



**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2010

Citazzjoni Numru. 381/2009

**L-Avukat Dottor Joseph P. Bonnici [Karta ta' Identita`  
Numru: 411055(M)] bhala mandatarju specjali tas-  
socjeta` estera Tetrakaz S.A.**

**vs.**

**Dr. Renzo Porsella Flores u l-Prokuratur Legali Liliana  
Buhagiar li b'digriet tat-13 ta' Mejju 2009 gew nominati  
bhala kuraturi deputati biex jirraprezentaw is-socjeta`  
Al Khat Al Azraq Shipping ta' Benghazi, Libya.**

**Il-Qorti,**

**I. PRELIMINARI.**

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat ir-rikors gumentat tal-Avukat Dottor Joseph P. Bonnici fil-kwalita` tieghu premessa datata 17 ta' April 2009 a fol 1 tal-process fejn jesponi:-

Illi s-socjeta` estera Tetrakaz S.A. tgawdi drittijiet ta' propjeta` intelletwali u ghandha rregistrat f'isimha *trade mark* konsistenti f'tikketta (*label*) li rapprezentazzjoni taghha qiegghda tigi annessa u mmarkata bhala Dokument "JB 1" u dan sabiex tkopri fost oggetti ohra fl-istess Klassi s-segwenti oggetti -"tobacco, smokers articles, matches".

Illi rrizulta li fis-16 ta' Marzu 2009, giet impurtata u ddahlet gewwa Malta mis-socjeta` intimata fuq il-vapur MV SAKAS f'*Container* Numru IRSU 2417530 konsenja ta' sigaretti li jinsabu ppakkettati f'pakketti li fuqhom hemm stampata tikketta identika ghal dik fuq imsemmija u proprjeta` tas-socjeta` estera Tetrakaz S.A. u dan minghajr il-permess tal-istess socjeta` Tetrakaz S.A. proprjetarja ta' 'l fuq imsemmija tikketta registrata. Qiegghda tigi ezebita u mmarkata bhala Dokument "JB 2" il-Polza ta' Kariku (*Bill of Lading*) ECL 1414WOFA9183 relattiva ghall-imsemmija konsenja.

Illi rrizulta ukoll li s-sigaretti ma humiex genwini billi huma gew maghmula minghajr il-kunsens tad-detentur tad-drittijiet ta' *trade mark* ossija s-socjeta` Tetrakaz S.A.

Illi *inoltre* din il-konsenja ta' sigaretti ma gietx indikata u dikjarata mis-socjeta` intimata fuq id-dokumenti relattivi u mehtiega ghad-dhul taghha f'Malta bhala konsenja ta' sigaretti.

Illi dan kollu sar bi vjolazzjoni tad-drittijiet tas-socjeta` rikorrenti Tetrakaz u ta' dan stipulat u provdut fid-disposizzjonijiet tal-Att dwar **Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfmi) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tal-Ordinanza tad-Dwana - Kap. 37 tal-Ligijiet ta' Malta.**

Illi mill-Polza ta' Kariku (Dokument "JB 2") jirrizulta li x-*Shipper* hija s-socjeta` Blue Line Shipping ta' Dubai,

Kopja Informali ta' Sentenza

Emirati Arab Maqghuda (UAE), filwaqt li l-kunsinattarju hija s-socjeta` intimata.

Illi d-detentur tad-dritt ossija s-socjeta` Tetrakaz S.A. resqet permezz tar-rapprezentant taghha r-rikorrent *nomine* talba bil-miktub lill-Kontrollur tad-Dwana ghat-tenur ta' dak provdut fl-**artikolu 5 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**, sabiex l-awtoritajiet tad-Dwana jiehdu azzjoni billi ma jhallux li jsir ir-rilaxx ta' u jzommu 'l fuq imsemmija konsenja ta' sigaretti sakemm isir u tigi deciza l-kawza promossa permezz ta' dan ir-rikors mahluf. Kopja ta' din it-talba qieghda tigi hawn annessa u mmarkata bhala Dokument "JB 3".

Illi din it-talba giet milqugha kif jirrizulta mid-Dikjarazzjoni ufficjali li qieghda tigi hawn ezebita u mmarkata bhala Dokument "JB 4".

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

1. Tiddikjara u tiddeciedi li l-konsenja ta' sigaretti li giet impurtata u dahlet f'Malta fis-16 ta' Marzu 2009 mis-socjeta` intimata fuq il-vapur MV SAKAS f'*Container* Numru IRSU 2417530 u pemrezz tal- Polza ta' Kariku (*Bill of Lading*) ECL 1414WOFA9183 tikkwalifika bhala u hija oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahlla b'piraterija ghat-tenur ta' dak provdut fl-**Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakorifini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**.

2. Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul tal-konsenja riferita fil-paragrafu precedenti dahlet gewwa Malta bi vjolazzjoni tad-dritt dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` Tetrakaz S.A. rapprezentata f'dan ir-rikors mahluf mir-rikorrent *nomine* u bi vjolazzjoni tad-dispozizzjonijiet tal-**Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfmi) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tal-Att dwar it-Trademarks - Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta**.

