



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI**

Seduta ta' l-14 ta' Frar, 2012

Rikors Numru. 800/2011

**Avukat Dottor James Muscat Azzopardi bhala
mandatarju
specjali tas-socjeta Watches & Style Group Limited,
socjeta inkorporata u registrata fil-British Virgin
Islands,
FM Holdings Limited u Classic Group Limited**

vs

Martin Galea, Kirk Galea u 202 Jewellery Limited

II-Qorti,

Rat ir-rikors tas-socjetajiet rikorrenti tat-18 ta' Awwissu 2011 li jghid hekk:

Illi s-socjetajiet rikorrenti Watches & Style Group Limited u FM Holdings Limited dahlu fi ftehim ta' distribuzzjoni esklussiva u ta' uzu esklussiv tat-trademark ICE-WATCH mas-socjeta TKS s.a. tal-Belgu li hija s-socjeta propjetarja

Kopja Informali ta' Sentenza

tad-trademark maghrufa sew madwar id-dinja ICE-WATCH liema trademark tintuza fil-bejgh u spaccar ta' arloggi;

Illi l-imsemmija trademark ICE-WATCH hija registrata fil-pajjizi kollha tal-Ewropa in virtu ta' registrazzjoni Ewropeja li kopja tagħha qieghda tigi hawn unita u mmarkata bhala Dokument IW1 u *inter alia* tkopri il-prodott konsistenti f'arloggi;

Illi l-istess socjetajiet Watches & Style Group Limited u FM Holdings Limited ikkoncedew id-drittijiet tagħhom ta' distribuzzjoni esklussiva u uzu eskluzziv tat-trademark ICE-WATCH f'Malta lis-socjeta l-ohra rikorrenti Classic Group Limited u dan in virtu u bis-sahha ta' ftehim iffirmat. Dan jinsab ikkonfermat f'dikjarazzjoni li l-imsemmija socjetajiet Watches & Style Group Limited u FM Holdings għamlu u iffirmaw u li kopja ta' liema dikjarazzjoni tinsab hawn unita u mmarkata Dokument IW2;

Illi skond, bis-sahha u in virtu ta' ftehim bejn TKS s.a. u Watches & Style Group Limited u FM Holdings Limited u ta' ftehim iehor bejn FM Holdings Limited u Classic Group Limited, din tal-ahhar tgawdi d-dritt ta' distribuzzjoni eskluzziva u dritt ta' uzu esklussiv tat-trademark tas-socjeta TKS s.a. ICE-WATCH f'Malta. Dan l-istat ta' fatt huwa sopportat u ikkonfermat minn dikjarazzjoni magħmula w iffirmata minn TKS s.a. u li kopja ta' liema dikjarazzjoni tinsab hawn unita u mmarkata Dokument IW3;

Illi b'hila u b'invenzjoni kif ukoll b'hafna investiment finanzjarju u promozzjoni reklamativa mad-dinja kollha s-socjeta TKS s.a. u allura s-socjetajiet selezjonati minnha cjoe Watches & Style Group Limited u FM Holdings Limited kwantu socjetajiet li jgawdu drittijiet ta' distribuzzjoni esklussiva u ta' uzu esklusiv tat-trademark ICE-WATCH u Classic Group Limited bhala l-koncessjonarja f'Malta tad-distribuzzjoni esklussiva tal-prodotti konsistenti f'arloggi bil-marka ICE-WATCH u tal-uzu esklusiv tal-istess imsemmija trademark ICE-

WATCH, kisbet reputazzjoni u avvjament enormi (inkluz f'Malta) in konnessjoni mat-trademark tagħha;

Illi l-istess socjeta TKS s.a. meta tisselezjona d-distributuri esklussivi tagħha u dawk li juzaw b'mod esklussiv it-trademark tagħha ICE-WATCH hija tezgi numru ta'rekwiziti b'mod partikolari dawk marbuta mat-tahrig ta' nies inkarigati mill-bejgh tal-prodott bil-marka ICE-WATCH, ir-rispett lejn struttura ta' prezziġiet u s-servizz wara l-bejgh in funżjoni tal-garanzija tal-manifattur;

Illi huwa proprju għal dawn ir-ragunijiet li s-socjeta TKS s.a. tikkoncedi u tippermetti li jigu koncessi dritt ta'distribuzzjoni esklussiva u ta' uzu esklussiv tat-trademark ICE-WATCH lil persuni u kumpanniji li jkunu gew selezzjonati ghaxx jiggħantixx r-rispett ta' dawn il-kundizzjonijiet li l-istess socjeta TKS s.a. stabbiliet ghall-ahjar funżjonament tal-operat u negozju tagħha u sabiex thares l-imagin internazzjonali tagħha li fiha investiet flejjes kbar kif għajnej spjegat;

Illi ricentement l-intimati xtaraw u qeqhdin jispaccaw biksur tal-kunsens tas-socjeta TKS s.a. u tas-socjetajiet rikorrenti li huma koncessjonarji esklussivi tagħha, kif fuq spejgat f'Malta arloggi bit-trademark ICE-WATCH tas-socjeta TKS s.a.;

Illi dan l-agir min-naha tal-intimati u cjoe t-tqegħid fis-suq u bejgh ta' arloggi li fihom trademark tas-socjeta TKS s.a. u għalhekk l-uzu tat-trademark ICE-WATCH, l-uzu esklussiv ta' liema trademark gie koncess lis-socjeta rikorrenti Classic Group Limited, sar mingħajr il-kunsens legali tal-istess socjeta TKS s.a. u tas-socjetajiet rikorrenti Watches & Style Group Limited u FM Holdings Limited – kif jidher mid-dikjarazzjoni suriferiti u uniti ma' dan ir-rikors - u għalhekk tali agir jikkostitwixxi kontravvenzjoni u ksur ta'drittijiet ta' proprijeta intelletwali kwantu t-tadTrademark ICE-WATCH u jilledi għalhekk id-drittijiet tas-socjetajiet rikorrenti bhala koncessjonarji esklussivi tad-drittijiet marbuta mal-uzu tal-imsemmija trademark ICE-WATCH u għalhekk tali agir u abbuż tal-ligi konsistenti fi gwadan mir-reputazzjoni, fama u apparranza tat-trademark ICE-

WATCH qiegħed jikkawza dannu lis-socjetajiet rikorrenti bhala koncessjonarji esklussivi tad-distribuzzjoni tal-arloggi u l-uzu tat-trademark assocjata mal-istess arloggi konsistenti fil-kelma ICE-WATCH;

