MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tat-8 ta' April, 2008

Citazzjoni Numru. 750/2006

Avukat Luigi Sansone bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà estera *Guccio Gucci S.p.A.*

Versus

Avukat Patrick Valentino u Prokuratriċi Legali Liliana Buħagiar maħtura b'dikriet tat-13 ta' Marzu 2007 bħala kuraturi deputati biex jidhru għal *Visa Negoce (SARL) Import/Export*

Din hija kawża dwar *trademarks*.

Ir-rikors igħid illi s-soċjetà attriċi hija magħrufa madwar id-dinja, u wkoll f'Malta, għal diversi prodotti fosthom kartieri, portmonijiet, boroż, żraben, sandlijiet, *foullards*, u arloġġi ta' l-idejn, u hija sidt diversi *trademarks* in konnessjoni man-negozju tagħha. Fost dawn hija irreġistrat f'Malta diversi *trademarks* f'kategoriji li fihom jaqgħu dawn il-prodotti: *trademark* numru 34921 ("*GUCCI*"), 40659 ("*GG*" disinn), 17196 (*"GG*" disinn), u 14945 (tarka bil-kelma "*GUCCI*") dwar kartieri, portmonijiet u boroż;

numru 34922 (“*GUCCI*”), 17206 (“*GG*” disinn), u 17197 (*“GG*” disinn) dwar żraben, sandlijiet u *foulards*, u numru 14944 (tarka bil-kelma “*GUCCI*”) dwar arloġġi ta’ l-idejn.

Barra minn hekk, l-attriċi għandha *trademarks* komunitarji numru 000121988 bil-marka “*GUCCI*” (kelma), b’seħħ mill-1 t’April 1996, u numru 004107546 bil-marka “*GUCCI*” (tikketta), b’seħħ mit-3 ta’ Novembru 2004, dwar prodotti, fost oħrajn, li fihom jaqgħu kartieri, portmonijiet, boroż, żraben, sandlijiet, *foulards*, arloġġi ta’ l-idejn u materjal stampat.

Is-soċjetà attriċi hija “detentriċi ta’ dritt” għall-għanijiet tad-dispożizzjonijiet relevanti ta’ l-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Industrijali (Miżuri Intrakonfini) [Kap. 414], u tgawdi mill-ħarsien mogħti taħt l-artt. 2(1)(*a*)(i), 4 u 8(1) ta’ dik il-liġi.

Ftit qabel ma nfetħet il-kawża il-Kontrollur tad-Dwana, waqt proċedura doganali skond l-art. 4 tal-Kap. 414, kien żamm il-*container* IPXU 3018214 li kien fih kartieri, portmonijiet, boroż, żraben, sandlijiet, *foulards* u arloġġi ta’ l-idejn li kollha kellhom sinjal magħmul mill-kelma *GUCCI* miktuba b’mod prominenti, barra sinjali oħra u, fil-każ tal-kartieri, boroż u *foulards*, materjal ta’ pakkettjar b’sinjali fosthom il-kelma *GUCCI*. Dawn il-ħwejjeġ waslu fil-*Freeport Termnal* tad-dwana *in transitu* sabiex eventwalment jingħataw lis-soċjetà konvenuta, kif muri fuq il-polza ta’ kariku, u *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jiksru dritt ta’ proprjetà industrijali.

Is-soċjetà attriċi kienet mgħarrfa b’dan fit-13 ta’ Lulju 2006 u, wara illi ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana illi l-ħwejjeġ huma falzifikati, bi ksur tad-drittijiet tagħha ta’ proprjetà industrijali, il-kontrollur taha tagħrif dwar il-konvenut u taha wkoll żmien sal-10 ta’ Awissu 2006 sabiex turih illi fetħet kawża kontra l-konvenut għal deċiżjoni sostantiva dwar il-meriti tal-każ[1].