3. Ghat-tenur ta' dak provdut f'paragrafu (a) **sub-artikolu 1 tal-Artikolu 8 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-konsenja ta' sigaretti li giet impurtata u dahlet f'Malta fis-16 ta' Marzu, 2009 mis-socjeta` intimata fuq il-vapur MV SAKAS f'*Container* Numru IRSU 2417530 u pemrezz tal- Polza ta' Kariku (*Bill of Lading*) ECL 1414WOFA9183 u dan minghajr ebda kumpens lil u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata;

4. Ghat-tenur ta' dak provdut f'paragrafu (b) **sub-artikolu 1 tal-Artikolu 8 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfmi) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** u *ai termini* tal-Att **dwar it-Trademarks - Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta** todna kull rimedju iehor favur is-socjeta` rapprezentata mir-rikorrent *nomine* kontra s-socjeta` ntimata;

5. Tordna lis-socjeta ntimata sabiex thallas l-ispejjez kollha marbuta mat-trasport u mad-distruzzjoni tal-konsenja fuq imsemmija kif ukoll l-ispjejjez kollha tal-Kontrollur u l-Ufficjali tad-Dwana

Bl-ispejjez u bl-imghaxijiet kontra s-socjeta` ntimata li minn issa tinsab ingunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 5) u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok. "JB 1" sa Dok. "JB 4" kif jidhru a fol. 5 sa fol. 10 tal-process.

Rat id-digriet datat 13 ta' Meju 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-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 tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat li r-risposta guramentata tal-intimati *nomine* datata 2 ta' Gunju 2009 (fol. 25) fejn ecceppew:-

(1) Illi huma ma jafux bil-fatti li wasslu ghall-kawza u hekk kif l-attur *noe* jghaddilhom taghrif siewi biex ikunu jistghu jaqblu mad-ditta Al Khat Al Azraq Shipping – li ghaliha huma nhatru biex jidhru u huma jaghmlu hilithom jigbru kull taghrif iehor mehtieg biex jaqdu dmirhom kif imiss.

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess intimati *noe* a fol. 25 tal-process.

Rat ir-rikors tal-intimati *nomine* datata 2 ta' Ottubru 2009 a fol 38 tal-process fejn talbu lill-Qorti sabiex jipprezentaw nota ta' eccezzjonijiet ulterjuri; u l-Qorti, minhabba nuqqas ta' oppozizzjoni, laqghet it-talba kif jidher bid-digriet moghti *seduta stante* tal-14 ta' Ottubru 2009.

Rat ir-risposta ulterjuri tal-intiamti *nomine* datata 16 ta' Ottubru 2009 a fol 41 tal-process fejn ecceppew:

(1) Illi t-talba tar-rikorrenti ghandha tkun michuda billi *trademarks* minnu vantata kienet dikjarata invalida fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell tas-16 ta' Marzu 2009 fl-kawza Cit Nru 397/04 **Sansone noe vs Bonnici noe**.

Rat il-lista tax-xhieda tal-intimati *noe* a fol 41 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-6 ta' Mejju 2010 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Renzo Porsella Flores ghall-konvenut *nomine* li tratta l-kaz. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Gunju 2010.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-oħra tal-kawza.

## **II. KONSIDERAZZJONIJIET.**

Illi din hija kawza fejn is-socjeta' attrici qed tallega li hija propratarja tal-proprjeta' intelletwali u ta' *trademark* indikata bl-kelma "BUSINESS" u dan kif indikata fid-Dok. "JB" u dan sabiex tkopri fost oggetti ohra "*tobacco, smokers articles, matches*", u fejn sostniet li bhala detentur ta' tali dritt hija tista' tipprocedi a bazi tal-**Kap. 414** minhabba li dahlet f'Malta fil-Freeport fil-kontejner IRSU 2417530 konsenja ta' sigaretti tal-marka "BUSINESS KING SIZE" li l-Ufficjali tad-Dwana ssuspettaw li huwa falz, liema konsenja kienet tikkonsisti f'450 kaxxa b'10,000 sigarett kull kaxxa ghal total ta' 4,500,000.

