MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
ABIGAIL LOFARO

Seduta tad-19 ta' April, 2007

Citazzjoni Numru. 726/2006

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali tas-socjeta' estera Guccio Gucci S.p.A., ta' Via Tornabuoni 73/r, Firenze, l-Italja

vs

L-Avukat Dottor Anthony Cutajar u il-Prokuratur Legali Veronica Rossignaud b'digriet tat-22 ta' Novembru, 2006 nominati kuraturi deputat sabiex jirrapprezentaw lil STE ALKALLOUBI FRERE, persuna estera b'indirizz mhux maghruf

Il-Qorti:

Rat ir-rikors guramentat ippresentat mill-attur nomine fis-7 ta' Awissu, 2006, li *in forza* tieghu, wara li ppremetta :

Illi s-socjeta attrici Guccio Gucci S.p.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, inter alia in konnessjoni ma cinturini (fosthom cinturini tal-canvas) u kartieri, hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni ma l-istess negozju;

Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni man-negozju taghha u mat-trademarks taghha relattivi ghall-istess;

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati f'Malta b'effett mis-7 ta' Settembru 2001 it-trademarks bin-numru ta' registrazzjoni 34921 u 34922 u dan rispettivament inter alia dwar prodotti f'kategoriji li fihom jaqghu prodotti konsistenti f'kartieri u f'cinturini tal-canvas;

Illi inoltre, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati bhala Trademarks Komunitarji (CTM) bin-numri 000121988 u 004107546 rispettivament, il-marki 'GUCCI' (kelma) u "GUCCI" (tikketta), b'effett mill-1 ta' April tal-1996 u mit-3 ta' Novembru 2004 rispettivament, u dan f'kull kaz inter alia dwar prodotti f'kategoriji li fihom jaqghu prodotti konsistenti f'cinturini tal-canvas u kartieri;

Illi s-socjeta' attrici hija detentrici ta' dritt ghall-iskopijiet tal-disposizzjonjiet rilevanti tal-ligi fosthom tal-Att Dwar Drittijiet Dwar proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta) u 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 fl-artikli 2(1)(a)(i), 4 u 8(1) tal-istess Kap. 414;

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija tl-artiklu 4 tal-istess Kap. 414 u tal-Artiklu 1(1) tal-Council Regulation (EC) No

1383/2003 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-container GESU 5157126 kontenenti cinturini tal-canvas u kartieri, oltre ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv ghall-istess cinturini tal-canvas u kartieri, li lkoll jikkontjenu sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI' miktubin b'mod prominenti, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta STE ALKALLOUBI FRERE skond kif indikat fuq il-polza ta' karigu relattiva, u prima facie dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt dwar proprjeta' intellettwali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejbiet fl-10 u fl-14 ta' Lulju 2006 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dawna li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika lis-socjeta' attrici bhala tlett elef u mitt cinturin tal-canvas (3100) u elfejn u disgha u tmenin (2089) kartieri b'kollox oltre ghall-materjal ta' ippakkettjar relattiv ghall-istess cinturini tal-canvas u kartieri, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll inter alia u oltre d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artiklu 9 1. tal-Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark, kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikli 10, 14 sa 19 tal-Att tal-2000 Dwar itTrademarks (Kap. 416), tal-artiklu 76A(1) tal-Att XXII tal-2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji) u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003;

Illi wara li s-socjeta' attrici nghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana, gie lill-istess socjeta' attrici prefiss terminu sas-7 ta' Awissu 2006 mill-hawn qabel imsemmi Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili fil-konfront

tal-konvenuta li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

Illi l-esponent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

Illi ghalhekk kellha issir din il-kawza;

Talab lill-konvenuti nomine jghidu ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:

(1) tiddikjara li c-cinturini *tal-canvas* u l-kartieri oltre ghall-materjal ta' ippakkettjar relattiv ghall-istess cinturini *tal-canvas* u kartieri, liema oggetti lkoll jikkontjenu sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI" miktubin b'mod prominenti u jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' *l-container* GESU 5157126 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici;
(2) tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti '1 hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak ii-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta' attrjci jew tordna lill--Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez tal-konvenuta;
(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-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;
(4) tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha;

Rat id-digriet ta' din il-Qorti tal-22 ta' Novembru 2006, li "in forza" tieghu inhatru l-Avukat Dr Anthony Cutajar u l-

Prokuratur Legali Veronica Rossignaud bhala kuraturi biex jirrapprezentaw lill-konvenuta ghall-finijiet kollha tal-Ligi;

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenuti kuraturi deputati li *in forza* taghha eccepew :

