MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tad-29 ta' Mejju, 2008

Citazzjoni Numru. 141/2007

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta ta' l-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' PRADA S.A.

vs.

Dr. Mark Busuttil u l-P.L. Liliana Buhagiar li b'digriet tas-7 ta' Novembru 2006 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil AL TAWAREG.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat ta' l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta ta' l-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' PRADA S.A., datat 7 ta' Frar 2007 a fol. 1 tal-process fejn ppremetta: -

Illi s-socjeta` attrici Prada S.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' cinturini u nuccalijiet tax-xemx, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha;

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

Illi fost ohrajn, is-socjeta` attrici ghandha validament irregistrati f'Malta t-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 27820 – PRADA (tikketta) u 27739 – PRADA (tikketta), u dan *inter alia* dwar prodotti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx, kif ukoll it-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 27308 – PRADA (kelma) u 27825 – PRADA (tikketta), u dan *inter alia* dwar prodotti konsistenti f'cinturini;

Illi noltri, is-socjeta` attrici ghandha rregistrat bhala *Trademark* Komunitarju (CTM) bin-numru 000271163 il-kelma PRADA, u dan b'effett mit-3 ta' Settembru 1996 u *inter alia* dwar prodotti f'kategoriji li fihom jaqghu prodotti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx;

Illi s-socjeta` attrici hija "*detentrici ta' dritt*" u tinsab registrata mal-Kontrollur tad-Dwana ghall-iskopijiet tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-ligi fosthom tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Proprjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), biex b' hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 2 (1) a (i) u (ii), 4 u 8 (1) tal-istess Kap. 414**;

Illi ricentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* DVRU 1282956 kontenenti cinturini u nuccalijiet tax-xemx b' *stickers* u tikketti (*swing tags*) annessi mal-istess nuccalijiet tax-xemx, li fuqhom hemm diversi sinjali fosthom il-kelma PRADA miktuba b'mod prominenti, liema

artikoli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta AL TAWAREG skond kif indikat fuq il-polza ta' karigu relattiva, u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta` attrici dwar din is-sejba f' cirkostanzi suspetti, u dan sabiex isiru l-investigazzjonijiet opportuni min-naha tal-istess socjeta` attrici;

Illi s-socjeta` attrici giet ufficjalment mgharrfa bis-sejbiet ghall-iskopijiet tad-dispozizzjonijiet 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 dawn huma oggetti kontrafatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika lis-socjeta` attrici bhala sitta u disghin (96) cinturin u erba' mitt (400) nuccali tax-xemx, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw wkoll *inter alia* u *oltre* d-dispozizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 ta' dan ir-rikors, id-dispozizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 9 1**. tal-*Council Regulation (EC) No. 40/94 on the community trade mark*, kif ukoll id-dispozizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 10, 14 sa 19 tal-Att Dwar it-*trademarks* (Kap. 416),** tal-**artikolu 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 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 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 ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-raginijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti: -

1. Tiddikjara li l-artikoli konsistenti f' cinturini u nuccalijiet tax-xemx b'*stickers* u tikketti (*swing tags*) annessi mal-istess nuccalijiet tax-xemx, li fuqhom hemm diversi sinjali fosthom il-kelma PRADA miktuba b'mod prominenti, u li jinsabu prezentament 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` 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 minghjar 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 icahhad 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 mil-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 il-lista tax-xhieda u d-Dokumenti mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "N" kif jidher minn fol. 3 sa fol. 33 tal-process.

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datat 7 ta' Frar 2007 a fol. 37 tal-process fejn l-esponent

talab lil din l-Onorabbli Qorti joghgobha tinnomina kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-intimata AL TAWAREG in konnesssjoni mar-rikors fuq imsemmija u fl-atti l-ohra kollha relevanti u sussegwenti bil-hrug tas-soliti bandi flimkien ma' kopja tal-iskrittura jew verzjoni qasira taghha fil-Gazzetta ta' l-Gvern u f' zewg gazzetti ta' kuljum, bi spejjez ghall-esponent; u l-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallef Giannino Caruana Demajo, rat id-digriet precedenti, il-bandi mahruga u r-riferta tal-marixxall, u billi ma deher hadd biex jaccetta l-kurazija nnominat lill-Avukat Dr. Mark Busuttil u lill-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar bhala kuraturi ghall-finijiet kollha tal-ligi, u dan bid-digriet moghti fis-7 ta' Novembru 2007 kif jidher a fol. 44 tal-process.

