



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-28 ta' Jannar, 2009

Citazzjoni Numru. 574/2008

**Av. Dottor Melvyn Mifsud L.L.D. dentatur tal-Karta tal-
Identita` 605761 ittra "M" bhala mandatarju specjali
ghan-nom f' isem u in rapprezentanza tas- socjeta`
estera Hugo Boss Trade Mark Management GmbH &
Co. KG.**

vs.

**Dr. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Doreen
Aquilina li b'digriet tat-18 ta' Lulju 2008 gew nominati
bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-
socjeta' jew ditta estera EURL FENEX IMP-EXP, CITE
AIN BENSEBAA LOCAL-A, HAMMA BOUZIANE
CONSTANTINE.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat ir-rikors gumentat tal-Avukat Dottor Melvyn Mifsud L.L.D., detentur tal-Karta tal-Identita` bin-numru 605761 ittra "M", bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Micys Company S.p.A. datat 3 ta' Gunju 2008 a fol 1 tal-process fejn ppremettew : -

Illi l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud jirrapprezenta lis-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark Management GmbH, bhalma jirrizulta mill-prokura, vera kopja, tal-vera kopja tal-istess, immarkata bhal Dokument "MM 1"

Illi s-socjeta attrici estera hija maghrufa sew fid-dinja, inkluz gewwa Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' hwejjeg/ilbies ghall-irgiel, nisa u tfal, cintorini, accessorji, ingravajjet u hwejjeg ohra u hija propjetarja ta' diversi marki (*trademarks*), li jkopru dan in-negozju vast taghha;

Illi b'hila, b'invenzjoni kif ukoll b'hafna sacrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta` attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fis-suq barrani u kif ukoll fis-suq Malti, in konnessjoni mal-marki (*trademarks*) taghha;

Illi in partikolari, is-socjeta` attrici ghandha rregistrata f' Malta erba' marki (*trademarks*) bin-numri tar-registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, bhalma jirrizulta mid-dokumenti mmarkati bhala Dokumenti "MM 2/3/4/5 u 6" u dan dwar hwejjeg/ilbies ghall-irgiel, nisa u tfal, cinturini, accesorji, ingravajjet, zraben u hwejjeg ohra, fost ohrajn li jaqghu fi klassi hamsa u ghoxrin (25) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the registration of Marks;

Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta` attrici hija detentrici ta' dritt ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) (**Kapitolu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta**, biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht dik l-istess ligi, fl-**artikoli 2 (1) (a) (i), 4 u 8 (1)** taghha;

Illi ricentement waqt il-verifiki u skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4** tal-istess **Kapitolu 414** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issopenda r-rilaxx tal-*container* BSIU2063767, instabu diversi prodotti , konsistenti *inter alia* f'mija u tlieta u sittin (163) kaxxa ta' hamsin (50) par qliezet kull kaxxa – total ta' tmint elef mija u hamsin (8,150) li fihom il-kliem HUGO BOSS, u/jew BOSS u/jew HUGO u/jew indikazzjonijiet ohrajn, liema prodotti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transit ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici ndikata fuq l-istess *Bill of Lading*, bhala EURL FENEX IMP-EXP kopja tal-istess *Bill of Lading* immarkata Dokument “MM 7” u *prima facia* deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravenju dritt ta' propjeta` intelletwali, bhalma jirizulta mill-ittra mmarkata bhala Dokument “MM 8”;

Illi s-socjeta` attrici giet infurmata b'din is-sejba u wara li ezaminat wiehed minn dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti (*counterfeit*) u li ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet dwar propjeta` intelletwali, appartenenti lis-socjeta` attrici, bhalma gie hawn ipprezentat dokument relatat mir-rapprezentant taghhom lokali, immarkat bhal Dokument “MM 9”;

Illi l-azzjonijiet tal-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta' **artikolu 4 tal-Kap 414** hawn fuq imsemmi kif ukoll tal-**artikoli 10 (1) u 2 (b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap 416)** u japplikaw ghall-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 14 sa 19 tal-Kap 416 , 2 u 8 (1) tal-istess Kap 414 u 76A (1) tal-Att XXII tas-sena 2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji)**;

Illi sussegwentement is-socjeta` attrici inghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie lis-socjeta` attrici prefiss terminu, mill-istess Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nb dew 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 u ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Illi ghalhekk l-istess socjeta` attrici talbet li l-entita` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'mija u tlieta u sittin kaxxa (163) ta' hamsin (50) kull kaxxa, total ta' tmint elef mija u hamsin (8,150) par qalziet bil-kliem HUGO BOSS, u/jew HUGO u/jew BOSS u indikazzjonijiet ohrajn u li dawn l-istess oggetti msemmija jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* BSIU2063767, kontenenti *inter alia* l-imsemmija oggetti, jikkontravenju d-drittijiet ta' propjeta` intelletwali tas-socjeta` attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha registrati f'Malta, bin-numri tar-registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, konsistenti fi-kliem HUGO BOSS, u/jew HUGO u/jew BOSS jew indikazzjonijiet jew label simili;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-kunsenja in kwistjoni ta' portmoni tal-qliezet permezz tal-kontainer BSIU2063767 da parti tas-socjeta` konvenuta u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravenji d-dritt ta' propjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skont **artikolu 2 (1) (a) (i) (ii) (iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta Intelletwali (Mizuri Inrtakonfini))** u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-istess **artikolu 4** tal-istess **Kap. 414** u dan fil-konfront tat-*trademarks* fuq imsemmija tas-socjeta` attrici;

3. 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` attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti in kwistjoni, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenut u dan ghas-spejjez tal-konvenut, inkluz dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-distruzzjoni

eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess, skont **artikolu 8 tal-Kap 414**;

4. Tiehu kull mizura u/jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu kull mizura oħra dwar l-oggetti in kwistjoni li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuta mill-beneficċji ekonomiċi tagħha;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` Industrijali (Mizuri Intrakonfini) – **Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta** u/jew skont it-termini tar-**Regolamenti tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003** tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta` attrici;

Bl-ispejjez kontra d-ditta konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni tagħha.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 4) u d-dokument li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "MM 1" sa Dok. "MM 9" kif jidhru a fol. 6 sa fol. 21 tal-process.