Illi huwa car u manifest li d-dritt ta' proprieta intelletwali tas-socjetajiet rikorrenti bhala koncessjonarji esklussivi tad-dritt ta' uzu tat-trademark ICE-WATCH kif rikonoxxut u protett in virtu, bis-sahha u skond paragrafu (b) tal-artikolu 3 tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta qiegħed jigi lez mill-intimati, u kwindi s-socjetajiet rikorrenti għandhom dritt li jircieu l-protezzjoni akkordata lilhom mill-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi l-agir tal-intimati qed jarreka danni lis-socjetajiet rikorrenti;

Illi minkejja li s-socjeta intimata giet avzata li hija kienet qieghda tagixxi bi ksur tad-drittijiet tar-rikorrenti baqghet inadempjenti;

Għaldqastant u ai termini tal-artikoli 8, 6 u 14 tal-Kapitolu 488 tal-ligijiet ta' Malta s-socjetajiet rikorrenti jitkolu bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti joghgħobha:

1. Toħrog kontra l-intimati digriet li jkun intiz sabiex jippreveni kull ksur ta' dritt ta' proprieta intelletwali vestit fis-socjetajiet rikorrenti fuq il-marka ICE-WATCH;
2. Tipprojbixxi lill-intimati milli jkompli jagħmlu uzu mill-kelma ICE-WATCH fl-ezercizzju minnha tal-bejgh u spaccar ta' arloggi kontenti l-istess kelma ICE-WATCH;
3. Tipprojbixxi lill-intimat milli jagħmlu uzu minn disinni u sinjal distintivi kontenenti fost ohrajn u partikolarmen il-kliem ICE-WATCH;
4. Tordna l-qbid tal-prodotti li huma suspettati li qeqhdin jiksru d-dritt ta' proprieta intelletwali tar-rikorrenti kwantu t-trademark ICE-WATCH;

Kopja Informali ta' Sentenza

5. Tordna lill-intimati li jipprezentaw fil-Qorti, rendikont dettaljat tal-prodotti konsistenti f'arloggi li gew mixtrija u spaccati minnhom f'Malta bit-trademark ICE-WATCH;

6. Tordna li jittiehdu mizuri adatti għat-tixrid tal-informazzjoni li tirrgiwarda d-decizzjoni tagħha, inkluz il-wiri tad-decizzjoni u l-pubblikkazzjoni tagħha kollha kemm hi jew parti minnha u jekk ikun il-kaz tiprovd wkoll għal mizuri ta' pubblicita addizjonali a spejjez tas-socjeta intimata;

Is-socjetajiet rikorrenti jitkolbu li din l-Onorabbi Qorti sabiex, abbazi tal-pregudizzju rrimedjabbi li qed isofru s-socjetajiet rikorrenti, l-ewwel tlett talbiet jigu milqugħa provizorjament u dan ai termini tal-artikolu 8 (4) tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

Bl-ispejjez kontra l-istess intimati;

Rat ir-risposta tal-intimati li tghid hekk:

1. Illi pernezz ta' rikors datat 18 ta' Awissu 2011 is-socjetajiet rikorrenti, wara li premettew illi l-esponenti kienu qegħdin jivvjal id-drittijiet intellettwali tagħhom u talbu lil dina l-Onorabbi Qorti takkordalhorn protezzjoni kontra tali leżjoni ai termini tal-artikoli 8, 6 u 14 tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

2. Illi preliminarjament l-esponenti Martin Galea u Kirk Galea f'isimhom proprju mhumix il-legittimi kontraditturi u għalhekk għandhom jigu liberati mill-osservanza tal-gudizzju, ghaliex huma ma għandhomx l-interess guridiku rikjest mill-ligi sabiex tkun tista' tigi proposta din il-kawza kontra tagħhom peress li n-negożju huwa gestit unikament minn 202 Jewellers Limited li għandha personalita guridika separata u distinta;

3. Illi preliminarjament u dejjem mingħajr pregudizzju għal-dak hawn fuq espost, l-esponenti kollha mhumix il-legittimi kontraditturi f'dawn il-proceduri, stante illi d-dritt vantatt mis-socjetajiet rikorrenti huwa bbazat fuq il-ftehim ta' uzu esklussiv koncess lilhom, liema ftiehim huwa privat

bejn is-socjetajiet rikorrenti jew min minnhom u TKS s.a. u l-ebda dritt koncess permezz ta' dan il-ftehim ma jista' jigi vvantat kontra l-esponenti, stante illi huma m'humieux parti minn dan il-ftehim;

4. Illi minghajr pregudizzju ghal dak hawn fuq espost, l-attur nomine irid fl-ewwel lok jaghti prova li għandu rappreżentanza tas-socjeta estera;

5. Illi minghajr pregudizzju għal dak hawn fuq espost, is-socjetajiet rikorrenti ma jistgħux jiaproponu dawn il-proceduri taht il-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta, stante illi a kuntrarju ta' dak allegat minnhom, it-trademark ICE-Watch mhijiex irregistrata kif qed jallegaw ir-rikorrenti peress illi meta l-kumpanija TKS s.a. applikat sabiex tirregistra din it-trademark f'isimha kien hemm oggezzjoni da parti ta' zewg kumpaniji, u ciee Gilmar S.P.A. u Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd) u għalhekk għad mhemmx ir-registrazzjoni finali ta' din it-trademark, u dan kif jidher minn Dok. IW1 prezentat mis-socjetajiet rikorrenti stess. Inoltre, din it-trademark lanqas biss hija registrata hawn Malta mill-attur nomine u/jew mis-socjetajiet rikorrenti kif jidher mill-anness dokument mmarkat bhala Dok. GL. Inoltre ma gietx ipprezentata ebda garanzija kif stipulat fl-art. 6(3) tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi dejjem mmaghajr pregudizzju għal dak hawn fuq espost, dan ir-rikors propost mis-socjetajiet rikorrenti ai termini tal-artikolu 6 tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta għandu jigi respint ghaliex ma jissodis fax il-kriterju ta' dan l-artikolu, fis-sens illi s-socjetajiet rikorrenti ma prezentawx "provi li jkunu ragonevolment disponibbli biex isostnu l-pretensijni tagħha ...". Illi fil-fatt, s-socjetajiet rikorrenti lanqas biss prezentaw il-ftehim datat 4 ta' Jannar 2011 illi ssir referenza ghalihi f'ittra prezentata minnhom, izda prezentaw biss zewg ittri li saru biss ftit jiem qabel ma giet intavolata l-kawza, liema ittri lanqas biss gew konfermati b'gurament;

7. Illi, inoltre, u dejjem minghajr pregudizzju għal dak li diga gie espost, fir-rikors tagħhom is-socjetajiet rikorrenti, b'mala fede qiegħdin jippruvaw jiissvijaw lil dina l-

