirkostanzi, ineħħi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux leċita".

5. Rat ir-rikors tal-appell tas-soċjetà konvenuta Strabuono 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 attriċi u minflok tiċħad it-talbiet attriċi 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-kawża fl-ismijiet premessi hija ġusta u timmerita li tiġi kkonfermata b'żieda tal-penali minn €2,000 għal somma li ma teċċedix il-massimu ta' €4,658.75, u bi preċiżazzjoni li waħda mill-espressjonijiet kontravenjenti hija "Strappuccino" u mhux "Strapuccino". Inoltre, l-appell interpost mis-soċjetà appellanti Strabuono Coffee International Limited għandu jiġi miċħud, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-appellanti, inkluż, jekk din il-Qorti jidhrilha xieraq u opportun, ordni ta' kundanna ta' ħlas ta' spejjeż doppji fil-konfront tal-istess soċjetà 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, inkluż dawk riżultanti mill-proċess relatat ma' din il-kawża, li jġib referenza 932/2017, 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, inkwantu tgħid li l-Ewwel Qorti m'afferratx il-provi prodotti quddiemha u għamlet valutazzjoni fattwali u legali għalkollox 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 relevanti oħra. L-applikazzjoni ta' ċerti prinċipji ġuridiċi ġew hekk applikati ħażin u f'miżura mhux mistennija għall-azzjoni ta' dan it-tip. Jingħad li s-sentenza hija msejsa fuq presupposti erronji li fl-aħħar mill-aħħar wasslu lill-Ewwel Qorti għall-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 ikkreata inġustizzja manifesta. F'dan il-kuntest, l-appell tas-soċjetà konvenuta jissejjes fuq tliet aggravji prinċipali:

(1) Id-dikjarazzjoni tal-Ewwel Qorti li l-appellanti kisret id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 32 tal-Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta; u

(2) Il-kundanna tal-Ewwel Qorti għall-ħlas tal-penali fl-ammont ta' €2,000; u

(3) L-ordni tal-Ewwel Qorti għad-distruzzjoni ta' kwalunkwe materjal fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha li jkun fih l-isem, marka jew sinjal distintiv bil-kliem "Strabuono", "Strabuono Coffee" (anki b'ittri kapitali).

11. Jibda billi jiġi osservat li, inkwantu 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 irraġonevoli, 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 hijiex 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 (inkwantu din il-kawża hija bbażata fuq abbuż ta' użu ta' ismijiet, marki u sinjali distintivi li jeċċedi l-limiti ta' konkorrenza skont l-Artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ – Kap. 13 tal-Liġijiet ta' Malta, mentri l-oħra 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,*) li mxew flimkien.

13. Fl-ewwel aggravju tagħha, is-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 "Strabuono" 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, inkwantu dan l-isem ġie 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. Ġie spjegat li l-kelma "stra" tfisser *extra* u li l-prodott strappuccino huwa cappuccino 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-assoċjazzjoni waħedha mingħajr il-probabbiltà ta' konfużjoni, m'għandhiex titqies li tikkostitwixxi kontravenzjoni tat-*trade mark* reġistrata u ċertament fil-każ odjern, l-ebda persuna mhi ser tidħol f'ħanut tagħha u taħseb li qiegħda fil-ħanut tas-soċjetà attriċi, peress li ġie ppruvat li l-ħwienet ġestiti miż-żewġ kumpaniji joperaw taħt żewġ kunċetti kompletament differenti minn xulxin. Għandu jirriżulta wkoll li s-soċjetà konvenuta mhix tieħu vantaġġ mir-reputazzjoni tas-soċjetà appellata u l-Ewwel Qorti kellha tiddeċiedi li l-appellanti m'għamlet l-ebda użu lleċitu bl-użu tal-marka tagħha "Strabuono".

16. Fil-verità dan l-aggravju huwa identiku għal dak fil-kawża li ġġib referenza 932/ 2017, bejn l-istess partijiet li qiegħda tiġi deċiża llum ukoll. Id-differenza hija li f'dan il-każ il-kontestazzjoni qiegħda ssir fil-kuntest tal-kunċett ta' konkorrenza żleali, kif riżultanti mill-Kodiċi tal-Kummerċ.

