MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tal-21 ta' Mejju, 2008

Citazzjoni Numru. 143/2007

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta ta’ l-identita` numru 258269 ittra “M”, bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera GA Modefine S.A., ta’ Via Penate 4, 6850 Mendrisio, Svizzera
vs
Dr. Richard Sladden u l-P.L. Liliana Buhagiar li b’digriet tas-17 ta’ Marzu 2008 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil AL TAWAREG, ta’ Airport Street, Benghazi, Libja

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors ta’ Dr. Luigi A. Sansone bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera GA Modefine S.A., li bih espona:

1. Illi s-socjeta` rikorrenti GA Modefine SA, maghrufa sew madwar id-dinja inkluz f’Malta, ***inter alia*** in

konnessjoni ma' nuccalijiet tax-xemx, hija proprjetarja ta' diversi ***trademarks*** li jkopru dan in-negozju taghha;

2. Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta` rikorrenti kisbet 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;

3. Illi fost ohrajn, is-socjeta` rikorrenti ghandha validament irregistrati f'Malta t-***trademarks*** bin-numri ta' registrazzjoni 27772 (tikketta b'disinn ta' ajkla kontenenti l-kelma GA, b'effett mill-21 ta' Ottubru 1997), 35413 – GIORGIO ARMANI (kliem, b'effett mis-7 ta' Dicembru 2001), u 35414 – ARMANI (kelma, b'effett mis-7 ta' Dicembru 2001), u dan ***inter alia*** dwar prodotti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx;

4. Illi inoltri, is-socjeta` rikorrenti ghandha irregistrati bhala ***Trademarks*** Komunitarji (CTM) bin-numru 000504308 (tikketta b'disinn ta' ajkla kontenenti l-kelma GA) u 000504258 – GIORGIO ARMANI (kliem, b'effett mis-7 ta' Dicembru 2001), u dan f'kull kaz b'effett mill-1 ta' April 1997 u ***inter alia*** dwar prodotti f'kategoriji li fihom jaqghu prodotti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx;

5. Illi s-socjeta` rikorrenti hija "*detentrici ta' dritt*" u tinsab registrata mal-Kontrollur tad-Dwana ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-ligi fosthom ta' l-Att Dwar id-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta tal-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 infrigned such rights,*** biex b'hekk ***inter alia*** tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-artikoli 2(1)(a)(i) u (ii), 4 u 8(1) ta' l-istess Kap 414 u taht id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikoli 2 1.(a)(i) u (ii), 10, 16 u 17 ta' l-istess ***Council Regulation (EC) No*** 1383/2003 fost l-ohrajn;

6. Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 ta’ l-istess Kap 414, il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-***container*** DVRU 1282956, kontenenti nuccalijiet tax-xemx bi ***stickers*** u tikketti (***swing tags***) annessi maghhom, li fuqhom hemm diversi sinjali fosthom tikketta b’disinn ta’ ajkla kontenenti l-kelma GA u l-kliem GIORGIO ARMANI miktubin b’mod prominenti, liema artikoli waslu fil-***Freeport Terminal*** tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur is-socjeta` intimata AL TAWAREG skond kif indikat fuq il-polza ta’ karigu relattiva, u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta` rikorrenti dwar din is-sejba f’cirkostanzi suspetti, u dan sabiex isiru l-investigazzjonijiet opportuni min-naha ta’ l-istess socjeta` rikorrenti;

7. Illi s-socjeta` rikorrenti giet ufficjalment mgharrfa bis-sejbiet ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet relattivi ta’ ligi fil-11 ta’ Jannar 2007, u wara li ezaminat ritratti elettronici ta’ kampjuni ta’ dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intelletwali;

8. Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika lis-socjeta` rikorrenti bhala elfejn (2000), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll ***inter alia*** u oltre d-disposizzjonijiet ta’ ligi indikati fil-paragrafu numru 5 ta’ dan ir-rikors, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 9 1.(a) u (b) tal-***Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark,*** kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti ta’ l-artikoli 10(2)(a) u (b), 14 sa 19 ta’ l-Att Dwar it-***Trademarks*** (Kap 416), ta’ l-artikolu 76A(1) ta’ l-Att XXII tal-2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji) u tar-regolament numru 9 ta’ l-avviz legali 233 tal-2003;

9. Illi wara li s-socjeta` rikorrenti nghatat id-dettalji ta’ l-intimata mill-Kontrollur tad-Dwana, gie lill-istess socjeta` rikorrenti prefiss terminu sat-8 ta’ Frar 2007 mill-hawn qabel imsemmi Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-

prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili fil-konfront ta’ l-intimata li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