Onorabbli Qorti meta jghidu illi is-socjeta esponenti qegħda tispacca arloggi bit-trademark ICE-WATCH. Dan sar biex b'hekk jagħtu l-impressjoni zbaljata illi s-socjeta esponenti qieghda tpoggi fuq is-suq arloggi kontrafatti, u dan mingħajr ma gabu l-ebda prova f'dan is-sens ghaliex ir-rikorrenti jafu li dawn arloggi awtentici. L-esponenti jopponu għal din l-allegazzjoni, ghaliex hija biss allegazzjoni u xejn aktar kif jafu ferm tajjeb ir-rikorrenti, u giet magħmula b'intenzjoni cara mir-rikorrenti sabiex iħammgu r-reputazzjoni tas-socjeta esponenti illi issa dahlet fis-suq tbiegh oggetti tal-istess generu. Huma qegħdin minn issa jirriservaw id-dritt tagħhom illi jieħdu azzjoni legali kontra s-socjetajiet rikorrenti għad-danni kollha illi huma soffrew, qiegħdin isofru jew jistgħu jsorfu kagħun din l-allegazzjoni bla bazi ta' verita;

8. Illi inoltre, u dejjem mingħajr pregudizzju, ir-rikorrenti intavolaw dan ir-rikors mhux ghaliex s-socjeta esponenti qieghda tagħixxi bi ksur ta' xi dritt intelletwali, izda biss ghaliex iridu b'kull mod u mezz iwaqqfu lis-socjeta esponenti milli tirnexxi fis-suq, peress illi qiegħdin f'kompetizzjoni diretta magħhom;

9. Illi dejjem mingħajr pregudizzju, l-esponenti jirreferu għal artikolu 12 tal-Kapitolo 416 tal-Ligijiet ta' Malta skond liema, "trademark ma tintitolax lill-proprietarju tagħha milli jipprobixxi l-uzu tagħha fir-rigward ta' artikoli b'dik it-trademark li jkunu gew originarjarnent mpoggija fis-suq mill-proprietarju", liema artikolu huma in linea mad-dottrina tal-ezawriment tad-dritt, li hija dottrina accetta kemm mill-gurisprudenza nostrana kif ukoll mill-Qorti tal-Gustizzja Ewropea. Illi ghalkemm is-socjetajiet rikorrenti għamlu hafna allegazzjonijiet u pretensionijiet, ma gabu l-ebda prova illi l-esponenti mhumiex qiegħdin jagħixxu ai termini ta' dan l-artikolu, fis-sens illi r-rikorrenti ma pruvawx illi huma ma ezawrewx id-drittijiet tagħhom fuq dawn l-arloggi, u dan nonostante l-fatt illi galadbarba huma qiegħdin jallegaw ksur ta' dritt, għandhom ikunu huma li jipprovaw li dan il-ksur sehh, u li huma soffrew, jew jistgħu isofru danni kagħun dan il-ksur kommess mill-esponenti;

10. Illi inoltre, u dejjem minghajr pregudizzju, fir-rigward tat-talbiet attrici illi dina I-Onorabbi Qorti tordna I-qbid tal-prodotti bit-trademark ICE-WATCH illi għandhom I-esponenti u I-pubblikazzjoni tad-decizjoni ta' dina I-Qorti, I-esponenti umilment jissottomettu illi fic-cirkostanzi partikolari ta' dan il-kaz, dawn it-talbiet huma għal kollo sproporzjonati u huma intizi sabiex jippruvaw johonqu I-attività kummercjal tas-socjeta esponenti u kif ukoll jippruvaw ihammu r-reputazzjoni tajba li hija tgawdi fis-suq. Is-socjeta esponenti tirrappresenta numru ta'socjetajiet esteri rinomati li jezigu struttura kummercjal ta' livell għoli li qed jigi kontestat f'dawn il-proceduri, u dan kollu sar permezz ta' flejjes kbar li gew investiti kemm mis-socjeta intimata kif ukoll minn dawk esteri rappresentati minnha;

11. Illi, minghajr pregudizzju, u fi kwalunkwe kaz, minhabba illi l-arloggi in kwistjoni huma prodotti genwini, din I-Onorabbi Qorti m'ghandiex tordna I-qbid tagħhom hekk kif mitlub mir-rikorrenti, stante illi dan il-qbid ikun jilledi d-dritt fundamentali tal-intimati għad-tgawdija tal-proprjeta privata tagħhom;

12. Illi it-talbiet attrici huma infondati kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt ghaliex I-intimati ma kkontravvjenewx l-ebda trademark jew l-uzu tagħha, kif ukoll qegħdin jikkontestaw li kkagħunaw xi danni lir-rikorrenti, u għalhekk it-talbiet tar-rikorrenti għandhom jigu michuda bl-ispejjeż kontra I-istess rikorrenti, meħud ukoll in konsiderazzjoni illi dina I-kawza hija intempestiva u vessatorja;

Għaldaqstant I-esponenti intimati jitkolbu lil dina I-Onorabbi Qorti jogħgħobha tichad it-talbiet kollha tas-socjetajiet rikorrenti u, tordnalhom sabiex jipprovdu kumpens adattat għad-danni sofferti mill-esponenti kagħun din il-procedura, skond kif jigu likwidati minn dina I-Onorabbi Qorti, ai termini tal-artikolu 6(5) tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

Bl-ispejjeż kontra s-socjetajiet rikorrenti, minn issaingunti in subizzjoni, u b'riserva għal kull azzjoni għad-danni li sofrew, għadhom qegħdin iso fru jew jistgħu jsor fu I-intimati b'rizzult tal-agir tar-rikorrenti;

Rat il-verbal tas-seduta tad-29 ta' Settembru 2011 tal-kawza 797/2011MCH fejn il-partijiet qablu illi l-verbali, il-provi u d-dokumenti kollha maghmulin f'din il-kawza japplikaw u għandhom jiffuraw parti mill-atti tal-kawzi bin-numri 798/2011MCH, 799/2011MCH, 800/2011MCH, 801/2011MCH;

Rat l-atti kollha tal-kawza inkluz ix-xieħda u dokumenti esebiti kif ukoll hadet konjizzjoni tan-noti ta' osservazzjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet għas-sentenza ghall-14 ta' Frar 2012.