Għalhekk hija relevanti r-rassenja ta' ġurisprudenza magħmula minn din il-Qorti f'paragrafu 16 tas-sentenza 932/2017. Kif ġustament osservat mill-Ewwel Qorti, hu stabbilit fil-ġurisprudenza tal-Qrati tagħna li l-jeddijiet tal-kummerċjanti f'din il-materja huma radikati fid-dritt ġenerali ta' proprjetà, inkwantu kummerċjant għandu d-dritt li juża l-mezzi kollha legali biex jiddefendi ruħu kontra l-użurpazzjoni tal-proprjetà tiegħu. (Ara s-sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili tat-30 ta' April, 2013, fil-kawza fl-ismijiet **ITC Limited et v. LBM Breweries Ltd)**. Sabiex l-azzjoni attriċi tista' tirnexxi taħt l-Artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, irid jiġi ppruvat li l-isem jew marka tad-ditta konvenuta huwa l-istess jew simili, u li l-użu ta' tali isem jew marka jista' joħloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur ordinarju (xebh li jqarraq). Barra minn hekk, irid jirriżulta li l-konkorrenza qed issir fl-istess sfera ta' attività, fl-istess kuntest ta' żmien u spazju u għalhekk, fl-istess suq. (Ara f'dan ir-rigward is-sentenza ta' din il-Qorti tal-11 ta' Marzu, 1992, fil-kawża fl-ismijiet **Dr. Pio Valletta noe v. Joseph Tanti** (Vol. LXXVI.ii.415), u dik tal-Qorti tal-Kummerc fl-24 ta' Frar, 1994, fil-kawża fl-ismijiet **Dr. Stefan Meilak noe v. Anthony Hammett et** (Vol. LXXVIII.iv.117).

17. Relevanti wkoll hija s-sentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili deċiża fil-5 ta' Lulju, 2016, fil-kawża fl-ismijiet **Eden Leisure Group Limited v. Tonio Casapinta et**, li tislet numru ta' fatturi sabiex wieħed jiddetermina x'jammonta għal xebh li jqarraq: (1) x'jammonta għal xebh li jqarraq huwa

kwistjoni ta' fatt, li jiddependi fuq il-ġudizzju tal-ġudikant; (2) m'hemmx bżonn ikun hemm identita` bejn iż-żewġ ismijiet, marki, jew sinjali distintivi; biżżejjed ikun hemm il-possibilità li l-konsumatur iħawwadhom; (3) fix-xebh titqies "*the idea of the mark*"; (4) ix-xebh irid ikun tali li jqarraq bi bniedem normali; (5) il-imitazzjoni trid tkun tali li tista' tinganna l-ġeneralità tal-konsumaturi dwar in-natura tal-prodotti; (6) irid jitqies kif ix-xebh jolqot kemm lill-għajnejn, kif ukoll lill-widnejn tal-konsumatur; u (7) l-isem, marka jew sinjal iridu jkunu distintivi, jew, fin-nuqqas, ikunu assumew tifsira sekondarja.

18. Imiss li jsir l-eżami tal-ilmenti fl-ewwel aggravju tas-soċjetà konvenuta fil-kuntest ta' dawn il-kriterji. Kif spjegat fis-sentenza 932/2017, il-fatt li l-kliem inkwistjoni jkunu b'lingwa differenti u f'dan il-każ, għandhom ukoll tifsira differenti, mhumiex biżżejjed għad-difiża tas-soċjetà konvenuta. Fis-sentenza ta' din il-Qorti tat-28 ta' April, 2017, fil-kawża fl-ismijiet **A.M.A. Company Limited v. Tat-Taljan Company Limited** ingħad li l-fatt li l-isem użat mill-kontendenti fil-kawża, għalkemm f'lingwa differenti, dik Ingliża *"Nanna's Ravioli"* u dik Taljana, *"Ravioli della Nonna",* kienu xorta bil-wisq simili u effettivament tista' tinħoloq konfużjoni fil-moħħ tal-konsumatur Malti. Hekk ukoll f'dan il-każ, meta wieħed iqis l-isem tal-kontendenti fil-kawża, il-logħob b'numru tal-istess ittri fl-ismijiet rispettivi, fejn fiż-żewġ każijiet huma kliem b'disa' ittri, li kif osservat mill-Ewwel Qorti, l-ewwel sitt ittri "*STARBU u STRABU huma kważi identiċi*

