MALTA

# QORTI CIVILI
# PRIM' AWLA

## ONOR. IMHALLEF
## ABIGAIL LOFARO

Seduta ta' l-24 ta' April, 2007

Citazzjoni Numru. 651/2006

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' PRADA S.A.,** kumpannija estera ta' nazzjonalita Lussemburgiza, bis-sede legali taghha f'23 rue Aldringen L-1118 Luxembourg

**vs**

**L-Avukat Dottor Mark Busuttil u il-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar b'digriet tal-15 ta' Dicembru, 2006 nominati kuraturi deputat sabiex jirrapprezentaw lil VISA NEGOCE(SARL)IMPORT EXPORT,** ta' N'341 Rue 10 Lot Hadj, Fatah Lissasfa, Casablanca, il-Marokk

Il-Qorti:

Rat ir-rikors guramentat ippresentat mill-attur nomine fis-17 ta' Lulju, 2006, li *in forza* tieghu, wara li ppremetta :

Illi s-socjeta' attrici PRADA S.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' boroz *(handbags),* artikli ta' lbies u zraben (sandli), 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 *mat-trademarks* taghha;

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament rregistrati f'Malta, *inter alia, it-trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 27307 u 27824 - PRADA (tikketti) dwar *handbags* fost ohrajn, u *t-trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 27308 u 27825 - PRADA (tikketti) dwar artikli ta' lbies u zraben (inkludenti sandli) fost ohrajn;

Illi noltri, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrata bhala *Trademark* Komunitarja (CTM) bin-numru 000271163, il-markju Komunitarju (CTM) "PRADA" (kelma), dwar materjal stampat (fost ohrajn);

Illi s-socjeta' attrici hija *"detentrici ta' dritt"* ghall-iskopijiet taddisposizzjonijiet rilevanti 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 taht fl-artikli 2(1)(a)(i), 4 u 8(1) tal-istess Kap. 414 u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artikli 1.(a)(i), 10, 16 u 17 tal-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003* fost ohrajn;

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artiklu 4 tal-istess Kap. 414 u fl-Artiklu 1(1) *tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003* hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-

Dwana kien issosspenda r-rilaxx *tal-container* IPXU 3018214 ta' tul ta' 20 pied kontenenti (fost ohrajn) 695 bicciet konsistenti f'boroz (handbags) u ppakettjar relattiv, artikli ta' lbies u pari ta' sandli, li lkoll fihom sinjali inkludenti il-kelma "PRADA" miktuba b'mod distintiv u prominenti, liema artikli waslu *fil-Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala VISA NEGOCE(SARL)IMPORT EXPORT, ta' N 341 Rue 10 Lot Hadj, Fatah Lissasfa, Casablanca, Il-Marokk, u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fis-16 ta' Gunju 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, 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, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artiklu 9 1. (a) u (b) *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 Dwar *it-Trademarks* (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 sal-17 ta' Lulju 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-mertu 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 l-oggetti konsistenti f’boroz *(handbags),* u ppakettjar relattiv, artikli ta' lbies u pari ta' sandli, li lkoll fihom sinjali inkludenti il-kelma "PRADA" miktuba b'mod distintiv u prominenti, u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' *l-container* IPXU 3018214 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici;
(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 jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez ta' l-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-15 ta’ Dicembru 2006, li “in forza” tieghu inhatru l-Avukat Dr Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta’ konvenuta ghall-finijiet kollha tal-Ligi;

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

Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u qed jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata kif, meta u jekk jigu edotti mill-fatti.

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' estera PRADA S.A., ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki ta' din is-socjeta' f'Malta. Gara illi idahhlet konsenja f'Malta permezz ta' container IPXU 3018214 ta' sitt mija hamsa u disghin 695 bicciet konsistenti f'boroz (handbags) u ppakettjar relattiv, artikli ta' lbies u pari ta' sandli, li lkoll fihom sinjali inkludenti il-kelma "PRADA" miktuba b'mod distintiv u prominenti, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur consignee ndikata fuq il-*bill of lading* bhala VISA NEGOCE(SARL)IMPORT EXPORT, Casablanca, Marokk u l-Kontrollur tad-Dwana deherlu prima facie li dawn kienu jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta' intellettwali.

Illi s-socjetqa' attrici estera giet mgharrfa b'din is-sejba fit-13 ta' Gunju 2006 u wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dawna li fil-fatt dawn kienu kontraffatti u kienu jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali.

Illi wkoll il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda ir-rilaxx tal-fuq imsemmi container.

Illi wara li s-socjeta' estera attrici inghatat id-dettalji tas-socjeta' konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie prefiss terminu lill-istess socjeta' attrici sas-17 ta' Lulju 2006 mill-Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-proceduri opportuni gudizzjarji civili fil-konfront tas-socjeta'

konvenuta li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-mertu tal-kaz.

Illi s-socjeta' estera PRADA S.A. ikkonfermaw illi l-oggetti in kwistjoni kienu kollha oggetti iffalsifikati u kien ghalhekk illi l-attur nomine ghamel il-kawza odjerna fiz-zmien opportun.

Ikkunsidrat :

Illi permezz ta' nota il-kuraturi deputati l-Avukat Dr Mark Busuttil u l-PL Liliana Buhagiar esebew kopja ta' ittra datata 3 ta' Jannar 2007 illi giet mibghuta lis-socjeta' assenti ghall-finijiet ta' din il-kawza; liema kopja ta' ittra tinsab esebita a fol 108 tal-process.

Illi l-Qorti halliet il-kawza ghall-provi tal-kuraturi deputati nomine ghas-seduta tal-21 ta' Marzu 2007, izda meta issejjhet il-kawza il-kuraturi deputati nomine ma dehrux u l-attur nomine iddikjara illi huwa kien ghadda l-informazzjoni kollha illi kellu dwar is-socjeta' estera konvenuta lill-kuraturi deputati nomine. Ghalhekk il-Qorti halliet il-kawza ghas-sentenza.

Illi wara li l-Qorti qieset il-provi kollha 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 handbags, artikli ta' lbies u zraben inkluz pari ta’ sandli 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 handbags, hwejjeg ta' lbies u zraben, sandlijiet, 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’ t-talbiet kollha attrici u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-oggetti migjuba fil-container IPXU 3018214 u tipprefiggi terminu ta’ hmistax-il gurnata tax-xoghol mill-lum sabiex il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi il-handbags, artikoli ta' lbies u pari ta’ sandli in kwistjoni.

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

**< Sentenza Finali >**

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