Ikkunsidrat

Din hi kawza mibdija taht il-provvedimenti tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta dwar l-Enforzar tad-Drittijiet Intellettwali w inter alia s-socjetajiet attrici qed jitkolbu lil din il-Qorti sabiex tipprojbixxi lill-intimati milli jkomplu jagħmlu uzu mill-kelma ICE-WATCH fil-bejgh u spaccar ta' arloggi magħrufa bl-istess isem kif ukoll milli jkomplu jagħmlu uzu minn disinji u sinjali distintivi partikolarmen il-kliem ICE-WATCH. Korrollari għal dawn l-ordnijiet is-socjetajiet attrici qed jitkolbu li l-prodotti kollha suspettati li qed jiġi minn id-dritt ta' proprjeta intellettwali kwantu għat-trademark ICE-WATCH jigu maqbuda mill-Qorti.

Waqt it-trattazzjoni tal-kawza s-socjetajiet attrici ipprecizaw illi d-dritt intellettwali li qed jinvokaw li qed jiġi miksur hu d-dritt konferit skond l-artikolu 9 tal-Kapitolu 416 li jghid hekk:

9. (1) Il-proprietarju ta' trademark registrata għandu drittijiet eskluzivi dwar dik it-trademark. Dawk id-drittijiet jigu kontravvenuti meta t-trademark hekk tintuza f'Malta bil-mod specifikat fl-artikolu 10, minghajr il-kunsens tal-proprietarju.

Huma jzidu illi huma qed jinvokaw ukoll I-artikolu 12(2) tal-istess Kapitolu biex isostnu I-pozizzjoni taghhom. Dan I-artikolu jghid hekk:

12. (1) Trademark ma taghti ebda jedd lill-proprietarju li jipprojbixxi l-uzu ghar-rigward ta' oggetti li jkun fihom dik it-trademark li jkunu tqegħdu fis-suq mill-proprietarju jew bil-kunsens tieghu.
- (2) Id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx jaapplikaw meta jkun hemm ragunijiet legittimi ghaliex il-proprietarju għandu jopponi iktar kummercializzazzjoni ta' l-oggetti partikolarmen meta l-kondizzjoni ta' l-oggetti tinbidel jewg tittiefes wara li dawn ikunu tqegħdu fis-suq.
- (3) Ghall-finijiet ta' dan I-artikolu "suq" tfisser is-suq f'Malta u mill-1 ta' Mejju 2004, is-suq f'kull Stat Membru.

F'dan I-istadju I-Qorti tqis li hi relevanti li jigi riprodott ukoll it-test tad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq it-trademarks liema direttiva hi riprodotta kwazi ezatt fil-ligi Maltija. L-artikoli relevanti huma I-artikolu 5 u artikolu 7 tad-Direttiva 2008/95/EC li ssostitwiet dak precedenti 89/104. Dawn I-artikoli jghidu kif gej:

Article 5
Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the

likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

3. The following, *inter alia*, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under the sign;

(d) using the sign on business papers and in advertising.

4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in paragraph 1 (b) or paragraph 2 could not be prohibited before the date of entry into force of the provisions necessary to comply with Directive 89/104/EEC in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.

5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.
2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

Fatti

Il-fatti li waslu ghal vertenza huma s-segwenti:

Jirrizulta mill-affidavit ta' Fadwa Mohanna diretrici ta' Watches and Style Group Limited u FM Holding Limited, illi huma dahlu fi ftehim mal-proprietarji tat-trademark ICE-WATCH ciee TKS s.a. tal-Belgium sabiex huma jkollhom drittijiet esklussivi ta' uzu u distribuzzjoni tal-imsemmija trademark uzata fil-bejgh ta' arloggi. Dan jirrizulta mid-dokument IW2 esebit mill-atturi fejn fis-17 ta' Awwissu 2011. Watches and Style Group Limited inghataw 'exclusive subdistribution rights' ghall-arlogg u trademark 'ICE-WATCH' u 'exclusive sublicence rights' ghall-uzu tal-istess trademark u bejgh ta' arloggi b'din il-marka. L-imsemmija trademark hi registrata bhala community trademark kif jidher mid-dokument 1W1 anness. Jidher mid-dokument IW3 esebit mill-atturi ciee dikjarazzjoni tas-CEO tal-kumpanija Jean Pierre Lutgen TKS illi Watches and Style Group Limited huma d-distributuri tal-istess trademark f'Malta u illi FM Holding Limited huma s-subdistributors f'Malta. Fl-istess dikjarazzjoni hemm imnizzel illi TKS ma tat permess lil hadd izjed f'Malta li juza t-trademark jew jiispaccja arloggi bl-istess marka. Il-Qorti tirrileva illi din id-dikjarazzjoni ma jirrizultax hix wahda originali w imkien ma giet konfermata bil-gurament. Madankollu l-konvenuti ma oggezzjonawx għaliha.

Mill-provi quddiem il-Qorti u x-xiehda in kontroezami li sar lil Fadwa Mohanna, ma hemmx prova illi l-arloggi bl-isem ICE-WATCH fil-pussess tal-konvenuti huma kontrafatti. Fadwa Mohanna ma seghetx tikkonferma dan anzi mix-xiehda tagħha irrizulta illi l-arlogg li nxtara mingħand il-konvenuti irrizulta li kien originali. Dak li qed tikkontendi invece f'dan l-istadju Fadwa Mohanna u konsegwentement is-socjetajiet attrici hu illi l-garanzija li tigi mal-arloggi hi wahda li tista' tigi ffirmata biss bhala valida w awtentika mid-distributuri ufficjali tal-markju w illi l-garanzija mogħtija minn persuna mhix awtorizzata hi meqjusa bhala falza.

Inoltre gie sottomess mill-atturi illi l-markju hu wiehed ta' certu livell fejn gew investiti finanzjamenti kbar inkluz fil-promozzjoni tat-trademark sabiex is-socjeta proprjetarja tikseb reputazzjoni u għalhekk hu importanti li l-ghażla tad-distributuri trid issir sabiex jigi garantit l-ahjar funzjonament tal-operat u negozju konsistenti f'tahrig ta' nies inkarigati mill-bejgh tal-prodott, ir-rispett lejn struttura ta' prezziżiet u after sales in adempiment tal-funzjoni tal-garanzija tal-manifattur. B'dawn il-kriterji ntghazlet is-socjeta attrici Classic Group Limited biex tiddistribwixxi dawn l-arloggi ftehim li skond Fadwa Mohanna dahal fis-sehh fl-2010.

Il-konvenuti qed jilqghu għal dan kollu billi jsostnu illi l-prodott li qed jinbiegħ hu l-prodott genwin u mhux kontrafatt jew kopja u illi l-importazzjoni tieghu hi legali minn distributuri awtorizzati gewwa l-Italja u bl-adoperazzjoni tal-principju tal-'exhaustion of rights', is-socjetajiet attrici ma jista' jkollhom ebda drittijiet fil-konfront tagħhom.