bħala ordni", apparti li "l-*użu ta' STar BU cks - ST ra BU uono jgħaddu messaġġ moħbi - intenzjonat jew le"*. Dan flimkien mal-*logos,* kemm mill-aspett viżiv – il-forma ċirkolari, il-kulur u t-tqassim tal-kliem, il-kelma "Coffee" wżata fit-tnejn u d-disinn fiċ-ċentru - kif ukoll mill-aspett kunċettwali, inkwantu t-tnejn huma assoċjati mal-kafè, flimkien mal-fatt li l-kontendenti fil-kawża joperaw fl-istess qasam tan-negozju, qajla jista' jingħad li m'hemmx xebh bejn iż-żewġ *logos,* jew li ma tingħatax l-impressjoni li jista' jkun hemm assoċjazzjoni bejn iż-żewġ *coffeehouses.* Kollox ma' kollox, din il-Qorti taqbel li dawn il-fatturi meħuda fl-assjem tagħhom, jistgħu jingannaw il-ġeneralità tal-konsumaturi jew jagħtu lok għall-konfużjoni dwar in-natura u l-oriġini tal-prodotti, jew li hemm xi konnessjoni bejn il-prodotti rispettivi tal-kontendenti fil-kawża.

19. Kuntrarjament għal dak li jingħad mill-appellanti, hemm probabbiltà li fil-każ odjern ukoll, tali assoċjazzjoni bejn "Starbucks - Coffee" u "Strabuono Coffee" jew "Strabuono – Now that's.... Coffee" jagħtu lok għall-konfużjoni. Kwindi, minkejja li sar eżami mill-ġdid il-provi in atti u tqiesu wkoll 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-żewg marki*."

20. 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 tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tigi indirizzata hija jekk xerrej komuni - la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant - u ghalhekk 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)”.***

Għalhekk, apparti li jitqies li l-Ewwel Qorti ma ssorvolatx il-provi u aspetti ġuridiċi kif jingħad mill-appellanti, 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 li jwassal għall-konkorrenza żleali *ai termini* tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

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 bħala

"Frappuccino", li għal darb'oħra dan sar fil-kuntest ta' bejgħ ta' prodotti relatati mal-kafè, ukoll jikkostitwixxi konkorrenza żleali mas-soċjetà attriċi, u din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fid-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti. Inkwantu l-appellanti tikkontendi li mhix tieħu vantaġġ mir-reputazzjoni tas-soċjetà attriċi, kif osservat mill-Ewwel Qorti, ladarba ġie riskontrat ix-xebh bejn iż-żewġ marki li jista' joħloq konfużjoni u assoċjazzjoni; m'hemmx dubju li s-soċjetà konvenuta tkun qiegħda tikseb vantaġġ jew benefiċċju ekonomiku mir-reputazzjoni tat-*trade marks* tas-soċjetà attriċi, meta tkun qiegħda tabbuża mir-reputazzjoni li tkun akkwistat l-istess *trade mark* tas-soċjetà attriċi, b'tali mod li jeċċedi l-limiti ta' konkorrenza. Isegwi li l-ewwel aggravju fid-diversi aspetti mressqa mill-appellanti, ma jimmeritax li jiġi milqugħ.

22. Imiss li jiġi trattat it-tieni aggravju tas-soċjetà konvenuta appellanti, dak fejn tilmenta dwar il-kundanna tal-Ewwel Qorti li tħallas penali ta' €2,000. Issostni li ladarba ma kellhiex tinstab vjolazzjoni tal-Artikolu 32, allura lanqas ma kellha tiġi kkundannata tħallas penali. Wara kollox, issostni li, kif rilevat mill-Ewwel Qorti, il-perjodu inkwistjoni ma kienx wieħed twil billi s-soċjetà konvenuta kienet għada tibda n-negozju tagħha, għalhekk tisħaq li l-Ewwel Qorti kellha tapplika l-penali fil-minimu tagħha. Jingħad ukoll mill-appellanti li ma ġiex ippruvat li kien hemm xi malizzja da parti tagħha.

23. Fil-verità, ladarba din il-Qorti wara li rat mill-ġdid il-provi in atti, irriskontrat ukoll il-ksur *ai termini* tal-Artikolu 32 tal-Kap. 13, ifisser li s-soċjetà konvenuta appellanti hija suġġetta jew għall-azzjoni ta' danni u l-imgħaxijiet jew għall-penali, skont l-Artikolu 37 (1) tal-Kap. 13. Is-soċjetà attriċi appellata għażlet li titlob il-ħlas ta' penali u mhux danni. Il-penali stabbilita mill-Ewwel Qorti taqa' fil-parametri ta' dak maħsub fil-liġi li tipprovdi għall-penali ta' mhux inqas minn €465.87 u mhux iżjed minn €4,658.75. Il-fatturi determinanti għall-fini li tiġi stabbilita l-penali huma: il-kobor tal-fatt, iż-żmien li dam sejjer, il-mala fidi tal-kontraventur u ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ (ara Artikolu 37(3) tal-Kap. 13). L-Ewwel Qorti, fid-deċiżjoni tagħha, qieset li l-penali li tingħata trid tkun kommensurata mal-vjolazzjoni u llikwidat il-penali ta' €2,000, wara li qieset li l-perjodu kontravenjenti ma kienx wieħed twil billi s-soċjetà konvenuta kienet għada tibda n-negozju tagħha. Mentri kkonsidrat ukoll li s-soċjetà attriċi appellata ma ressqitx prova konkreta dwar id-danni subiti, jew ressqet prova ta' xi konsumaturi li ġew imqarrqa bil-marki u sinjali wżati mill-appellanti. Din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fir-raġunament magħmul mill-Ewwel Qorti fir-rigward tal-penali erogata minnha u għalhekk dan l-aggravju ser jiġi wkoll miċħud.