1. Illi f'dan l-istadju ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza;
2. Illi jirriservaw li jippresentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mas-socjeta' minnhom rappresentata u ghal dan il-ghan jitolbu lir-rikorrenti noe sabiex jekk ghandu jipprovdilhom l-indirizz tad-ditta intimata;

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti esebiti;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

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

Ikkunsidrat :

Illi irrizulta illi Dr Luigi Sansone huwa l-mandatarju specjali f'Malta tas-socjeta' Guccio Gucci S.p.A. , ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki ta' din is-socjeta' f'Malta. Gara illi idahhlet konsenja f'Malta ta' cinturini tal-canvas u kartieri oltre ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv ta' l-istess cinturini tal-canvas u kartieri, li ukoll jikkontjenu sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI' miktubin b'mod prominenti, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu u s-socjeta' attrici giet mgharrfa b'dawn is-sejbiet fl-10 u fl-14 ta' Lulju 2006. Dawn l-oggetti kollha ingabu f'Malta permezz tal-container GESU 5157126.

Illi l-attur nomine bhala rapprezentant tas-socjeta' estera Guccio Gucci S.p.A. f'Malta gie infurmat illi l-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda ir-rilaxx tal-fuq imsemmi container u gew mghoddija ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti, u wara dan is-socjeta' estera ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dawna li fil-fatt dawn

l-oggetti kienu kontraffatti u kienu jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali.

Illi l-oggetti wkoll mertu ta’ din il-vertenza gew indikati mill-Kontrollur tad-Dwana lis-socjeta’ attrici bhala tlett elef u mitt cinturin tal-canvas (3100) u elfejn u disgha u tmenin (2089) kartieri b'kollox oltre ghall-materjal ta' ippakkettjar relattiv ghall-istess cinturini tal-canvas u kartieri.

Illi sussegwentement s-socjeta’ attrici inghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie prefiss terminu lill-istess socjeta' attrici sas-7 ta' Awissu 2006 mill-Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-proceduri opportuni gudizzjarji civili fil-konfront tal-konvenuta li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-mertu tal-kaz.

Illi s-socjeta’ estera Guccio Gucci S.p.A. ikkonfermat lil Dr Luigi Sansone li l-kampjuni ta’ l-oggetti in kwistjoni huma oggetti iffalsifikati u kien ghalhekk illi l-attur nomine ghamel il-kawza odjerna fiz-zmien opportun.

Ikkunsidrat :

Illi l-kuratur deputat Dr Anthony Cutajar informa lill-Qorti huwa kien ghamel diversi tentattivi sabiex jikkommunika mas-socjeta’ minnu rapprezentata fuq numru tat-telephone indikat fil-bill of lading, izda qatt ma irnexxielu jaqbad mas-socjeta’ minnu rapprezentata u ghaldaqstant ma ghandux provi xi jressaq.

Illi wara li l-Qorti qieset il-provi prodotti u l-fatti fuq imsemmija ma dak li tipprovdi l-ligi waslet ghas-segwenti konkluzzjonijiet :

a. is-socjeta’ estera attrici hija detentrici ta’ dritt li ghalih japplika l-Att VIII tas-sena 2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tieghu;

b. illi l-oggetti mnizzla l-art f’Malta ma kellhomx marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija estera attrici u lanqas

jidher li gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

c. li d-dhul tal-imsemmija oggetti huwa projbit, ladarba jikser il-jeddijiet tal-kumpannija attrici;

d. jidher li l-kumpannija estera attrici wettqet ukoll l-obbligi taghha dwar taghrif moghti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta ghall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

e. it-talba tal-kumpannija estera 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' intellettwali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

f. il-falsita' tal-imsemmija cinturini, fosthom cinturini tal-canvas u kartieri tinsab ippruvata fi grad tekniku bizzejjed, u ammissibbli fil-ligi, u 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 illi l-attur nomine wera tajjeb bizzejjed illi s-socjeta' estera attrici kellha ragun temmen illi c-cinturini, fosthom cinturini tal-canvas u il-kartieri illi ddahhlu f'Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettwali 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, ukoll jekk kien mahsub li l-ahhar destinazzjoni kienet sejra tkun f'pajjiz iehor barra minn Malta.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-kawza billi tilqa' l-ewwel talba attrici, tilqa t-tieni u t-tielet talbiet attrici u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-oggetti migjuba fil-container GESU 5157126 u tipprefiggi terminu ta' hmistax-il gurnata tax-xoghol mill-lum sabiex il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi c-cinturini, inkluz cinturini tal-canvas u il-kartieri in kwistjoni u tilqa ukoll ir-raba talba attrici.

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta’ konvenuta, b’dan li provizzorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mill-attur nomine.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------