MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Novembru, 2010

Citazzjoni Numru. 303/2010

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 LUXOTTICA GROUP S.p.A., registrata fir-*Registro delle Imprese di Milano* bin-numru 00891030272 u bis-sede legali taghha li tinsab Via Cesare Cantù n. 2, 20123 Milan, l-Italja.

vs.

Dr. Henry Antoncich u l-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar li b'digriet tas-6 ta' Mejju 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil C.M.C P/C M.B.M.T, b'indirizz ta' "Avenue Hedi Nouira, Tunis – Rades" fit-Tunezija.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

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 tas-socjeta’ estera **LUXOTTICA GROUP S.p.A.**, registrata fir-*Registro delle Imprese di Milano* bin-numru 00891030272 u bis-sede legali taghha li tinsab Via Cesare Cantù n. 2, 20123 Milan, l-Italja datat 30 ta’ Marzu 2010 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

Illi s-socjeta` attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ nuccalijiet tax-xemx u nuccalijiet tal-vista, hija proprjetarja ta’ diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni mal-istess.

Illi b’hila u b’invenzjoni, kif ukoll b’hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta` attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni man-negozju taghha u mat-*trademarks* taghha relattivi ghall-istess.

Illi fost ohrajn, is-socjeta` attrici ghandha rregistrati f’isimha ghal diversi snin it-*Trademarks* Komunitarji (CTM) “*Ray-Ban*” (figurattiva, numru 004934618) *inter alia* dwar nuccalijiet tax-xemx u nuccalijiet tal-vista, kif ukoll “RAY-BAN” (kelma, numru 001956465) *inter alia* dwar materjal stampat.

Illi s-socjeta` attrici hija “detentrici ta’ dritt” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha 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*** u tal-**Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** (**Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta**), biex b’hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 10, 2 1. (a), 16 u 17 tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003*** u fl-**artikoli 4, 2 (1) (a) u 8 (1) tal-Kap. 414**.

Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-**artikolu 1 1. tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-artiklu 4 tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 8036500 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx u materjal ta' ittikkettjar relattiv, kif ukoll pari nuccalijiet tal-vista, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "*Ray-Ban*" u waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*). 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 matul l-ewwel nofs ta' Marzu 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali *stante* li falsifikati. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghaddilha kopja ta' dokument relattiv ghall-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*CONSIGNEE* hemm indikata l-entita` estera konvenuta C.M.C P/C M.B.M.T b'indirizz ta' "Avenue Hedi Nouira, Tunis -Rades" fit-Tunezija, u fejn ukoll il-merkanzija kienet giet ufficjalment dikjarata bhala "*ARTICLE DIVERSE (MOBILE ACCESSORIES)*".

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox 2,100 par nuccalijiet tax-xemx (*oltre* ghall-materjal ta' ittikkettjar relattiv) u 920 par nuccalijiet tal-vista, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li oggetti falsifikati. 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. 207/2009 on the Community Trade Mark*, u tar-regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003**.

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sat-12 ta' April 2010 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 f'nuccalijiet tax-xemx u materjal ta' ittikkettjar relattiv, kif ukoll pari nuccalijiet tal-vista, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "*Ray-Ban*" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 8036500 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta' attrici *stante* li falsifikati.

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-konvenuta u ghas-spejjez taghha.

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 'l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-kontegg tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess u tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuta li tibqa’ minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat l-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok “A” sa Dok. “H” kif jidhru a fol. 6 sa fol. 39 tal-process.

Rat id-digriet datat 6 ta’ Mejju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-intimat /jew entita’ intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tas-17 ta’ Gunju 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 ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati datata 14 ta’ Gunju 2010 a fol. 57 tal-process fejn esponew:-

1. Illi f’dan l-istadju l-esponenti m’humiex edotti mill-fatti li taw lok ghal din l-kawza u ghalhekk qed jirrizervaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mal-assenti minnhom rapprezentatni.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fis-18 ta’ Novembru 2010 fejn deher Dr. Jonathan Abela Fiorentino ghas-socjeta` attrici li rrimetta ruhu ghall-atti. Dr. Henry Antoncich imsejjah diversi drabi baqa’ ma deherx. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta’ Novembru 2010.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li s-socjeta` attrici ghandha *inter alia* rregistrata f'isimha ghal diversi snin it-*Trademarks* Komunitarji (CTM) "*Ray-Ban*" (figurattiva, numru 004934618) fost l-ohrajn fuq nuccalijiet tax-xemx u nuccalijiet tal-vista, kif ukoll "RAY-BAN" (kelma, numru 001956465) *inter alia* dwar materjal stampat.

Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-**artikolu 1 1. tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-artiklu 4 tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 8036500 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f'nuccalijiet tax-xemx u materjal ta' ittikkettjar relattiv, kif ukoll pari nuccalijiet tal-vista, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "*Ray-Ban*" u waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*). 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 matul l-ewwel nofs ta' Marzu 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali *stante* li falsifikati. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghaddielha kopja ta' dokument relattiv ghall-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*CONSIGNEE* hemm indikata l-entita` estera konvenuta C.M.C P/C M.B.M.T b'indirizz ta' "Avenue Hedi Nouira, Tunis -Rades" fit-Tunezija, u fejn ukoll il-merkanzija kienet giet ufficjalment dikjarata bhala "*ARTICLE DIVERSE (MOBILE ACCESSORIES)*".

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox 2,100 par nuccalijiet tax-xemx (*oltre* ghall-materjal ta' ittikettjar relattiv) u 920 par nuccalijiet tal-vista, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li oggetti falsifikati. 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. 207/2009 on the Community trade mark*, u tar-regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003**.

Illi ghalhekk l-pretensjonijiet attrici jirrizultaw ippruvati, u fil-verita` lanqas huma kontestati, b'dan li salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra kif hawn deciz.

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 mal-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 f'nuccalijiet tax-xemx u materjal ta' ittikkettjar relattiv, kif ukoll pari nuccalijiet tal-vista, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "*Ray-Ban*" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 8036500 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta' attrici *stante* li falsifikati.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-istess oggetti hawn indikati f'din is-sentenza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-entita' konvenuta u a spejjez taghha.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba *stante* dak provdut fit-tieni talba tal-azzjoni attrici.

4. Tordna li entita' konvenuta tbati l-ispejjez 'l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat- tieni talba attrici, inkluzi dawk tal-kontegg tal-imsemmija oggetti, tat-

trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess u tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni.

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

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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