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta biex tinstema' fis-seduta tat-22 ta' Jannar 2008, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura ta' l-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat in-nota tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone datata 21 ta' Novembru 2007 a fol. 49 tal-process.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati datata 22 ta' Novembru 2007 a fol. 56 tal-process fejn ecceppew:-

1. Illi l-esponenti m' humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f' stadju ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 57 tal-process.

Rat in-nota tal-kuratur deputat l-Avukat Dr. Mark Busuttil datata l-1 ta' April 2008 li permezz taghha pprezenta zewg dokumenti u li gew immarkati bhala Dok "BA' u Dok "BM" kif jidher a fol. 59 tal-process; u nota ohra li permezz

taghha pprezenta l-affidavit tieghu (Dok “MB”) kif indikat a fol. 61 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti kif hekk presjeduta fejn fis-seduta tat-8 ta’ April 2008 meta issejhet il-kawza deher Dr. Sansone ghas-socjeta` attrici li pprezenta l-ahhar affidavit ta’ l-atturi, bil-*visto* tal-kontro-parti, u ddikjara li m’ ghandux provi izjed. Il-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta’ ostakolu ghad-29 ta’ Mejju 2008.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjeta’ attrici bhala proprjetarja tal-marka “PRADA” kif registrata skond il-ligijiet indikati fir-rikors guramentat in konnessjoni ma’ oggetti hemm indikati nkluzi nuccalijiet tax-xemx u cinturini qed tallega li fil-*container* DVRU 128956 kien hemm diversi minn tali oggetti bi *stickers* u tikketti (*swing tags*) annessi mal-istess cinturini u nuccalijiet tax-xemx, li fuqhom hemm diversi sinjali fosthom il-kelma PRADA miktuba b’mod prominenti.

Illi fil-fatt jirrizulta li l-ammont ta’ tali oggetti kienu jikkonsistu f’sitta u disghin (96) cinturin u erba’ mitt (400) nuccali tax-xemx u dan bl-imsemmija marka li tikser id-drittijiet tas-socjeta’ attrici skond kif indikat fir-rikors guramentat u ligijiet u registrazzjonijiet hemm indikati u li dawn l-oggetti kienu jinsabu fil-*container* DVRU 128956 li kien wasal Malta fis-27 ta’ Dicembru 2006 u li nfetah mill-ufficjali tad-Dwana fit-2 ta’ Jannar 2007 (affidavit George Agius datat 20 ta’ Novembru 2007). Hemm ukoll prova li l-istess oggetti huma foloz kif jirrizulta mid-Dok. “I” u “J” annessi mar-rikors promotorju.

Illi tali talbiet huma simili ghal dawk fis-sentenzi **“Av. Dr. David Tonna nomine vs Dr. Leslie Cuschieri et nomine”** (P.A. (LFS) – 14 ta’ April 2005) u **“Av. Dr.**

David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine" (P.A. (TM) – 2 ta' Frar 2006); **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (RCP) – 28 ta' Gunju 2006) u **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (RCP) – 1 ta' Novembru 2006) u l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha kkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat esebiti bhala Dok. "A" sa Dok. "N" u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit ta' Dr. Luigi Sansone (Dok. "D"), u wkoll mill-affidavit ta' l-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "LAS 04") tal-20 ta' Novembru 2007 li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tad-dikjarazzonijiet rispettivi ta' Antonio Taio (Dok. "I") u ta' Julietta Trunz (Dok. "J") li kkonfermaw li mill-ezami li saru l-istess merkazija kienet kontrafatta.

Illi l-ispejjez sabiex issir id-distruzzjoni ta' l-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-istess ufficjal tad-Dwana datat 8 ta' Ottubru 2007 (Dok. "LAS 05") minbarra spejjez ghar-renta tal-imhazen bir-rata kif indikata fl-istess affidavit u spejjez ghad-distruzzjoni ta' l-istess minn kuntrattur privat. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' l-istess, **tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-artikoli konsistenti f'cinturini u nuccalijiet tax-xemx b' *stickers* u tikketti (*swing tags*) annessi mal-istess nuccalijiet tax-xemx, li fuqhom hemm diversi sinjali fosthom il-kelma PRADA miktuba b'mod prominenti, u li jinsabu prezentament 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` 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 u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, u dan billi fi zmien qasir u perentorju ta' ghoxrin (20) gurnata mid-data ta' din is-sentenza il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi l-istess oggetti ndikati fil-kawza attrici, u dan minghajr ebda kumpens lill-konvenut u ghas-spejjez tal-istess konvenut;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament icahhad lill-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-konvenuta 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 mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati ghandhom jithallsu skond il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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