MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tat-8 ta' Frar, 2011

Citazzjoni Numru. 1006/2010

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., bhala mandatarju specjali ta' 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

JOUE ELAT 3 – 18, entita' estera b'rapprezentanza f'Malta

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat ta' l-attur nomine tal-4 ta' Ottubru 2010 li jghid hekk

1. Illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' nuccalijiet tax-

xemx, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha w in konnessjoni mal-istess;

2. 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 man-negozju taghha u mat-*trademarks* taghha relattivi ghall-istess;

3. Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati f'isimha bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju elfejn u erbgha (2004) is-segwenti u cioe "*Ray-Ban*" (figurattiva, numru 004934618, *inter alia* dwar nuccalijiet tax-xemx), kif ukoll "RAY-BAN" (kelma, numru 001956465, *inter alia* dwar materjal stampat);

4. 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) [Kapitolu erba' mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta], *inter alia* biex b'hekk, b'applikazzjoni tal-artikolu ghaxra (10) tal-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003*, tgawdi mill-protezzjoni moghtija *inter alia* fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414;

5. Illi recentement, waqt skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-Artikolu wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) tal-*Council Regulation (EC) No. 1383/2003* u fl-artikolu erbgha (4) tal-istess Kap. 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda r-rilaxx ta' artiklu postali *Hellenic Post* li fih *customs declaration* bil-*barcode* CP273215688GR kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f'nuccalijiet tax-

xemx u materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "*Ray-Ban*" u waslu fil-*Maltapost Centre* gewwa Marsa ghar-rilaxx favur l-entita' konvenuta. 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;

6. Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-tnejn (2) ta' Settembru elfejn u ghaxra (2010) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta' attrici kopja ta' *customs declaration* relattiv ghal dan il-kaz li jindika bhala *consignee* / kunsinnatarja tal-artiklu postali in kwestjoni lill-entita' estera konvenuta "JOUE ELAT 3-18", b'indirizz hemmhekk indikat ta' "TRAFALSAR PRUT, CULISU, BUCCIBA SBP03, MALTA";

7. Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox mija u tnejn u tletin (132) par nuccalijiet tax-xemx (oltre ghall-materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv), 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 erbgha (4) ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (a), sittax (16) u sbatax (17) tal-*Council Regulation (EC) No. 1383/2003*, tal-artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafi (a) u (b) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark*, u tar-regolament numru disgha (9) tal-avviz legali mitejn u tlieta u tletin (233) tal-elfejn u tlieta (2003);

8. Illi l-Kontrollur tad-Dwana ppreﬁggja terminu sal-erbgha (4) ta' Ottubru elfejn u ghaxra (2010) inkluz, sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

9. Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'pari nuccalijiet tax-xemx u materjal ta' ittikkettjar u ta' ippakkettjar relattiv, 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-artiklu postali *Hellenic Post* li fih *customs declaration* bil-*barcode* CP273215688GR kien jikkontjeni 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-entita' 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-entita' konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-entita' konvenuta ghandha tbati l-ispejjez l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici;

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

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti li huma esebiti u mmarkati minn Dok. A sa Dok. I;

Rat li socjeta' konvenuta giet notifikata permezz tal-procedura tal-affissjoni u pubblikazzjoni fil-Gazetta tal-Gvern u f'zewg gazzetti lokali izda m'ipprezentatx risposta

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-25 ta' Jannar 2011 fejn meta ssejhet il-kawza deher biss Dr. Jonathan Abela Fiorentino ghas-socjeta` attrici li ddikjara li ma kellux provi ulterjuri. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-8 ta' Frar 2011;

Rat ix-xhieda kollha prodotta;

Rat id-dokumenti kollha esebiti;

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

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-marka RAY-BAN u dan kif jirrizulta mill-att promotorju ta' din il-kawza u wkoll mirregistrazzjoni ta' trademarks skond Dok. A sa Dok. I annessi ma' l-istess.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda ta' George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dawna (Dok. I) li taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-pakkett postali numru CP273215688GR mibghut mil Grecja kontenenti mija u tnejn u tlettin (132) nuccali tax-xemx bil-marka Ray-Ban fost oggetti ohrajn li waslu fic-Centru tal-Posta, Hal Qormi. 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 l-istess pakkett kien wasal Malta fil-25 ta' Awwissu 2010 u nfetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fuq suspett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti u li kienu destinati lis-socjeta'/entita' intimata. Is-socjeta' attrici esebiet dikjarazzjoni guramentata ta' Vance Lommen, vice president tal-Brand Protection tas-socjeta' Oakley

proprjetarja tal-marka Ray-Ban fejn gie konfermat li n-nuccalijiet kienu kontrafatti (Dok. G).

Illi minn dan kollu jidher li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u dan permezz tax-xhieda u dokumenti kollha esebiti u filfatt lanqas biss hemm ebda kontestazzjoni u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha bil-mod hawn indikat u tali oggetti ghandhom jigu distrutti. Skond l-affidavit ta’ George Agius, Ufficjal tal-Kontrollu tad-Dwana, ma jidhirx li hemm spejjez tad-distruzzjoni billi l-ammont li jrid jigi distrutt hu zghir (Dok. I).

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta’ u tiddeciedi, fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet u raba talba attrici minhabba dak li rrizulta fil-mertu, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b’dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’mija u tnejn u tletin (132) nuccali bil-marka Ray-Ban jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-pakkett postali numru CP273215688GR kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravjenu 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 dawn l-oggetti mertu ta’ din il-kawza, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill-entita’ konvenuta u a spejjez taghha jekk jirrizulta li jkun il-kaz;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta`/entita` konvenuta.

< Sentenza Finali >

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