Bħala provi mill-konvenuti irrizulta s-segwenti:

Martin Galea chairman tas-socjeta konvenuta xehed illi l-prodotti kollha mibjugha mis-socjeta whud ta' fama internazzjonali huma kollha originali u koperti b'garanzija internazzjonali. L-arloggi ICE-WATCH inxraw mill-Unjoni Ewropea mingħand 'authorised retailer' ciee tad-ditta

Kopja Informali ta' Sentenza

Mememe tar-Renju Unit. Qatt ma bieghu prodotti foloz. ICE-WATCH huma 'fashion watches' li jinxtraw minn hwienet diversi. Il-garanzija li tirreferi ghaliha Fadwa Mohanna hi wahda lokali li tikkreja relazzjoni diretta bejn ix-xerrej u l-bejjiegh. Fil-kaz ta' ICE-WATCH is-socjeta konvenuta għandha l-facilita li tagħmel kull tibdil tal-arlogg jekk jirrizulta difett kopert bil-garanzija.

Kirk Galea direttur tas-socjeta konvenuta kkonferma x-xieħda ta' Martin Galea.

Fil-kontroezami Martin Galea xehed illi gabar l-informazzjoni necessarja rigward l-arloggi mill-website tal-arloggi. Fl-istess website jirrizulta l-isem ta' Classic Group bhala dawk li jbieghu l-ICE-WATCH f'Malta. Hu zied li s-socjeta tieghu ma jbieghux mill-internet. Hu rriklama f'pubblikazzjoni lokali li jbieghu l-ICE-WATCHES.

Salvatore Panabianco li jiggistixxi s-socjeta Maltija 'Time-Off' xehed illi hu xtara l-arloggi mingħand socjeta Franciza 'Time International' li kienet taf li l-arloggi kienu destinati għas-suq Malti. Ma staqsiex lis-socjeta Franciza kellhiex xi limitazzjoni fuq bejgh lil terzi pero la darba s-socjeta Franciza beight dan il-prodott, hu pprezuma li tali socjeta kellha dan id-dritt. Fil-fatt hu jbiegh l-istess prodott fl-Italja mixtri wkoll mingħand is-socjeta Franciza. Zied li 'Time-Off' għandha konnessjoni diretta ma' socjeta l-Italja bl-isem 'PS Time' li tiehu hsieb tiswijiet ta' arloggi pero zied illi fil-kaz ta' ICE-WATCH , jekk ikun hemm hsara, kien jaqbad u jissostitwiha ma' iehor gdid.

Eccezzjoni ta' rappresentanza

Din l-eccezzjoni giet sostanzjata mill-atturi bid-dokumenti u xieħda ta' Fadwa Mohanna rappresentant tas-socjeta attrici u għalhekk qed tigi skartata.

Eccezzjoni ta' legittimu kontradittur

Qabel ma din il-Qorti tidhol fil-mertu tal-azzjoni tajjeb li qabel xejn jigi deciz punt preliminari mqajma mill-konvenuti Martin u Kirk Galea personalment. Jidher mill-atti illi l-importazzjoni u bejgh tal-arloggi in kontestazzjoni saret mis-socjeta 202 Jewellery Limited. L-uniku konessjoni ta' Martin u Kirk Galea hi li hu direttur tal-istess socjeta. L-atturi ma ssostanzjawx ir-raguni ghaliex kelli jitharrek Martin u Kirk Galea personalment billi l-involviment taghhom jidher biss bhala dirigent tal-kumpanija konvenuta. Ghalhekk in mankanza ta' xi prova l-Qorti ma jidhrilhiex li għandha tidhol f'ipotesi legali kif Martin u Kirk Galea f'isimhom proprju jista' jkollhom xi konnessjoni jew responsabilita personali mal-ezitu tal-vertenza u kwindi qed tilliberahom mill-osservanza tal-gudizzu.

Nota ta' sottomissjonijiet tal-konvenuti

Il-konvenuti fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħhom jattakkaw l-ezistenza ta' licenzja registrata ghall-uzu tat-trademark ICE-WATCH da parti tas-socjetajiet attrici skond ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Effettivament dak li qed jagħmlu l-konvenuti hu li jinqdew b'nota ta' sottomissjonijiet fejn jissemmghu fatti li ma jirrizultawx mill-atti u inoltre lanqas saret ebda eccezzjoni formali biex tipprovoka din is-sottomissjoni. Ghalhekk il-Qorti ser-tastjeni milli tidhol f'din il-kwistjoni billi sottomissjoni bhal din li tattakka l-ezistenza ta' licenzja bejn sid it-trademark u dawk licenzjati juzawha mhux semplici argumentazzjoni ta' punt imqajjem waqt il-proceduri imma kellha tkun ir-riżultat ta' eccezzjoni formali bi provi dwarha waqt l-andament tal-proceduri.

Mertu

Il-mertu tal-kwistjoni hu wieħed baziku ciee jekk sid trademark għandux id-dritt li jopponi ghall-uzu ta' tali trademark darba li l-prodott bl-imsemmi trademark gie mqiegħed fuq is-suq bil-permess tieghu. Bil-kelma 'suq' il-ligi tagħna ibbazata fuq dik Ewropeja tinkludi s-suq tal-Unjoni Ewropeja. Din il-kwistjoni giet trattata in principju

fil-kawza Av. Philip Manduca nomine vs Frans Bezzina Wettinger (PA 16.12.2004TM):

“Dan il-principju huwa rikonoxxut fid-duttrina u hu meqjus bhala “*The Principle of Exhaustion of Rights*”. Dan il-principju itenni li darba prodott jitpogga fis-suq, il-proprietarju jkun ezawrixxa d-drittijiet tieghu fuq dak il-prodott; x’jigri mill-prodott wara li dan jitqiegħed fis-suq ma jinteressax lill-proprietarju. Dan il-principju gie stabbilit fil-kuntest ta’ *trademarks* anke mill-Qorti Ewropea tal-Gustizzja fil-kawza “Centraform vs Winthrop” (kaz numru 16/74), deciz fil-31 ta’ Ottubru, 1974. Dan il-principju gie accettat anke hawn Malta fil-kuntest ta’ konkorenza sleali. L-Onorabbi Qorti ta’ I-Appell fil-kawza “La Rosa vs Borg”, deciza fil-5 ta’ Marzu, 1956, kienet irrimarkat li dak li “*jintroduci f’suq, ghall-bejgh fl-istess suq, merkanzija tal-istess ditta li tagħha, f’dak is-suq, hadd iehor ikun l-agent jew rappresentat*”, ma jikkometti ebda konkorenza illecita skond il-ligi kummericjali. Racentement, din il-Qorti, kawza “Gauci Maistre noe vs Mizzi noe”, deciza fil-31 ta’ Jannar, 2003, ribadit dan il-principju u qalet li “*parallel trading, malgrado li jista’ johloq tassew tahwid fil-mohh tal-konsumatur riferibbilment ghal min ikun jippretendi u jivvanta sole agency, pero’, madankollu jidher li hija prattika tollerata fil-limiti tal-legalita*”

