



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO**

Seduta tal-15 ta' Dicembru, 2008

Citazzjoni Numru. 1344/2007

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D. bhala
mandatarju specjali tas-socjeta` estera GA Modeline S.A.

VS

Dr. Patrick Valentino u l-P.L. Veronica Rossignaud li
b'digriet tas-16 ta' Settembru 2008 gew nominati kuraturi
deputati sabiex jirrapprezentaw lil STE SOLARADEL
S.A.R.L, ta' NO.83 ATARIN ANCIEN MEDINA, FES, IL-
MAROKK

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors tar-rikorrent nomine li bih eccepixxa:

1. illi 1-Avukat Dottor Luigi A. Sansone jirrapprezenta
lis-socjeta` estera GA Modeline S.A., maghrufa sew
madwar id-dinja inkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni
ma' arloggi ta' l-idejn (*wristwatches*) u nuccalijiet tax-

xemx, u proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha;

2. illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sacrificcju 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 mat-*trademarks* taghha;

3. illi fost ohrajn, is-socjeta` rikorrenti ghandha registrati f'Malta t-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 35219 "EMPORIO ARMANI" (klien figurattivi li ghandhom bejniethom rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA", b'effett mill-5 ta' Novembru 2001) u 27773 (rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA", b'effett mill-21 ta' Ottubru 1997), u dawn dwar arloggi ta' l-idejn fost ohrajn, kif ukoll it-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 35414 "ARMANI" (kelma, b'effett mis-7 ta' Dicembru 2001), 35413 "GIORGIO ARMANI" (kelma, ukoll b'effett mis-7 ta' Dicembru 2001), 35673 "EMPORIO ARMANI" (klien figurattivi li ghandhom bejniethom rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA", b'effett mid-29 ta' Jannar 2002) u 27772 (rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla nkludenti il-kelma "GA", b'effett mill-21 ta' Ottubru 1997), u dawn dwar nuccalijiet tax-xemx fost ohrajn;

4. illi inoltre, is-socjeta` rikorrenti ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) b'effett mill-1 ta' April tal-1997, "ARMANI" (kelma), numru ta' registrazzjoni 000504282, "GIORGIO ARMANI" (kelma), numru ta' registrazzjoni 000504258, "EMPORIO ARMANI" (klien figurattivi li ghandhom bejniethom rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA", numru ta' registrazzjoni 000505594) u numru ta' registrazzjoni 000504308 (rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla nkludenti il-kelma "GA"), u dawn *inter alia* dwar prodotti f'kategoriji li fihom jaqghu prodotti konsistenti f'arloggi ta' l-idejn u 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 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 infringed such rights*, biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-artikoli 2(1)(a), 4 u 8(1) ta' l-istess Kap. 414, u fid-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli 1, 2 1.(a), 10, 16 u 17 ta' l-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003* fost ohrajn;

6. illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemija fl-artikolu 4 ta' l-istess Kap. 414 u fl-Artikolu 1 tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* hawn qabel imsemija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* UNIU 4031048 kontenenti *inter alia* nuccalijiet tax-xemx u arloggi tal-idejn partikolari ghal din il-kawza. Fil-fatt, in-nuccalijiet tax-xemx fihom sinjali "GIORGIO ARMANI" (kliem figurattivi li ghandhom bejniethom rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla nkludenti il-kelma "GA") u ghandhom tikketta marbuta magghom li fuqha hemm rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA" u l-kelma "ARMANI". Fil-fatt ukoll u min-naha l'ohra, l-arloggi ta' l-idejn fihom sinjali "EMPORIO ARMANI" (kliem figurattivi li ghandhom bejniethom rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA") u kif ukoll sinjali konsistenti f'rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma "GA". Dawn l-artikoli, bis-sinjali msemija lkoll prezentati b'mod prominenti, waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici indikata fuq l-istess *bill of lading* bhala STE SOLARADEL S.A.R.L, u l-istess Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta` rikorrenti dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta` intellettwali;