24. Lanqas ma tqis xieraq l-istedina magħmula mis-soċjetà appellata, li din il-Qorti żżid il-penali għall-ammont li ma jeċċedix is-somma ta' €4,658.75. Dan jingħad peress li apparti li din is-sentenza qiegħda

tingħata f'anqas minn sena mid-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti, lanqas sar l-appell inċidentali opportun sabiex din il-Qorti tirrevedi l-penali fis-sens li jingħad mill-appellata.

25. Jonqos li jiġi trattat l-aħħar aggravju tas-soċjetà konvenuta appellanti, dak fejn tattakka d-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti li jkun hemm id-distruzzjoni ta' kwalunkwe materjal fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha li jkun fih isem, marka jew sinjal distintiv bil-kliem "Strabuono", "Strabuono Coffee" (anke b'ittri kapitali). Is-soċjetà konvenuta appellanti tilmenta li anke jekk għall-grazzja tal-argument, l-Ewwel Qorti 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 "Strabuono" li huwa parti ntegrali 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 "Strabuono", 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 s-soċjetà attriċi m'għandha l-ebda dritt intellettwali fuqha.

26. Għalkemm jinsab aċċertat li s-soċjetà attriċi qatt ma vvantat xi dritt intellettwali fuq il-kelma "Strabuono", il-fatti riskontrati mill-Ewwel Qorti, kif ikkonfermati minn din il-Qorti taħt l-ewwel aggravju, li wasslu sabiex jiġi

kkonfermat li bl-użu tal-kliem "Strabuono" flimkien mal-*logo* magħżul minnha, kienu qegħdin iwasslu għall-konkorrenza żleali *ai termini* tal-Artikolu 32 tal-Kap. 13, bilfors ifissru li mhux leċitu li s-soċjetà konvenuta tibqa' tagħmel użu mill-kelma "Strabuono" fl-eżerċizzju tan-negozju intrapriż minnha. Wara kollox, iż-żewġ kelmiet "Starbucks" u "Strabuono" waħedhom mingħajr *logo* wkoll jistgħu jagħtu lok għall-konfużjoni, konsidrat li t-tnejn joperaw prinċipalment fil-provvista tal-kafè u xorb ieħor relatat fl-istess suq. Konsidrat ukoll li fost ir-rimedji li jipprovdi l-Artikolu 37 (1) tal-Kap. 13 huwa li "*l-kummerċjant danneġġjat jista' jitlob li dak kollu li jkun sar kontra l-projbizzjonijiet hawn fuq imsemmija jiġi meqrud, jew li jiġi ordnat kull rimedju ieħor illi jista', skont ma jkunu ċ-ċirkostanzi, ineħħi l-att li bih tkun saret il-konkorrenza mhux leċita*". Isegwi li din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura anqas fl-apprezzament magħmul mill-Ewwel Qorti fir-rigward ta' din il-parti tad-deċiżjoni. Anzi, jitqies li kieku din il-Qorti kellha tilqa' dan l-aggravju tal-appellanti, ikun ifisser li s-soċjetà konvenuta titħalla topera n-negozju tagħha minn fuq dahar is-soċjetà attriċi, peress li minkejja x-xebh li jeżisti, titħalla tikseb vantaġġ ekonomiku minn fuq ir-reputazzjoni tat-*trade mark* tal-isem is-soċjetà attriċi.

27. 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. BellureNV 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, konsidrat il-marka u l-isem distintiv ta' Starbucks, ma jitqiesx ġust li s-soċjetà konvenuta appellanti titħalla tibqa' tagħmel użu mill-isem "Strabuono". Isegwi li lanqas dan l-aħħar aggravju ma jimmerita li jiġi milqugħ.

Decide

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, tiddisponi mill-appell tas-soċjetà konvenuta appellanti, billi tiċħad 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 Reġistratur
rm