10. Illi r-rikorrent ***nomine*** jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati.

11. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ir-rikorrent ***nomine*** talab lill-Qorti:

(1) Tiddikjara li l-artikoli konsistenti f’nuccalijiet tax-xemx b’***stickers*** u tikketti (***swing tags***) annessi maghhom, liema oggetti lkoll jikkontjenu diversi sinjali fosthom tikketta b’disinn ta’ ajkla kontenenti l-kelma GA u l-kliem GIORGIO ARMANI miktubin b’mod prominenti, u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-***container*** DVRU 1282956 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` tas-socjeta` rikorrenti;

(2) Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti ’l hinn mill-kanali tal-kummerc b’dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta` rikorrenti jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez ta’ l-intimata;

(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-intimata mill-benficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(4) Tordna li l-intimata ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta’ l-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta’ l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-intimata li giet ingunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti prezentati mir-rikorrent ***nomine***.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta ta’ Dr. Richard Sladden u tal-P.L. Liliana Buhagiar, kuraturi deputati biex jirraprezentaw lis-socjeta` Al Tawareg li biha esponew:

1. Illi preliminarjament, il-kuraturi deputati m’humiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu r-risposti taghhom fid-dettal fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw mas-socjeta` assenti intimata;

2. Illi ghal dan l-iskop kitbu lis-socjeta` intimata kif ukoll tkellmu ma’ haddiema u qed jistennew risposta bil-miktub da parti ta’ l-istess socjeta` ghall-ittra tal-kuratur;

3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, irid jigi ippruvat li l-affarijiet kollha indikati fir-rikors guramentat huma kontrafatti u/jew jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti.

Salv eccezzjonijiet ohra.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokument prezentati mill-kuraturi deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta’ Dr. Luigi A. Sansone li fih issemma li wara li bdiet id-detenzjoni ta’ l-oggetti mertu tal-kaz li jinvolvi lis-socjeta` rikorrenti u lill-intimata rcieva ***e-mails*** u ritratti elettronici ta’ l-istess oggetti minn Alfred B. Mallia, ufficjal tad-Dwana (IPR ***Enforcement Office***), u avza lill-Avukatessa estera Maria Cristina Rapisardi

(rapprezentanta tas-socjeta` rikorrenti) b'dan kollu wkoll permezz ta' ***e-mails.*** Illi sussegwentement, gie lilu konfermat li l-kampjuni ta' l-oggetti in kwistjoni huma oggetti falsifikati, u hu informa lill-Kontrollur tad-Dwana b'dan. Ircieva risposta b' ***e-mail*** li fiha gie infurmat li entro t-terminu tat-8 ta' Frar 2007 kellu jinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew il-procedimenti civili gudizzjarji. Oltre dan, il-Kontrollur tad-Dwana kellu jinghata l-prova li gew istwiti dawn il-proceduri civili gudizzjarji, skond id-disposizzjonijiet relattivi ta' ligi. Sostna li ma kien hemm ebda dubju li l-oggetti mertu ta' din il-vertenza huma oggetti falsifikati, u dan ghar-ragunijiet li, fl-ewwel lok, prodotti originali huma prezentati f'kaxxa u, fit-tieni lok, l-istil tan-nuccalijiet tax-xemx in kwistjoni ma jikkorrispondix ma' dak ta' xi mudell originali ARMANI.

Gie prezentat affidavit ta' George Agius, impjegat mad-Dwana ta' Malta bhala Spettur fis-sezzjoni ta' l-infurzar li semma li l-kontejner bin-numru DVRU 1282956 kien inhatt gewwa l-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM OTELLO fis-27 ta' Dicembru 2006 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta' taghbija TSZH004567 tal-vjagg NX282W li giet ipprezentata mill-agent tal-vapur imsemmi, l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina u kien destinat ghal Benghazi, il-Libja. Bhala kontenut kien iddikjarat li fih 200 kaxxa '***garments and shoes***'. Il-kontejner gie mibghut minn PREMERA (H.K.) INT'L CO., LTD, filwaqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhal AL TAWAREG ta' AIRPORT STREET, BENGHAZI, LIBYA. Fit-2 ta' Jannar 2007 fil-prezenza ta' ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli gew konfernati bhala intatti, il-kontejner infetah u nstab li l-kontenut tal-kaxxi gewwa l-kontejner imsemmi, kienu ***tracksuits***, cinturini, nuccalijiet tax-xemx u xi affarijiet ohra. Fost il-merkanzija ta' gol-kontejner sabu xi nuccalijiet tax-xemx li kienu jgorru fuqhom il-markji ta' 'GIORGIO ARMANI' u dawn dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Billi ghall-markji ta' 'GIORGIO ARMANI' ghandhom l-applikazzjoni ghall-azzjoni skond l-Att VIII tas-sena 2000, Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll applikazzjoni ghall-azzjoni tal-Komunita` Ewropeja skond ir-Regolament EC 1383/2003,

ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjuni mill-kontejner, dan kien rega’ nghalaq u sigillat mid-Dwana kif ukoll mir-rapprezentant ta’ l-agent tal-vapur. Ir-rapprezentant ta’ l-agent tal-vapur inghata ricevuta tal-kontejner mizmum. Il-kampjuni li kienu gew elevati gew mghoddija lil Dr. Luigi A. Sansone LL.D ta’ Salomone, Sansone & Co, bhala rapprezentanti legali tal-markji ‘GIORGIO ARMANI’. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjuni irrizulta li n-nuccalijiet ta-xemx bil-marka ta’ ‘GIORGIO ARMANI’ kienu kontrafatti. Il-kontenut kollu ta’ gewwa l-kontejner kien gie mahtut go wiehed mill-imhazen tad-Dwana fejn instab li, fost il-kunsinna totali kien hemm 2000 nuccali tax-xemx li kollha kienu jgorru fuqhom il-markju ‘GIORGIO ARMANI’. Instabet ukoll merkanzija b’markji popolari ohra gewwa dan il-kontejner. Ikkonferma li l-imsemmija nuccalijiet tax-xemx bil-markju ‘GIORGIO ARMANI’ ghadhom mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija rikorrenti ghaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Ma jirrizultax li rcevew xi kummenti jew direttiva li tista’ tghinnhom fid-difiza. Zgur li xejn minn dak li sostna r-rikorrent ***nomine*** ma gie kontradett.

Rat in-nota ta’ Dr. Richard Sladden li minnha jirrizulta li huwa kiteb b’posta registrata lis-socjeta` intimata assenti fil-11 ta’ April 2008 fl-indirizz imsemmi fir-rikors guramentat u li sal-lum ma rcieva ebda risposta minghand is-socjeta` intimata.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. Luigi Sansone huwa mandatarju specjali tas-socjeta` estera GA Modefine S.A. ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li f’Dicembru 2006 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA CGM Otello konsenja ta’ nuccalijiet tax-xemx tal-marka Giorgio Armani fuq kontejner DVRU 1282956. Dr. Sansone kien inghata kampjuni ta’ l-oggetti maqbuda biex dawn jintbaghatu barra minn Malta biex jigu ezaminati jekk humiex genwini jew foloz. Instab li n-

nuccalijiet kienu foloz, u l-konsenja nzammet mid-Dwana fl-imhazen taghha. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar li semma li l-kontejner imsemmi nhatt fis-27 ta' Dicembru 2006 u fit-2 ta' Jannar 2007 il-kontejner infetah biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-intimati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 107 ***et seq*** hemm ir-rapport ta' Negrato Nevio li fih jinghad "***In base alle verifiche tecniche eseguite, si dichiara che l'occhiale esaminato risulta essere certamente contrafatto, il marchio riprodotto, in caso di vendita, puo` trarre in inganno l'acquirente***". Fir-rapport jinghataw ir-ragunijiet li wasslu ghal din id-dikjarazzjoni.

It-talba rikorrenti m'hi b'ebda mod kontradetta.

L-azzjoni rikorrenti hi bazata fuq dak li tipprovdi l-ligi fl-Att tal-1997 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap 414).

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors jirrizultaw pruvati.

In vista tar-rapport maghmul minn Negrato Nevio, u tad-dikjarazzjonijiet ta' Dr. Luigi Sansone u ta' George Agius, il-Qorti tiddikjara li l-artikoli konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx b'***stickers*** u tikketti (***swing tags***) annessi maghhom, liema oggetti lkoll jikkontjenu diversi sinjali fosthom tikketta b'disinn ta' ajkla kontenenti l-kelma GA u l-kliem GIORGIO ARMANI miktubin b'mod prominenti, u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-***container*** DVRU 1282956 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` tas-socjeta` rikorrenti.

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta` rikorrenti jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez ta' l-intimata.

Dwar it-tielet talba fejn intalab lill-Qorti “Tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-intimata mill-benficcji ekonomici tat-transazzjoni”, fil-fatt ir-rikorrent ***nomine*** ma ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda mizura ohra.

Tordna li l-intimata ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni talba rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta’ l-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta’ l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Spejjez kontra s-socjeta` intimata b’dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mir-rikorrent ***nomine***.

< Sentenza Finali >

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