Fil-kuntest ta’ *trademarks* dan il-principju gie enunciat ukoll mill-Onorabbi Qorti tal-Appell fil-kawza “Stefan Ltd vs Save-On Discount Stores Ltd”, deciza fit-28 ta’ April, 1998. F’dik il-kawza, is-socjeta’ attrici, bhala proprietarju tal-marka “*Stefanel*”, oggezzjonat għal-fatt li d-ditta konvenuta, mhux agenti tagħha, kienet qed tispacca fis-suq lokali prodotti bil-marka “*Stefanel*”. Kemm din il-Qorti, kif ukoll l-Onorabbi Qorti tal-Appell cahdu din it-talba, wara li gie osservat li ghalkemm proprietarju ta’ marka għandu dritt għal-“*exclusive use*” tal-istess marka, dan ma jfissirx li l-proprietarju jista’ jinibixxi lil xi hadd iehor milli jbiegħ jew jinnejgozja fi prodotti originali u genwini tad-ditta “*Stefanel*”. Il-kliem “*exclusive use*” jirreferu għal-uzu bhala ndikazzjoni tal-origini tal-prodotti, izda darba jirrizulta li l-prodott huwa genwien, il-proprietarju ta’ dik il-marka ma jistax izomm lil xi terz milli jinnejgozja dawk il-prodotti b’dik

il-marka. Darba li negozjant ma jkunx qed jaghmel uzu minn marka ta' hadd iehor fuq prodotti tieghu, izda jkun qed ibiegh prodotti genwini, dak l-“uzu” li jkun qed jaghmel tat-trademark, ikun uzu legittimu.”

Din il-Qorti pero tagħmel is-segwenti caveat għal dawn il-principji kif ighidu l-awturi **Bently and Sherman** fil-ktieb **Intellectual Property** (Oxford) fol. 882

On the other hand, in order to ensure that trademarks continue to function as indicators of origin and as guarantors of quality to the consumer¹, the European Court of Justice also said that the rights were not exhausted where the trademark owner had a legitimate reason for opposing further circulation with the goods².

Kif jispjegaw tajjeb l-istess awturi

The principle of exhaustion represents a compromise between a respect for national rights and an attempt to ensure that those rights are not used to restrict trade across borders. To reach this compromise, the jurisprudence relies on the notion of the 'specific subject matter' of a trade mark. In the Community's view, the essential purpose of a trade mark is to guarantee that the owner has the exclusive right to use that mark for the product for the first time. The trade mark owner can therefore prevent competitors from taking unfair advantage of the status and reputation of the trade mark by selling products illegally bearing the mark. However, once the goods are placed on the market with the proprietor's consent, the trade mark has done its job. As such, the 'specific subject matter' of the trade mark is exhausted.

Exhaustion means that trade mark rights cannot be used to prevent further trade in the goods. This is subject to the proviso that the owner of the mark may be able to control further use of the mark where that use implicates some other

¹ See e.g. Case 102/77, *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm* [1978] ECR 1139 (para. 7); Case 1/81, *Pfizer v. Eurim-Pharm* [1981] ECR 2913, 2925-6 (para. 7); *Hag II* [1990] ECR I-3711, I-3758 (para. 14); and *IHT Internationale Heiztechnik*, Case C-9/93 [1994] ECR I-2789, I-2847 (para. 33).

² See *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm*, Case 102/77 [1978] ECR 1139; *Centrafarm v. American Home Products Corporation*, Case 3/78 [1978] ECR 1823.

aspect of the specific subject matter protected by the trade mark right.

Dawn il-principji insibuhom rifless fil-ligi tagħna fl-artikolu 12(2), li ghalkemm jirreferi partikolarmen fejn il-kondizzjoni tal-oggett jigi mibdul jew pregudikat, pero dan l-artikolu ma hux ezawrjenti fis-sens illi mhumiex l-uniċi ragunijiet li sid it-trademark jiġi jinvoka biex jopponi l-kummercializzazzjoni tal-prodott minn persuni mhux esplicitament awtorizzati minnu tant hu hekk li dan l-artikolu juza l-kelma 'partikolarmen' u għalhekk mhux 'b'mod esklussiv'.

Hu minnu illi l-Qorti Ewropej, billi din il-Qorti sabet diffikulta tistrieh fuq gurisprudenza nostrana, l-aktar li uzat dan is-subartikolu rifless fl-artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95/EC f'kaz ta' alterazzjoni fizika tal-oggetti fl-istadju ta' resale tal-istess oggett u f'kaz fejn l-impakkettar tal-prodott originali jigi mibdul, ghalkemm il-prodott jibqa' l-istess. L-aktar li intuza dan l-artikolu hu f'kaz ta' prodott farmacewtici. F'kaz rientissimu li kien jitrattha repackaging il-Qorti Ewropeja fil-kawza C-400/09 u C-207/10 fl-ismijiet Orifarm A/S et u Paranova Danmark A/S et vs Merck Sharp & Dorsma Corp. et fit-28 ta' Lulju 2011 li rriferiet għal gurisprudenza anterjuri pero li din il-Qorti tipprecizaha b'enfasi, b'referenza għal prodotti farmacewtici, qalet hekk:

27 It thus follows from settled case-law, in particular the judgment which the referring court asks the Court to interpret, that the proprietor of a trade mark may not legitimately oppose the further marketing of a pharmaceutical product bearing his trade mark which has been re packaged by an importer who has reaffixed the mark if

- it is shown that such opposition would contribute to artificial partitioning of the markets between Member States, in particular because the repackaging is necessary for marketing the product in the Member State of import;

- it is shown that the repackaging cannot affect the original condition of the product inside the packaging;
- the new packaging clearly indicates the repackager of the product and the name of the manufacturer;
- the presentation of the repackaged product is not liable to damage the reputation of the trade mark and its proprietor, which implies in particular that the packaging must not be defective, of poor quality, or untidy; and
- the importer gives notice to the proprietor of the trade mark before putting the repackaged product on sale, and supplies him, on request, with a specimen of the repackaged product (see, *inter alia*, *Hoffmann-La Roche*, paragraph 14; *Bristol-Myers Squibb and Others*, paragraph 79; *MPA Pharma*, paragraph 50; *Boehringer Ingelheim and Others*, paragraph 21; and Case C-276/05 *The Wellcome Foundation [2008] ECR 1-10479*, paragraph 23).