7. illi s-socjeta` rikorrenti giet mgharrfa bis-sejbiet u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-

oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettuali;

8. illi effettivament allura, l-oggetti ilkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox tnejn u erbghin elf (42,000) pari nuccalijiet tax-xemx bil-karatteristici deskritti a par. 6 ta' dan ir-rikors flimkien ma' tlett elef u disa' mitt (3,900) arloggi ta' l-idejn, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettuali tas-socjeta` rikorrenti. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u oltre d-disposizzjonijiet rilevanti 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, 14 sa 19 ta' l-Att ta' l-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) u tar-regolament numru 9 ta' l-Avviz Legali 233 ta' l-2003;

9. illi wara li s-socjeta` rikorrenti nghatat id-dettalji ta' l-intimata mill-Kontrollur tad-Dwana, gie lill-istess socjeta` intimata prefiss terminu sat-3 ta' Jannar 2008 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-oggetti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx u tikketti marbutin magghom, kif ukoll arloggi ta' l-idejn, liema oggetti – li, skond il-kaz, fihom sinjali “ARMANI”, “GIORGIO ARMANI”, rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla inkludenti l-kelma “GA” u “EMPORIO ARMANI” kif hawn qabel deskritt – u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* UNIU 4031048

kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettuali 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 jipprekludu xi hsara lis-socjeta` attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta` intimata;

(3) tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura oħra li jkollha l-effett li effettivament iccaħhad lis-socjeta` intimata mill-beneficċji ekonomiċi tat-transazzjoni;

(4) tordna li s-socjeta` intimata għandha tbatl l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti għall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata li giet ingunta għas-subizzjoni.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati Dr. Patrick Valentino u l-P.L. Veronica Rossignaud li biha eccepew:

1. Illi huma ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza pero` jirriservaw illi jipprezentaw risposta guramentat ulterjuri u aktar xhieda meta u jekk jirnexxilhom jottjenu aktar informazzjoni dwar il-kaz odjern.

Rat il-lista tax-xhieda prezentata mill-kuraturi deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat l-affidavit ta' George Agius impjegat mad-Dwana ta' Malta bhala Spettur fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar li fih issemma li l-kontejner UNIU 4031048 kien inhatt gewwa l-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM WAGNER fit-8 ta' Novembru 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond l-polza ta' taghbija n-numru SZ1378720 tal-vjagg numru ME376W li giet ipprezentata mill-agent tal-vapur imsemmi, CMA CGM (Malta), l-origini tal-kontejner kien ic-Cina u kien destinat ghall-Marokk. Bhala kontenut kien iddikjarat li fih 724 kaxxa MOBILE PHONE ACCESSORIES & WATCH. Fil-fatt il-kontejner gie mibghut minn AC COM. SAN KSM YIP, filwaqt li l-konsenjatarji kienu STE SOLARDEL S.A.R.L ta' NO. 83 ATARIN ANCIEN MEDINA FES, MOROCCO. Fid-data tat-13 ta' Novembru 2007 fil-prezenza ta' ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli gew konfermati bhala intatti, il-kontejner infetah u nstabu xi kaxxi minn fost il-kaxxi tal-kontenut totali kienu jikkonsistu xi arloggi ta' l-idejn u nuccalijiet tax-xemx li kienu jgorru fuqhom il-markji ta' 'GIORGIO ARMANI' liema arloggi ta' l-idejn kif ukoll in-nuccalijiet tax-xemx dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Kien hemm ukoll kaxxi b'arloggi ta' l-idejn, nuccalijiet tax-xemx u accessorji ta' telefonorija cellulari b'markji ohrajn. Billi ghall-markji ta' 'GIORGIO ARMANI' ghandhom l-applikazzjoni ghall-azzjoni skond Att numru VIII tas-sena 2000 kapitolu 414 tal-ligijiet ta' Malta, kif ukoll skond il '*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*', ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati kampjuni mill-kontejner, dan kien rega' nghalaq u gie 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