Rat id-digriet datat 18 ta' Lulju 2008 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru għall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tat-3 ta' Dicembru 2008.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 5 ta' Dicembru 2008 (fol. 40) fejn eccepew li:-

1. Illi f'dan l-istadju huma ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza, u għalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri u f'dan ir-rigward jitolbu lis-socjeta` rikorrenti sabiex jekk għandha xi indirizz iehor tas-socjeta` intimata, għajr dak provdut fir-rikors guramentat, tghaddilhulhom sabiex l-istess kuraturi jkunu jistghu jikkomunikaw magħha.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 40 tal-process.

Rat in-nota tar-rikorrent Dr. Melvyn Mifsud *nomine* datata 1 ta' Ottubru 2008 a fol. 35 tal-process li biha esebixxa l-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "MM 1").

Rat il-verbali tas-seduti datati 3 ta' Dicembru 2008 u tal-15 ta' Jannar 2009 fejn fl-ahhar seduta l-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-28 ta' Jannar 2009.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana fit-8 ta' Mejju 2008 kien issopenda r-rilaxx tal-*container* BSIU2063767, li fih instabu diversi prodotti, konsistenti *inter alia* f'mija u tlieta u sittin (163) kaxxa ta' hamsin (50) par qliezet kull kaxxa – total ta' tmint elef mija u hamsin (8,150) li fihom il-kliem HUGO BOSS, u/jew BOSS u/jew HUGO u/jew indikazzjonijiet ohrajn, liema prodotti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transit ghar-rilaxx eventwali favur *consignee/importatrici* ndikata fuq l-istess *Bill of Lading*, bhala EURL FENEX IMP-EXP kopja tal-istess *Bill of Lading* immarkata Dokument "MM 7" u *prima facie* deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravenju dritt ta' propjeta` intelletwali (Dok. "MM 8"). Dan jinsab kollu kkonfermat mid-dokumenti esebiti u mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat l-1 ta' Ottubru 2008 (Dok. "MM11").

Illi jirrizulta li s-socjeta' attrici hija propratarja tal-marki disintintivi indikati fir-rikors guramentat u liema marki jinsabu debitament registrati skont il-ligi ghall-prodotti hemm indikati kif jidher minn Dok. "MM2" sa Dok. "MM6" esebiti mar-rikors guramentat.

Illi jirrizulta wkoll li l-istess oggetti mizmuma mid-Dwana u li huma oggett ta' din il-kawza huma fil-fatt kontrafatti u falsifikati kif jidher mid-Dok. "MM9" u mill-affidavits esebiti bhala Dok. "MM10" u Dok. "MM11") u b'dan gew lezi u pregudikati d-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq l-istess prodotti bil-marki indikati u fl-isfond ta' dan kollu jinghad li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u ma humiex bl-ebda mod kontestati u allura l-ewwel tlett talbiet attrici qed jigu milqugha fil-waqt li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' u l-hames talba attrici peress li ma hemmx bzonnhom.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati biss in kwantu l-istess huma b'xi mod inkonsistenti ma' dak hawn deciz, u **fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' u hames talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi'mija u tlieta u sittin kaxxa (163) ta' hamsin (50) kull kaxxa, total ta' tmint elef mija u hamsin (8,150) par qalziet bil-kliem HUGO BOSS, u/jew HUGO u/jew BOSS u indikazzjonijiet ohrajn u li dawn l-istess oggetti msemija jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* BSIU2063767, kontenenti *inter alia* l-imsemmija oggetti, jikkontravenju d-drittijiet ta' proprjeta` intellettuali tas-socjeta` attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha registrati f'Malta, bin-numri tar-registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, konsistenti fi-kliem HUGO BOSS, u/jew HUGO u/jew BOSS jew indikazzjonijiet jew label simili;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-kunsenja in kwistjoni ta' portmoni tal-qliezet permezz tal-kontainer BSIU2063767 da parti tas-socjeta` konvenuta u li jinsabu maqbuda,

wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravjenu d-dritt ta' propjeta` intelletwali tas-socjeta` attrici in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skont **artikolu 2 (1) (a) (i) (ii) (iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta Intelletwali (Mizuri Inrtakonfini))** u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-istess **artikolu 4** tal-istess **Kap. 414** u dan fil-konfront tat-*trademarks* fuq imsemmija tas-socjeta` attrici;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' mija u ghoxrin gurnata (120) mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti in kwistjoni, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenut u dan ghas-spejjez tal-konvenut, inkluz dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess, skont **artikolu 8 tal-Kap 414**;

4. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha in vista ta' dak hawn deciz.

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha in vista ta' dak hawn deciz.

Bl-ispejjez kontra l-entita' intimata/konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----