



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA**

Seduta tad-19 ta' Ottubru, 2006

Citazzjoni Numru. 151/2006

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju
specjali tas-socjeta` estera DaimlerChrysler AG**

vs

Victor Reginiano

Il-Qorti:

Rat ir-rikors gumentat ipprezentat mill-attur fis-27 ta` Frar, 2006, li in forza taghha, wara li ppremetta illi:

1. L-Avukat Dottor Luigi A. Sansone jirrapprezenta lis-socjeta` estera DaimlerChrysler AG, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f` Malta, *inter alia* in konnessjoni mal-karozzi “Mercedes-Benz”, u proprjetarja ta` diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha;

2. B`hila u b`invenzjoni, kif ukoll b`hafna sacrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, DaimlerChrysler AG akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha;

3. Fost ohrajn, DaimlerChrysler AG ghandha validament registrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) bin-numri 000139865, 000139964 u 000140335 rispettivament, il-markji “*MERCEDES-BENZ*”, “*Mercedes-Benz*” u tarka partikolari ta` *three pointed star* tridimensjonali gewwa cirku, ilkoll b`effett mill-1 ta` April tal-1996 u dan f`kull kaz dwar diversi prodotti u servizzi fosthom “*horological and chronometric instruments*” li jaqghu fi klassi 14 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta` Prodotti u Servizzi taht in-*Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* tal-15 ta` Gunju, 1957 (kif sussegwentement emendat);

4. Dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), DaimlerChrysler AG hija “*detentrici ta` dritt*” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-*Council Regulation (EC) No. 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights*, biex b`hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht dik l-istess ligi fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artikli 1(a)(i), (ii), 2(a), 10, 16 u 17 taghha fost ohrajn. Oltre dan, is-socjeta` attrici hija “*detentrici ta` dritt*” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Att ta` l-2000 dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 ta` l-Edizzjoni Riveduta ta` l-Ligijiet ta` Malta), biex b`hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht dik l-istess ligi fl-artikli 2(1)(a)(i), (ii) u (iii), 4 u 8(1) taghha;

5. Recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-Artiklu 1(1) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-artiklu 4 tal-istess Kap. 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx ta` oggetti konsistenti f`2100 arloggi u

materjal ta` ippakkettjar relattiv li fihom sinjali konsistenti fil-kliem “Mercedes Benz”, “Mercedes-Benz” u tarka partikolari ta` *three pointed star* gewwa cirku, liema oggetti waslu fid-Dwana ta` Malta ghar-rilaxx favur il-konvenut u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta` proprjeta` intellettuali;

6. DaimlerChrysler AG giet maghrufa bis-sejba fis-6 ta` Frar, 2006, u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta` kampjuni ta` dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti li jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettuali ta` DaimlerChrysler AG;

7. Sussegwentement DaimlerChrysler AG nghatat id-dettalji tal-konvenut mill-Kontrollur tad-Dwana, u gie lilha prefiss terminu mill-istess Kontrollur tad-Dwana sat-28 ta` Frar, 2006 sabiex tinghatalu prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili fil-konfront tal-konvenut li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

8. Effettivament, l-oggetti mertu ta` din il-vertenza jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettuali tas-socjeta` attrici DaimlerChrysler AG, u ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* d-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artiklu 9 1. (a), (b) u 9. 2 tal-*Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark*;

9. Il-Prim`Awla tal-Qorti Civili hija l-qorti tal-prim`istanza li tittratta dwar *Trademarks* Komunitarji, u giet specifikament desinjata ghal tali skop permezz tar-regolament 9 tal-avviz legali 2003 tal-2003;

10. L-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati u debitament enumerati;

Talbu lill-konvenut jghid ghaliex din l-Onorabli Qorti m`ghandhiex:

(1) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f`2100 arloggi u materjal ta` ippakkettjar relattiv li fihom sinjali konsistenti

Kopja Informali ta' Sentenza

fil-kliem “*Mercedes Benz*”, “*Mercedez-Benz*” u tarka partikolari ta` *three pointed star* gewwa cirku, liema oggetti waslu fid-Dwana ta` Malta ghar-rilaxx favur il-konvenut u *prima facie* deheru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta` proprjeta` intellettuali, fil-fatt jikkontravvjenu d-drittijiet ta` proprjeta` intellettuali tas-socjeta` attrici DaimlerChrysler AG fir-rigward tat-*trademarks* Komunitarji taghha bin-numri 000139865, 000139964 u 000140335 rispettivament;

(2) tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti `l hinn mill-kanali tal-kummerc b`dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta` attrici DaimlerChrysler AG jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f`kull kaz minghajr ebda kumpens lill-,u ghas-spejjez ta` - l-konvenut;

(3) tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenut mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-konvenut li jibqa` minn issa ngunt ghas-subizzjoni tieghu.

Rat li l-konvenut, ghalkemm debitament notifikat bl-att tar-rikors, naqas li jipprezenta risposta u b`hekk baqa` kontumaci.

