MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-18 ta' Gunju, 2009

Citazzjoni Numru. 313/2008

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju tas-socjeta` estera Guccio Gucci S.p.A.

vs.

Dr. Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Luisa Tugifno li b'digriet tat-8 ta' Mejju 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil SARL CHAGROUNE ET MAOUCHE IMPORT-EXPORT, ta' El-Eulma, l-Algeria.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat ta' l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-

identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Guccio Gucci S.p.A. datat il- 1 ta' April 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici Guccio Gucci S.p.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' artikoli ta' lbies fosthom cinturini u *foulards*, kif ukoll kartieri, 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 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 mat-*trademarks* taghha;

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) il-markji "GUCCI" (kelma, numru 000121988), "GUCCI" (figurattiva, numru 004107546), "GUCCI" (figurattiva, numru 000121905), "GG" (figurattiva, numru 000122093), "GG" (figurattiva, numru 002751535), "GG" (figurattiva, numru 004143202), "GG" (figurattiva, numru 004143211), u "GG" (figurattiva, numru 00122051), u dan f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti f'kategoriji li fihom jaqghu prodotti konsistenti f' artikoli ta' lbies (fosthom cinturini u *foulards*), kif ukoll kartieri,

Illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta' attrici ghandha validament rregistrati f'Malta t-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 34922 ("GUCCI", kelma) u 17197 ("GG", figurattiva) u dan dwar artikoli ta' lbies fosthom cinturini u *foulards*, kif ukoll 34921 ("GUCCI", kelma) u 14945 ("GUCCI" figurattiva), u dan dwar kartieri fost ohrajn;

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" u tinsab registrata mal-Kontrollur tad-Dwana ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-ligi fosthom tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** (**Kapitlu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-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 msemmija fl-**artiklu 4** tal-istess **Kap. 414** u fl-**artikolu 1** tal-***Council Regulation (EC) No 1383/2003*** hawn qabel imsemmija, l-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-kontejner bin-numru CMAU 1015503 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' cinturini, *foulards* u kartieri, *oltre* (fil-kaz tac-cinturini u tal-kartieri) ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali "GUCCI" u ohrajn bhal dawk tas-socjeta' attrici prezentati b'mod prominenti, liema artikoli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala SARL CHAGROUNE ET MAOUCHE IMPORT-EXPORT, ta' El -Eulma, l-Algerija u l-istess Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali;

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' intellettwali. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana 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 tminn mitt (800) cinturin, mija u ghoxrin (120) kartiera u

sitt mitt (600) *foulard*, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 ta' dan ir-rikors guramentat, 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 tal-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416)** u tar-**regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003;**

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sat-3 ta' April 2008 sabiex is-socjeta' attrici taghtih 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;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet l-attur *nomine* talab li din il-Qorti: -

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita' ta' cinturini, *foulards* u kartieri, *oltre* (fil-kaz tac-cinturini u tal-kartieri) ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali "GUCCI" u ohrajn bhal dawk tas-socjeta' attrici prezentati b'mod prominenti, liema oggetti jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CMAU 1015503 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' 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 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 tbati 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 u d-dokumenti mmarkati minn Dok. “A” sa Dok. “T” kif jidher minn fol. 6 sa fol. 68 tal-process.

Rat id-digriet datat 8 ta' Mejju 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta biex tinstema' fis-seduta tad-9 ta' Gunju 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 in-nota tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone datata 27 ta' Mejju 2009 a fol. 153 tal-process li bih esbixxa id-Dok. “LAS1” u “LAS2”.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati datata 19 ta' Mejju 2009 a fol.152 tal-process fejn esponew:-

1. Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw r-risposta motivata kif u meta jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 152 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti tad-9 ta' Gunju 2009 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta rikorrenti li irrimetta ruhu ghall-atti u Dr. Mark Busuttil bhala kuratur u l-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-18 ta' Gunju 2009.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi mill-atti processwali jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana issospenda r-rilaxx tal-kontejner bin-numru CMAU 1015503 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' cinturini, *foulards* u kartieri, *oltre* (fil-kaz tac-cinturini u tal-kartieri) ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali "GUCCI" u ohrajn bhal dawk tas-socjeta' attrici prezentati b'mod prominenti, liema oggetti kienu jikkonsistu b'kollox fi tminn mitt (800) cinturin, mija u ghoxrin (120) kartiera u sitt mitt (600) *foulard*, li waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala SARL CHAGROUNE ET MAOUCHE IMPORT-EXPORT, ta' El -Eulma, l-Algerija, u dan ghaliex kien hemm suspett li tali oggetti kienu kontrafatti u jiksru d-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq il-markju u isem "GUCCI" u markji relattati kif indikati fl-azzjoni attrici.

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' intellettwali u dan kif jirrizulta mir-rapport datat 31 ta' Marzu 2008 (Dok. "LAS 2" – fol. 159).

Illi min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana 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 u dan kollu jinsab ikkonfermat mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius datat 28 ta' Marzu 2008 (Dok. "O" – fol. 121).

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici u filwaqt li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra peress li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u fil-verita' lanqas biss huma kontestati.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati in kwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' l-istess, **u 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' cinturini, *foulards* u kartieri, *oltre* (fil-kaz tac-cinturini u tal-kartieri) ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali "GUCCI" u ohrajn bhal dawk tas-socjeta' attrici prezentati b'mod prominenti, liema oggetti jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CMAU 1015503 kien fih l-imsemmija oggetti, u li wkoll jinsabu indikati f'din id-decizjoni, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din id-decizjoni jiddistruggi dawk l-istess oggetti mertu tal-

kawza odjerna, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez ta' l-entita` konvenuta.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba ghaliex ma' hemmx bzonn taghha.

4. Tordna li l-entita' konvenuta ghandha tbati 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-entita` intimata/konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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