MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-23 ta' Frar, 2010

Citazzjoni Numru. 252/2009

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. Renzo Porsella Flores u l-Prokuratur Legali Victor Bugeja li b’digriet tad-9 ta’ Dicembru 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil C.M.C P/C M.B.M.T

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 13 ta’ Marzu 2009 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’ *footwear* fosthom krakar tas-sajf, 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 s-socjeta’ attrici ghandha validament irregistrati f’Malta, *inter alia*, it-*trademarks* bin-numri ta’ registrazzjoni 27308 u 27825 – PRADA (tikketti) dwar *boots, shoes and slippers* 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’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** (**Kapitolu 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 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-**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 sab li l-kontejner ECMU 9172440 kien fih, inter alia, kwantita' ta' krakar tas-sajf, li lkoll fihom sinjali "PRADA" prezentati b'mod distintiv u prominenti, liema artikli kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana waqt procedura ta' trasbord in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu bhala C.M.C P/C M.B.M.T, ta' Avenue Hedi Nouira, Tunis-Rades, Tunezija, 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 fis-16 ta' Frar 2009 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjun 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. Minn 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 C.M.C P/C M.B.M.T, ta' Avenue Hedi Nouira, Tunis-Rades, Tunezija.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox erbat elef u tminn mitt (4,800) par krakar tas-sajf, 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 4 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 9 1. (a)** u **(b) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/09 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 nghatat id-dettalji relattivi mill-Kontrollur tad-Dwana, u gie lill-istess socjeta' attrici prefiss terminu sas-16 ta' Marzu 2009 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* talbet lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita' ta' krakar tas-sajf, li lkoll fihom sinjali "PRADA" prezentati 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 ECMU 9172440 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 lil, u a 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 tal-Kontrollur tad-Dwana in materja, tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuta li hija 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. 30 tal-process.

Rat id-digriet datat 9 ta' Awwissu 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tat-2 ta' Frar 2010, 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 tal-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' Jannar 2010 (fol. 58) fejn eccepew li:-

(1) Illi huma ma jafu xejn bill-fatti li wasslu ghall-kawza u jirriservaw id-dritt li jressqu twegiba ohra jekk isehhilhom jaqbdu mal-intimat C.M.C. P/C M.B.M.T. li ghalih inhatru biex jidhru.

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi a fol. 58 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fejn fis-seduta tas-17 ta' Frar 2010 il-kawza giet differita ghas-sentenza ghad-23 ta' Frar 2010.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti kollha esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti u senjatament mix-xhieda ta' George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana (Dok. "E") jirrizulta li il-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 9172440 kontenenti fih, *inter alia*, partita u konsenja krakar tas-sajf, li lkoll fihom sinjali nkludenti il-kelma "PRADA" prezentata b'mod distintiv u prominenti li jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali 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 VERLAINE fis-7 ta’ Frar 2009 u infetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fit-13 ta’ Frar 2009 fuq suspett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti u dan skont rapport datat 20 ta’ Frar 2009 (Dok. “F”) u ghalhekk qed jinkisru d-drittijiet tas-socjeta’ attrici fuq l-istess markju u prodotti appertenenti lilhom skont kif indikat fir-rikors guramentat u mir-registrazzjonijiet tal-istess markju kif jirrizulta mid-Dok. “B” sa “D”.

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 fil-waqt li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici ghaliex ma hemmx bzonnha, it-talbiet attrici l-ohra 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 4 ta’ Marzu 2009 (Dok. “E”).

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’ krakar tas-sajf, 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 ECMU 9172440 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' mija u ghoxrin (120) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-konvenuta.

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

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba 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--------------------------------