Rat l-affidavits prodotti bhala prova;

Semghet lill-attur;

Rat in-noti tal-osservazzjonijiet tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat;

Irrizulta li Dr. Luigi A. Sansone huwa rapprezentant tas-socjeta` *DaimlerChrysler AG* ta' *Stuttgart*, il-Germanja, ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki

taghha gewwa Malta. Din is-socjeta' kienet giet avzata li ser tidhol Malta konsenja ta' arloggi mill-Hong Kong abbord il-vapur *MV "CMA-CGM-BALZAC"* gewwa *container groupage*, u fisem il-kumpanija attrici l-attur kien talab lill-Kontrollur tad-Dwana jzomm il-konsenja u jaghtihom kampjuni biex jibghatuhom lid-ditta estera biex janalizzawhom u jaraw jekk humiex folox jew genwini. Sabu li kienu foloz u saret talba biex il-konsenja tigi mizmuma, u din fil-fatt giet mizmuma l-*Customs Bond tad-Dwana*. Dawn il-fatti gew konfermati wkoll minn George Agius, li huwa *Inspector Custom Enforcement Unit*, li semma li fit-30 ta` Jannar, 2006, instabu diversi arloggi tal-marka *Mercedes Benz* u li gew importati minn Hong Kong; dawn inzommu ghal aktar investigazzjonijiet. Ikkonferma li kienu ittiehdu kampjuni biex jigu analizzati. Fid-dokument esebit *a fol. 73* tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Dottor Beate Lalk-Menzel li hi tahdem fl-ufficcju tas-socjeta` attrici li fiha jinghad li *"the products are all fake"*. Fl-istess dikjarazzjoni tghid ir-ragunijiet ghalhiex waslet ghal din il-konkluzzjoni.

Illi meta jitqiesu l-provi prodotti u l-fatti fuq imsemmija ma dak li tipprovdi l-ligi, jinstiltu l-konkluzjonijiet li gejjin:

- a. il-kumpanija attrici hija detentrici ta' dritt li ghalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tieghu;
- b. Dan id-dritt jikkonsisti fil-markji *"Mercedes-Benz"* u tarka partikolari ta` *three pointed star* tridimenzjonali gewwa cirku, u estiz ghal diversi prodotti, fosthom *"horological and chronometric instruments"*; l-arloggi importati mill-konvenut jidhlu f` din il-kategorija;
- c. illi l-oggetti mnizzla l-art f`Malta ma kellhomx marka li saret bil-kunsens tal-kumpanija attrici u lanqas jidher li gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;
- d. li d-dhul tal-imsemmija oggetti huwa projbit, ladarba jikser il-jeddijiet tal-kumpanija attrici;

e. jidher li l-kumpanija attrici wettqet ukoll l-obbligi taghha dwar taghrif moghti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta ghall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att. Dwar jekk it-termini preskritti fil-ligi gewx segwiti jew le, mhux materjali ghal din il-kawza. In-nuqqas tad-ditta attrici li ssegwi t-termini preskritti kien, forsi, jaghti dritt lill-Kontrollur tad-Dwana li ma jibqax izomm bhala maqbuda l-oggetti in kwistjoni; darba, pero`, l-oggetti baqghu mizmuma taht il-kontroll tal-Kontrollur tad-Dwana, l-azzjoni tal-attur tista` tipprocedi.

f. it-talba tal-kumpanija attrici biex il-konsenja ta' oggetti *in kwistjoni* tigi meqruda hija wahda mill-effetti li l-ligi tahseb ghalihom dwar id-dhul f'Malta ta' hwejjeg falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettuali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

g. il-falsita' tal-imsemmija hwejjeg fid-dawl tal-ikkuppjar tal-marka protetta tinsab ippruvata fi grad tekniku bizzejjed, u ammissibbli fil-ligi, li l-Qorti ma thossx il-htiega li tahtar espert biex jaghmel kostatazzjonijiet ohrajn, minghajr ma tkun qeghda b'hekk izzid l-ispejjez inutilment;

Illi ghalhekk il-Qorti ssib li l-attur *nomine* wera tajjeb bizzejjed li l-kumpanija attrici kellha ragun temmen li l-2,100 arloggi li ddahhlu f'Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettuali taghha kif imharsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin, u li l-helsien taghhom mill-Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx hafif ghaliha li taghmel tajjeb ghalih jekk mhux biz-zamma ghal dejjem taghhom jew bil-qerda taghhom.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-kawza billi tilqa' l-ewwel zewg talbiet attrici kif dedotti, b'dan li ghal fini tat-tieni talba tipprefigi terminu ta' hmistax-il gurnata tax-xoghol mil-lum sabiex il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi l-arloggi *in kwistjoni*; tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba peress li fil-fatt, l-attur *nomine* m'ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward.

Bl-ispejjez, kontra l-konvenuti.

Kopja Informali ta' Sentenza

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----