raprezentant legali tal-markji ta' 'GIORGIO ARMANI'. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjuni irrizulta li l-arloggi ta' l-idejn kif ukoll in-nuccalijiet tax-xemx bil-markji ta' 'GIORGIO ARMANI' kienu kontrafatti. Il-kontenut kollu ta' gewwa l-kontejner kien gie mahtut go wiehed mill-imhazen tad-Dwana. Ikkonferma li l-imsemmija konsenja ta' l-arloggi u nuccalijiet tax-xemx bil-markji ta' 'GIORGIO ARMANI' ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Gie prezentat l-affidavit ta' Heather Brunelli, *Intellectual Property Counsel* ta' Fossil li minnu jirrizulta li l-arloggi hua kontrafatti.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lis-socjeta` rikorrenti ghaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Ma jirrizultax li rcevw xi kumment jew direttiva li tista' tghinnhom fid-difiza, minkejja li Dr. Valentino kiteb lis-socjeta` intimata (skond kif jidher mid-dokument a fol 117 tal-process). Zgur li xejn minn dak li sostna r-rikorrent *nomine* ma gie kontradett.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. Sansone huwa mandatarju specjali tas-socjeta` estera GA Modefine S.A. ghal dak li jirrgwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li f'Novembru 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA CGM WAGNER konsenja arloggi ta' l-idejn u nuccalijiet tax-xemx. Dawn kienu fil-kontejner UNIU 4031048. Dan il-kontejner inhatt fit-8 ta' Novembru 2007 u fit-13 ta' Novembru 2007 infetah biex jigi ezaminat. Dr. Sansone f'isem is-socjeta` rikorrenti kien inghata kampjuni ta' dawn l-oggetti biex jintbaghtu barra minn Malta biex jigu ezaminati biex jigi stabbilit jekk hux genwini jew kontrafatti. Instab li dawn kienu foloz. L-oggetti ghadhom mizmumin mid-Dwana fl-imhazen taghha. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar li semma li fit-13 ta' Novembru 2007 il-kontejner infetah biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mis-socjeta` intimata u mill-kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument a fol 109 tal-process hemm ir-rapport ta' Negrato Nevio li

minnu jirrizulta li n-nuccalijiet tax-xemx huma kontrafatti. Fih jissemma “The inspected glasses are beyond any doubt counterfeit, since they differ from the original ones in the poor quality of the materials used for manufacturing their frames and lenses. They vaguely copy some original models which are at present on sale, the brand logo is reproduced faithfully and, if sold, it could deceive unaware purchasers.” Mill-affidavit ta’ Heather Brunelli (fol 110) jirrizulta li l-arloggi huma kontrafatti. Fl-istess affidavit jinghataw ukoll ir-ragunijiet ghal dan.

It-talbiet rikorrenti ma huma b’ebda mod kontradetti.

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

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors guramentat jirrizultaw pruvati.

In vista tad-dikjarazzjonijiet ta’ Negrato Nevio, Heather Brunelli u George Agius, il-Qorti tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’nuccalijiet tax-xemx u tikketti marbutin magghom, kif ukoll arloggi ta’ l-idejn, liema oggetti – li, skond il-kaz, fihom sinjali “ARMANI”, “GIORGIO ARMANI”, rapprezentazzjoni partikolari ta’ ajkla inkludenti l-kelma “GA” u “EMPORIO ARMANI” kif hawn qabel deskritt – u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* UNIU 4031048 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti.

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi dawk l-oggetti minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta` intimata.

Dwar it-tielet talba fejn intalab “tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivamente iccahhad lis-socjeta` intimata mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni”, fil-fatt ir-rikorrent *nomine* ma ghamel ebda

Kopja Informali ta' Sentenza

talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportunita li timponi ebda mizura ohra.

Tordna li s-socjeta` intimata ghandha tbatl l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni talba rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti għall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata, b'dan li provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi għandhom jithallsu mir-rikorrent *nomine*.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----