MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tas-16 ta' Marzu, 2011

Citazzjoni Numru. 1145/2010

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., bhala mandatarju specjali ta' PRADA .A., socjeta' estera ta' nazzjonalita' Lussemburgiza, bis-sede legali taghha f'23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

vs
Dr. Adrian Camilleri u P.L. Davina Sullivan gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil REA2002 SH.P.K., entita' estera' b'indirizz ta' R. BERXOLLI P.1, TIRANA, fl-ALBANIJA b'digriet tal-28 ta Dicembru 2010

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat ta’ l-attur nomine tat-8 ta’ Novembru 2010 li jghid hekk

1. Illi s-socjeta’ attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ zraben, 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 w avvjament enormi in konnessjoni mat-*trademarks* taghha;

3. Illi fost ohrajn, is-socjeta’ attrici ghandha rregistrati f’Malta ghal diversi snin, *inter alia,* it-*trademarks* bin-numri ta’ registrazzjoni 27308 – PRADA [figurattiva, b’effett mis-sebgha u ghoxrin (27) ta’ Gunju elf disa’ mija sebgha u disghin (1997)] u 27825 – PRADA [figurattiva, b’effett mill-hamsa u ghoxrin (25) ta’ Gunju elf disa’ mija sebgha u disghin (1997)] dwar *shoes and slippers* fost ohrajn, u t-*trademark* Komunitarju bin-numru ta’ registrazzjoni 000271163 – PRADA [kelma, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju elfejn u erbgha (2004)], dwar materjal stampat fost ohrajn;

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 erbgha mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta], biex b’hekk inter alia tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-artikoli ghaxra (10), tnejn (2) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (a), sittax (16) u sbatax (17) tal-Council Regulation (EC) No. 1383/2003, u fl-artikoli erbgha (4), tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-Kapitolu erbgha mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta;

5. Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-artikolu wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) tal-*Council Regulation (EC) No. 1383/2003* u fl-artikolu erbgha (4) tal-Kapitolu ergbha mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda r-rilaxx tal-*container* AMFU 8688594 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti fi zraben sportivi oltre ghal materjal ta' ittikkettjar u materjal ta' ippakkettjar (kaxxi) relattiv, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" u waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*), in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur il-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-tnax (12) ta' Ottubru 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 li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali stante li oggetti falsifikati. Minn 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 REA2002 SH.P.K., b'indikazzjoni ta' indirizz ta' *R. Berxolli P.1, Tirana, Albania*, u b'indikazzjoni ulterjuri *TEL. +00355692021643*;

7. Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox disgha mija u tnejn u sebghin (972) par zarbun (oltre ghall-materjal ta' ittikettjar 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-paragrafi numri erbgha (4) u hamsa (5) ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafi (a) u (b), erbatax (14) u mija u tnejn (102) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark* u kif

ukoll dawk tar-regolament numru disgha (9) tal-avviz legali mitejn u tlieta u tletin (233) tal-elfejn u tlieta (2003) kif emendat, oltre ghall-artikoli ghaxra (10) u erbatax (14) sa dsatax (19) tal-Att tal-elfejn (2000) Dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta];

8. Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sad-disgha (9) ta' Novembru elfejn u ghaxra (2010) 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 fi zraben sportivi oltre ghal materjal ta' ittikkettjar u materjal ta' ippakkettjar (kaxxi) relattiv, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* AMFU 8688594 kien jikkontjeni l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici stante li oggetti 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-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tal-attendenza waqt id-distruzzjoni;

Bl-ispejjez kontra l-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. J;

Rat id-digriet tat-28 ta' Dicembru 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entita` intimata;

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-17 ta' Frar 2011 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu r-risposta taghhom fid-dettall fi stadju ulterjuri;

2. Illi l-esponenti kitbu lis-socjeta' estera intimata REA202 SH.P.K entita' estera b'indirizz ta' R. BERXOLLI P.1 TIRANA, fl-ALBANIJA sabiex jinghataw kull informazzjoni li din jista' jkollha dwar il-mertu tal-kawza odjerna;

3. Illi l-esponenti kitbu lir-rikorrenti fil-kapacita' tieghu ta' prokuratur specjali tas-socjeta' Prada SA sabiex jinghataw kull informazzjoni li hu jista' jkollu dwar is-socjeta' estera intimata;

4. Illi f'kwalunkwe kaz ir-rikorrenti irid igib prova inekwivoka illi l-oggetti mertu ta' dina l-kawza huma kontrafatti;

5. Salv risposti ulterjuri skond il-ligi;

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi deputati;

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-1 ta’ Marzu 2011 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici li ddikjara li ma ghandux aktar provi. Deher ukoll Dr. Adrian Camilleri bhala kuratur deputat li rrimetta ruhu ghall-atti tal-kawza. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghas-16 ta’ Marzu 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 PRADA u dan kif jirrizulta mill-att promotorju ta’ din il-kawza u wkoll mir-registrazzjoni ta’ trademarks fir-Registru tat-Trademarks Malta u dawk Komunitarji skond Dok. B sa D annessi ma’ l-istess.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda b’affidavit ta’ George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dawna (Dok. J) li taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-container numru AMFU 8688594 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f’disgha mija u tnejn u sebghin (972) par zarbun bil-marka PRADA 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 l-istess kontejner kien wasal Malta fuq il-vapur CMA GCM VERLAINE fis-27 ta’ Settembru 2010 u nfetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fil-11 ta’ Ottubru 2010 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 (Dok. I, cioe affidavit ta’ Juiettaq Trunz, quality control inspector tas-socjeta’ attrici).

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 a spejjez ta' l-istess entita' konvenuta, liema spejjez huma wkoll indikati fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana datat 8 ta' Novembru 2010 (Dok. J);

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, 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 f'disgha mija u tnejn u sebghin (972) par zarbun, li lkoll ghandhom fuqhom trademarks bl-isem PRADA u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container numru AMFU 8688594 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-konvenuta u a spejjez taghha;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba peress li ma hemmx bzonnha;

4. Tordna lis-socjeta' konvenuta ghandha tbati l-ispejjez l' ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni talba attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-oggetti ghal-lok tal-hazna, tal-hazna stess u tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, kif elenkati kollha fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Dok. J fl-atti tal-kawza;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta`/entita` konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

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