



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tad-19 ta' Frar, 2009

Citazzjoni Numru. 316/2008

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

vs.

**Dr. Patrick Valentino u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul
Mercer li b'digriet tal-21 ta' Awwissu 2008 gew
nominati bhala kuraturi deputati sabiex
jirrapprezentaw lil SARL CHAGROUNE ET MAOUCHE,
IMPORT-EXPORT.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' PRADA S.A., socjeta' estera ta' nazzjonalita' Lussemburgiza, bis-

sede legali taghha f'23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg datat 1 ta' April 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona bir-rispett u bil-gurament tieghu ddikjara:-

Illi s-socjeta' attrici PRADA S.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' basktijiet tan-nisa, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni mal-istess negozju;

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

Illi s-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati f'Malta, *inter alia*, it-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 27307 u 27824 – PRADA (tikketi) dwar basktijiet fost ohrajn. *Oltre* dan, hija ghandha validament irregistrata bhala *Trademark* Komunitarja (CTM) bin-numru 000271163, il-kelma "PRADA", u dan dwar materjal stampat fost ohrajn;

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta ta' I-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) tal-istess Kap. 414**, u fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 1, 2 1.(a), 9, 10, 16 u 17 tal-istess Council Regulation (EC) No 1383/2003** fost ohrajn;

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemija fl-**artikolu 4 tal-istess Kap. 414** u fl-**artikolu 1(1) tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** hawn qabel imsemija, il-Kontrollur tad-Dwana sab li l-kontejner CMAU 1015503 kien fih, *inter*

alia, kwantita' ta' basktijiet, *oltre* ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali nkludenti il-kelma "PRADA" prezentata b'mod distintiv u prominenti, u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettuali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-3 ta' Marzu 2008 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. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana sussegwentement ghadda lis-socjeta' attrici kopja ta' dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat DRAFT BILL OF LADING fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat SARL CHAGROUNE ET MAOUCHE IMPORT-EXPORT, ta' El - Eulma, l-Algerija;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox mitt (100) basket tan-nisa *oltre* ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 ta' dan ir-rikors gurantat, 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 tal-**artikoli 10, 14 sa 19 tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416) u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003**;

Illi s-socjeta' attrici ngatat id-dettalji relattivi mill-Kontrollur tad-Dwana, u gie lill-istess socjeta' attrici prefiss terminu sat-3 ta' April 2008 mill' hawn qabel imsemmi Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili 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;

Illi ghalhekk l-istess socjeta` attrici *nomine* talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghalix din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita' ta' basktijiet tan-nisa, *oltre* ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali nkludenti l-kelma "PRADA" prezentata b'mod distintiv u prominenti, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-kontejner CMAU 1015503 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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 minghajr 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 iccahhad lill-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbatl l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-Kontrollur tad-Dwana in materja, 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 (fol. 3 u 4) u ghaxar dokumenti (10) li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "J" kif jidhru a fol. 6 sa fol. 27 tal-process.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat id-digriet datat 21 ta' Awwissu 2008 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-20 ta' Jannar 2009, 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 li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 25 ta' Novembru 2008 (fol. 53) fejn ecceppew li:-

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

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi a fol. 54 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-20 ta' Jannar 2009 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghad-19 ta' Frar 2009.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti kollha esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda ta' George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dawna (Dok. "F") li taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-*container* CMAU 1015503 kontenenti kien fih, *inter alia*, b'kollox mitt (100) basket tan-nisa, *oltre* ghall-materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali nkludenti il-kelma "PRADA" prezentata b'mod distintiv u prominenti li jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici u

liema artikoli kollha waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee/importatrici* ndikata fuq id-dokumenti relattivi. Illi l-istess kontejner kien wasal Malta fuq il-vapur CMA CGM YLANG fit-22 ta' Frar 2008 u infetah u l-oggetti inzammu mill-ufficjali tad-Dwana fis-26 ta' Frar 2008 fuq sospett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti (Dok. "F").

Illi minn dan kollu jidher li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u dan permezz tax-xhieda u dokumenti kollha esebiti u fil-fatt lanqas biss hemm ebda kontestazzjoni u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha bil-mod hawn indikat u tali oggetti ghandhom jigu distrutti a spejjez tal-istess entita' konvenuta, liema spejjez huma wkoll indikati fl-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius fl-affidavit tieghu datat 28 ta' Marzu 2008 (Dok. "G").

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 tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita' ta' basktijiet tan-nisa, *oltre* ghall-materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali nkludenti l-kelma "PRADA" prezentata b'mod distintiv u prominenti, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-kontejner CMAU 1015503 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' mija u ghoxrin (120) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi daww l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez tal-konvenuta;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba peress li ma hemmx bzonnha;

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbatl l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-Kontrollur tad-Dwana in materja, 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 inkluzi dawk indikati f'din id-decizjoni.

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

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----