28 As regards the condition at issue in the main proceedings that the new packaging must indicate clearly the repackager of the product, that requirement is justified by the trade mark proprietor's interest in the consumer or end user not being led to believe that the proprietor is responsible for the repackaging (see *Bristol-Myers Squibb and Others*, paragraph 70, and *MPA Pharma*, paragraph 42).

Il-Qorti tagħmilha cara li din is-sentenza mhix direttament konnessa mal-fattispecie tal-kawza subiudice izda hi indikattiva illi l-artikolu 7(2) jipprova jsib ekwilibriju, kultant difficli, bejn id-drittijiet tal-proprietarju tat-trademark, dawk ta' min jimporta l-prodott originali bit-trademark għal bejgh, ghalkemm mhux distributur awtorizzat tal-istess proprietarju, u d-drittijiet tal-end user ciee l-konsumatur li għandu d-dritt ikun konsapevoli ta' dak li qed jixtri.

Il-kontestazzjoni f'dan il-kaz hi ghal kollox differenti fil-fattespecie peress li l-vertenza hi centrata fuq allegazzjoni tas-socjetajiet attrici illi l-prodott bil-markju ICE-WATCH hu ta' reputazzjoni u kwalita, cioe 'luxury goods' u qed jinbiegh minn terzi mhux awtorizzati. L-atturi qed jallegaw ukoll illi l-mod kif qed jinbiegh il-prodott mhux qed jaghti l-importanza ghall-kwalita w esklussivita tal-prodott f'sens ta' pubblicita, sales expertise tal-prodott u after sales service u illi min qed ibiegh il-prodott, parti d-distributur awtorizzat, ma għandux il-jedd li jaghti garanzija kif jesigi l-produttur u kwindi l-ghoti minn dawn id-distributuri mhux awtorizzati ta' garanzija fuq il-prodott hi falza ghax mhix qed tinhareg bil-premess esplicitu tal-proprietarju tal-marka u kwindi mhux obbligat jirrispettaha. Dan hu ta' pregudizzju għal konsumatur u finalment għal proprietarju tal-marka. Kwindi l-atturi jilmentaw mill-pubblicita, sales u after sales, u għoti tal-garanziji minn terzi mhux awtorizzati.

Fil-kaz fl-ismijiet **Christian Dior v. Evora ECR I-6013 (1997)** l-imsemmija awturi **Bently and Sherman** precitati jghidu hekk dwar l-element tal-pubblicita:

The ECJ said that the proprietor is able to object to such advertising if there are 'legitimate reasons' for doing so. The ECJ held that the damage done to the reputation of a trade mark through subsequent advertising may in principle be a legitimate reason within Article 7(2) to allow the proprietor to oppose further commercialization of goods which have been put on the market in the Community by him or with his consent.³ After referring to the case law concerning the repackaging of trade-marked goods, the ECJ said that:

[A] balance must be struck between the legitimate interest of the trade mark owner in being protected against resellers using his trade mark for advertising in a manner which could damage the reputation of the trade mark and the reseller's legitimate interest in being able to resell the

³ *Dior SA v. Evora BV* [1997] ECR I-6013, I-6048 (para. 43).

goods in question by using advertising methods which are customary in his sector of trade.⁴

In the case of prestigious luxury goods, resellers must endeavour to prevent their advertising from affecting the value of the trade mark by detracting from the allure and prestigious image of the goods in question, and from their aura of luxury.⁵ However, if the reseller is merely employing techniques that are customarily used for goods of the kind but not necessarily of the same quality in issue, then an objection to such advertising is only legitimate if it '*seriously damages the reputation of the trade mark*'.⁶ The Court suggested that this would occur if in advertising goods bearing the mark, the trade mark was placed in a context which seriously detracted from the image which the trade mark owner had succeeded in creating around his or her trade mark.⁷

Sentenza aktar recenti dejjem b'referenza ghal 'luxury goods' inghatat fil-kawza **Copad SA vs Christian Dior Conture SA** fil-23 ta' April 2009 fejn il-Qorti Ewropeja tat aktar kjarezza ghal protezzjoni ta' sid trademark fuq prodotti 'branded' u 'ta' lussu'. Fl-ewwel lok dik il-Qorti qalet illi jekk distributur jikser kondizzjoni kontrattwali destinata biex tipprotegi l-'brand image', allura dan il-ksur jaghti lok ghal azzjonijiet ta' kontravvenzzjoni ta' trademark kemm kontra d-distributur u anki terzi li d-distributur ikun ittrasferixxa l-prodott ghal resale. Jinkombi fuq il-konvenut sabiex jipprova li kien hemm il-kunsens ta' sid it-trademark ghall-ispaccar ta' prodott 'branded' fuq issuq, liema kunsens jista' jigi prezunt meta jkun hemm rabta kontrattwali bejn sid it-trademark u d-distributur, sakemm ma jirrizultax mill-kuntratt illi dan id-dritt gie limitat fil-ftehim stess. It-termini tal-ftehim jillimitaw l-iskop tal-awtorizzazzjoni moghtija lid-distributur ghall-uzu tat-trademark li a sua volta tiddetermina l-kontroll ezercitat min sid it-trademark fuq l-uzu tat-trademark u l-kwalita tal-

⁴ Ibid., I-6049 (para.44).

⁵ Ibid. (para.45).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., I-6050 (para. 47). In *BMW v. Deenik*, Case C-63/97 [1999] 1 CMLR 1099, 1127 (para. 64) the ECJ added that if there is no risk that the public will be led to believe that there is a commercial connection between the trader and the trade mark proprietor, the mere fact that the trader derived an advantage from using the mark (for example because the advertisements lend an aura of quality to their business) would not of itself mean that the use was dishonest.

prodott. In-nuqqas ta' osservanza tat-termini tal-ftehim ta' distribuzzjoni mhux biss jitfa' r-responsabilta fuq il-parti li kisret il-ftehim imma jimpingi direttament fuq id-drittijiet tal-proprejtarju fuq it-trademark ghax tiddanneggja l-garanzija ta' sid it-trademark fuq il-kontroll tal-kwalita tal-prodott, u l-kummercializzazzjoni tal-prodott in vjolazzjoni tal-ftehim ta' distribuzzjoni. Distributur li jispaccja fuq is-suq prodotti in vjolazzjoni ta' kundizzjoni kontrattwali intiza biex tiprotegi r-reputazzjoni tal-markju jagħmel hekk mingħajr il-kunsens ta' sid it-trademark u ma tagħtix lok għal 'exhaustion of rights' ta' sid it-trademark u b'hekk jista' jopponi b'mod legittimu l-bejgh mill-gdid tal-prodott minn terzi.

