MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tad-19 ta' Novembru, 2009

Citazzjoni Numru. 846/2008

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Basic Trademark S.A., socjeta` estera ta' nazzjonalita` Lussemburgiza, bis-sede legali taghha f'Route d'Arlon L-1150, Luxembourg.

vs.

Dr. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Vicor Bugeja li b'digriet tal-1 ta' Lulju 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil EURL CHIHAB ECHARK IMPORT & EXPORT, TA' 18 Rue Mediaza, Cite An-Nasra-Batna, l-Algeria.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Gallaher Limited kumpanija estera ta' nazzjonalita` Ingliza registrata fir-registru tal-kumpaniji ta' Ingilterra u Wales datat 20 ta' Awwissu 2008 fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici Basic Trademark S.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti konsistenti fi zraben sportivi "Kappa", 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 mat-*trademarks* taghha "Kappa" u ohrajn relatati, dwar prodotti konsistenti fi zraben sportivi;

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *trademarks* Komunitarji (CTM) it-*trademarks* bin-numri 001847649 (disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari), 002214070 (disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari u taht l-istess il-kelma "Kappa"), u 003137395 – "KAPPA" (kelma), kollha b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004, u *inter alia* dwar zraben sportivi kif ukoll - fil-kaz tat-*trademark* numru 003137395 – materjal stampat;

Illi *inoltri*, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati f'Malta ghal diversi snin it-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 15207 (disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari u taht l-istess il-kelma "Kappa") u 37158 – (disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari), it-tnejn *inter alia* dwar zraben sportivi, kif ukoll 39158 – "KAPPA" (kelma) u 39159 (disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari), it-tnejn *inter alia* dwar materjal stampat;

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** (**Kapitlu 414 tal-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)** tal-istess **Kap. 414** u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 2. 1 (a), 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-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414 u fl-artikolu 1 (1) tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container TRLU 7084778* kontenenti fost ohrajn zraben sportivi u materjal ta' ittikkettjar u ta' pakkettjar relattiv, li lkoll fihom *inter alia* disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari kif ukoll il-kelma "Kappa" ipprezentati b'mod distintiv u prominenti, liema artikoli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala EURL CHIHAB ECHARK IMPORT & EXPORT, ta' 18 Rue Mediaza, Cite An-Nasr-Batna, 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-28 ta' Lulju 2008 u, wara li ezaminat ritratti elettronici 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 tal-polza ta' karigu relattiva ghal dan il-kaz, fejn bhala *consignee* hemm indikata EURL CHIHAB ECHARK

IMPORT & EXPORT, ta' 18 Rue Mediaza, Cite An-Nasr-Batna, l-Algerija;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox 1944 par zarbun sportiv (*oltre* ghall-materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv), 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 dwar it-*Trademarks* (**Kap. 416**) u tar-**regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003**;

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sas-26 ta' Awwissu 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;

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjeta` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben sportivi u materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom *inter alia* disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari kif ukoll il-kelma "Kappa" ipprezentati b'mod distintiv u prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container TRLU 7084778* 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 tal-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 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 esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "O" kif jidhru minn fol. 6 sa fol. 44 tal-process.

Rat id-digriet datat 1 ta' Lulju 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti biex tinstema' fis-seduta tal-10 ta' Novembru 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` rikorrenti 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 ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati datata 3 ta' Novembru 2009 a fol. 66 tal-process fejn esponew:-

1. Illi huma m'humiex edotti mill-fatti u jirriservaw li jipproducu risposta ulterjuri meta jkunu jafu l-fatti.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati (fol 67).

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fl-10 ta' Novembru 2009 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghall-atturi li ddikjara li m'ghandux aktar provi u l-kawza giet differita ghas-sentenza ghad-19 ta' Novembru 2009.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi s-socjeta' attrici hija propretarja tal-marka "Kappa" fuq prodotti nkluzi zraben sportivi, u ghandha tali marka rregistrata kemm bhala *trademark* komunitarja bid-disinn hemm indikat kemm fuq zraben sportivi u wkoll materjal stampat (Dok. B", "C" u "D"), u wkoll Malta (Dok. "E", "F", "G" u "H") kif jidher minn paragrafu 4, u 5 tar-rikors guramentat, u hija detentrici tad-dritt taht l-**Kap. 414** u taht il-***Council Regulation EC1383/2003.***

Illi l-Kontrollur tad-Dwana kien fil-25 ta' Lulju 2008 issosspenda r-rilaxx tal-*container TRLU 7084778,* li kien wasal Malta fis-17 ta' Lulju 2008, u dan peress meta infetah nstab li kien hemm 1944 par zarbun sportivi bil-marka "KAPPA" u materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv, li allura kellhom ilkoll fihom *inter alia* disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari kif ukoll il-kelma "Kappa" pprezentati b'mod distintiv u prominenti, liema artikoli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala EURL CHIHAB ECHARK IMPORT & EXPORT, ta' 18 Rue Mediaza, Cite An-Nasr-Batna, l-Algerija (Dok. "I", u l-istess Kontrollur tad-Dwana informa fit-28 ta' Lulju 2008 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 ezaminat ritratti elettronici 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 jidher mir-rapport datat 31 ta' Lulju 2008 ta' Manuela Comisso (Dok. "K" u "L"). Dan kollu jinsab ikkonfermat mill-affidavits ta' l-attur (Dok. "M") u George Agius ufficjal tad-Dwana (Dok. "O") u ghalhekk l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u fil-verita' lanqas huma kontestati u ghalhekk il-Qorti filwaqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra.

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 filwaqt 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 zraben sportivi u materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom *inter alia* disinn ta' zewg figuri umani posizzjonati b'mod partikolari kif ukoll il-kelma "Kappa" ipprezentati b'mod distintiv u prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container TRLU 7084778* kien fih l-imsemmija oggetti, 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-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-konvenuta;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba *in vista* ta' dak provdut konsegwenti ghal dak deciz fit-tieni talba attrici.

4. Tordna li l-entita' konvenuta tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba 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-entita’ konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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