Illi fil-fatt jirrizulta li l-istess socjeta' attrici qed tallega permezz ta' komunikazzjoni datata 31 ta' Marzu 2009 (fol. 32) li tali konsenja ma kinitx taghha, ghalkemm il-Qorti tinnota li l-istess Dokument huwa biss kopja ta' dak originali u ghalkemm jidher li hemm il-firma fuqu ta' certu Mervat Hiotis, bl-ebda mod ma gie awtentikat jew inkella konfermat bil-gurament.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta pero' li wara li tali *trademark* gie registrat Malta mis-socjeta' attrici b'sentenza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell datata 16 ta' Marzu 1999 fl-ismijiet "**Avukat Dottor Luigi Sansone nomine vs Dr. Joseph Bonnici nomine**" (App. Civili Numru 397/2004) gie ddikjarat li r-registrazzjoni tat-*trademark* mis-socjeta' attrici bin-numru 35409 mis-7 ta' Dicembru 2001, bil-priorita' mit-22 ta' Awwissu 2001 konsistenti b'tikketta "BUSINESS KING SIZE" dwar l-oggetti hemm indikati, li huma l-istess tip ta' oggetti mertu ta' din il-kawza, kienet wahda invalida ghaliex tmur kontra l-provedimenti tal-**artikolu 6 (2) tal-Kap. 416** u dan peress li l-istess *trademark* kienet simili ghal *trademark* precedenti li hija registrata hawn Malta dwar oggetti simili u dan in partikolari *trademark* numru 6091 – ROTHMANS KSF (mit-18 ta' Lulju 1957, u dik numru 9231 - ROTHMANS KING SIZE (mill-21 ta' Awissu 1967) ghall-uzu tal-oggetti ndikati bhala "*tobacco, raw or manufactured, smokers' articles and matches*", u l-istess markju johloq probabbilta' ta' konfuzzjoni min- naha tal-pubbliku mat-*trademarks* precedenti u dan ghar-ragunijiet dettaljatament u b'mod

car elenkati u espressi fl-istess sentenza, li *di piu* kkonfermat d-decizjoni tal-Ewwel Qorti datata 9 ta' Ottubru 2006.

Illi tenut kont ta' dan huwa car li l-azzjoni attrici ma tistax tibbaza ruhha bhala li hija proprjetarja tat-*trademark* f'Malta ladarba b'din l-imsemmija sentenza tali markju gie effettivament invalidat bhala registrazzjoni ta' *trademark* favur s-socjeta' attrici skont id-disposizzjonijiet tal-**Kap. 416**.

Illi in kwantu li l-istess socjeta' attrici insistiet fuq din l-azzjoni in kwantu hija allegatament tgawdi dritt ta' proprjeta' intellattwali fuq l-istess markju, u dwar dan ghamlet riferenza li hija ghandha l-istess markju registrat fil-Grecja u fil-Gabon (ghalkemm ma johrogx car kif l-istess socjeta' attrici rregistrat tali markju *in vista* tad-Dok. "1", "2a", "2b" li ma jsemmux s-socjeta' attrici) din il-Qorti thoss li minkejja dan, ma gie izda bl-ebda mod ippruvat li l-istess socjeta' attrici Tetrakaz S.A. hija detentur ta' tali dritt hawn Malta, u li b'xi mod ghamlet xi uzu tal-istess markju hawn Malta, b'mod li jista' jinghad jew jista' jigi vantat li l-istess socjeta' attrici ghandha xi dritt intellattwali fuq l-istess markju hawn Malta, proprju ghaliex ma jirrizultax li l-istess socjeta' attrici ghamlet uzu mill-istess markju Malta.

Illi f'dan il-kuntest jista' jinghad li s-socjeta' attrici ma' resqet l-ebda prova li tali markju effettivament kien uzat hawn Malta favur l-istess socjeta' attrici, u fil-fatt ebda prova ta' tali uzu f'Malta ma' giet prodotta mis-socjeta' attrici.

Illi tali nuqqas ta' prova ghandha tigi kkonsidrata anke riferibbilment ghall-artikoli appositi tal-**Kap 416 inkluzi l-artikolu 4 u 6** tal-istess, u dan jaqbel mar-rizultanzi tas-sentenza citata tal-Onorabbli Qorti tal-Appell, fejn gie konstatat li l-markji li kienu precedentment registrati favur is-socjeta' Rothmans of Pall Mall London, u li mqabbel magghom il-markju li ppruvat tirregistra s-socjeta' attrici odjerna kien johloq probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, tant li tali markju indikat mis-socjeta' attrici gie invalidat minhabba li kien simili ghal tali markju

Kopja Informali ta' Sentenza

registrat precedentement mis-socjeta' attrici f'dik il-kawza sa mis-snin 1957 u 1967 rispettivament, ifisser u jindika b'mod car li hawn Malta l-istess socjeta' attrici odjerna qatt ma kellha ebda dritt intellettuali fuq markju li qed tippretendi li ghandha f'din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta' attrici ma tistax tigi kkunsidrata bhala detentur tad-dritt skont id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 2 tal-Kap. 414**, u allura ma tistax tmexxi l-procedura u l-azzjoni indikata taht l-**Att dwar id-Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) – Att VIII ta' l-2000**. Ma dan jinghad li ma jirrizultax li s-socjeta' attrici hija detentur ta' tali dritt intellatwali taht xi provediment ta' xi Ligi Maltija.

### **III. KONKLUZJONI.**

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi fil-waqt li **tilqa' l-eccezzjoni ulterjuri tal-kuraturi deputati** in kwantu l-istess hija konsistenti ma` dak hawn deciz, **tichad it-talbiet attrici ghaliex huma nfondati fil-fatt u fid-dritt**.

Bl-ispejjez kollha kontra s-socjeta' attrici fil-waqt li din il-Qorti tordna li kopja ta' din is-sentenza tigi notifikata mir-Registratur tal-Qorti lill-Kontrollur tad-Dwana.

**Moqrija.**

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----