L-attriċi għalhekk fetħet din il-kawża u qiegħda titlob illi l-qorti:

1. tgħid illi l-kartieri, portmonijiet, boroż, żraben, sandlijiet, *foulards* u arloġġi ta’ l-idejn li kollha kellhom sinjal magħmul mill-kelma *GUCCI* miktuba b’mod prominenti, barra sinjali oħra u, fil-każ tal-kartieri, boroż u

---

[1] Il-kawża fil-fatt infetħet fl-10 ta’ Awissu 2006.

foulards, materjal ta’ pakkettjar b’sinjali fosthom il-kelma *GUCCI*, li kienu fil-*container* IPXU 3018214, jiksru d-drittijiet ta’ l-attriċi dwar proprjetà industrijali;
2. tordna lil-Kontrollur tad-Dwana jiddisponi minn dawk il-ħwejjeġ b’mod li ma jagħmlux ħsara lin-negozju ta’ l-attriċi, jew inkella jeqridhom bla kumpens lill-konvenut u bi flusu;
3. tieħu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jieħu, kull miżura li twassal biex iċċaħħad lill-konvenut milli jieħu benefiċċji ekonomiċi minn dawn il-ħwejjeġ; u
4. tordna illi l-konvenuta tbati l-ispejjeż kollha biex jittieħdu l-miżuri skond it-tieni u t-tielet talbiet, fosthom l-ispejjeż tal-ġarr, tal-ħażna u tal-qerda ta-ħwejjeġ.
Qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż.
Il-kuraturi maħtura biex jidhru għas-soċjetà konvenuta wieġbu li ma jafux il-fatti tal-każ.
L-art. 10(3) ta’ l-Att dwar it-*Trademarks* [Kap. 416] igħid illi:
10. (3) Persuna tikkontravvjeni *trademark* reġistrata meta fil-kors tal-kummerċ tuża sinjal li -
(*a*) jkun identiku [għal] jew jixbah it-*trademark*, u
(*b*) jintuża għar-rigward ta’ oġġetti jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li dwarhom it-*trademark* tkun reġistrata,
meta t-*trademark* ikollha riputazzjoni f’Malta u l-użu tas-sinjal, li jsir mingħajr kawża ġusta, jieħu vantaġġ mhux ġust fuq, jew ikun detrimentali għax-xorta distintiva jew ir-riputazzjoni tat-*trademark*.
Wara li qieset ix-xiehda kollha fil-proċess il-qorti hija tal-fehma illi tassew illi l-markji murija fuq il-ħwejjeġ li dwarhom saret il-kawża jixbhu sew lil dawk reġistrati bħala *trademarks* ta’ l-attriċi dwar prodotti ta’ l-istess kategorija.
Għal dawn ir-raġunijiet, billi x-xhieda turi tassew illi s-soċjetà konvenuta kisret id-dritt tas-soċjetà attriċi fi *trademarks* reġistrati, it-talbiet ta’ l-attriċi għandhom jintlaqgħu. Għalhekk il-qorti taqta’ l-kawża billi:
1. tgħid illi l-kartieri, portmonijiet, boroż, żraben, sandlijiet, *foulards* u arloġġi ta’ l-idejn li kollha kellhom sinjal magħmul mill-kelma *GUCCI* miktuba b’mod prominenti, u, fil-każ tal-kartieri, boroż u *foulards*, materjal ta’ pakkettjar b’sinjali fosthom il-kelma *GUCCI*, li kienu fil-

container IPXU 3018214, jiksru d-drittijiet ta' l-attriċi dwar proprjetà industrijali;
2. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jeqred dawn il-ħwejjeġ fi żmien xahar millum, u fil-preżenza ta' rappreżentant tas-soċjetà attriċi; u
tikkundanna lill-konvenuta tħallas l-ispejjeż kollha, kemm dawk ġudizzjarji u kemm dawk biex jinġarru, biex jinżammu u biex jinqerdu l-ħwejjeġ.

< Sentenza Finali >

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