Mhux hekk biss izda fl-imsemmi gudikat intqal illi anki fejn il-kummercializzazzjoni tal-prodott isir bil-kunsens ta' sid it-trademark, xorta jista' jigi oppost il-bejgh tal-prodott minn terzi fejn 'it can be established that, taking into account the particular circumstances of the case, such resale damages the reputation of the trademark'.

Il-Qorti sostniet illi hi funzjoni essenzjali ta' trademark li tiggarantixxi l-identità u l-kwalita tal-prodott u dan biex l-end user jew il-konsumatur ikun f'pozizzjoni li jikkonsidra dawn l-elementi qabel jixtri. Din is-sentenza tmur oltre l-protezzjoni tal-immagini u r-reputazzjoni lussuza tal-prodott li għaliha gie estiz l-iskop tat-trademark fis-sentenza precitata tal-1997. Billi 'luxury goods' huma 'high class goods' ix-xehta ta' lussu li toħrog mill-prassi kummerciali prattikati minn sid it-trademark ighinu biex jipprotegu l-kwalita esklussiva tal-prodott kif irid sid it-trademark, frott tal-investiment u sforz tieghu u b'limitazzjoni predeterminata tat-tip ta' 'outlets' li minnhom il-prodott jista' u għandu jinbiegħ, cioe 'selective distribution networks', li jghinu biex 'to preserve the quality and ensure the proper use of such goods.'

Applikati dawn il-principji għal kaz in ezami ghax wara kollox il-ligi u l-gurisprudenza issib l-applikazzjoni vera tagħha fuq fatti accertati f'vertenza irid l-ewwel nett jigi stabbilit u ppruvat min min qed jagħmel il-kawza illi jipprova li l-markju hu wieħed 'prestiggjuz' fit-termini fuq spjegati. Tali prova ma saritx. Intqal mis-societajiet attrici li

din hi marka prestigguza pero ma ngabet ebda prova ghafejn għandha titqis prestigguza fis-sens li jisthoqqilha l-protezzjoni mitluba. Ma ngiebet ebda prova fejn dan il-prodott jinbiegh internazzjonalment, liema u x'tip huma l-outlets mnejn jinbiegh, x'percezzjoni għandu l-pubbliku ta' dan il-prodott cioe jekk hux wieħed esklussiv u mhux biss semplicelement rinomat jew magħruf. Tali nuqqas ta' prova jwaqqa' qabel kull konsiderazzjoni ohra dak li qed jintalab mis-socjetajiet attrici, u cioe jekk l-ispaccar tal-prodott minn terzi hux jikkontravvjeni xi kundizzjoni kontrattwali bejn sid it-trademark u d-distributur awtorizzat u fin-nuqqas ta' tali kondizzjoni, tali spaccar, anki jekk qed isir bil-kunsens tas-sid it-trademark hux qed jiddanneggja reputazzjoni tat-trademark. Harsa lejn il-website tal-markju, kif għamlet din il-Qorti ma hallietx l-impressjoni li dan hu xi markju esklussiv kemm għal mod kif jinbiegh il-prodott cioe anki mill-internet stess, l-outlets imsemmija fil-website u l-prezzijiet tal-prodott li hu accessibbli għass-suq in generali. Il-Qorti wkoll hadet in konsiderazzjoni l-ilment tal-lok mnejn qed jinbiegh il-prodott f'Malta u l-mod kif qed jinbiegh fejn is-socjetajiet attrici wkoll naqsu li jgħibu xi prova li turi illi l-mod u l-lok mnejn qed jinbieghu l-arloggi bil-markju 'ICE-WATCH' hu ta' detriment serju għal-markju nnifsu. Il-Qorti feħmet illi dawn l-arloggi huma tal-moda immirati lejn sezzjoni ta' klijentela l-aktar giovanili mill-mod kif inhi d-dehra tagħhom, u ghalkemm igawdu popolarita pero jitqies primarjament bhala 'prete a porter' milli 'designer' jew 'haute couture'.

In kwantu għal garanzija, ingiebet il-prova mis-socjeta' konvenuta illi hi xtrat il-prodott minn socjeta' Maltija ciee Time-Off fejn xehed id-direttur tagħha ciee Salvatore Panebianco li qal li hu kien xtara l-prodott minn socjetajiet Francizi u bieghhom lil diversi distributuri Maltin. Il-garanzija hi wahda 'lokali' kif tidher mill-garanzija nfisha li tigi mal-arlogg u d-ditta tieghu għandha socjeta' assocjata magħha fi Sqallija li tagħmel tiswijiet ta' arloggi pero l-istess socjeta' tiggarantixxi lid-distributur li jkun ibiegħ l-imsemmija arloggi illi f'kaz ta' hsara li ma tissewwiex l-arlogg jinbidel ma' iehor gdid u b'hekk tigi sodisfatta l-garanzija w-effettivament il-konsumatur.

Jidher ghalhekk ghal din il-Qorti illi l-kwistjoni tal-garanzija li hi wahda 'lokali' u mhux wahda 'internazzjonali' ma jinncessita ebda awtorizazzjoni specifika jew specjali tas-socjeta' li għandha 'exclusive distributorship' biex isiru tiswijiet jew tibdil tal-prodott. Tali garanzija timponi fuq il-bejjiegh partikolari l-obbligu li juri li hu f'pozizzjoni jagħmel tajjeb għal hsarat li jistgħu jigu fit-termini tal-garanzija. Dan jidher li qed jigi sodisfatt mill-provi mressqa mis-socjeta' konvenuta fuq dan il-punt u s-socjetajiet attrici ma gabu ebda prova li dan mhux minnu.

Din il-Qorti tirreferi għal dak li jghid il-Kapitolu 378 tal-Ligijiet ta' Malta fuq l-affarijiet tal-konsumatur. Uhud mill-artikoli f'Parti IX 'Sale of goods to consumers' huma trasportati kelma b'kelma mid-Direttiva tal-Unjoni Ewropea 1999/44/EC. L-artikolu 72 tal-Kap. 378 ighid illi 'garanzija kummercjal' hi wahda fejn kummerciant jagħti obbligu li jirrifondi l-prezz, ibiddel jew jirranga prodott mhux konformi mal-garanzija jew ir-riklamar. L-artikolu 77 imbagħad jagħti d-dritt tal-kummerciant bhala l-ahhar bejjiegh direttament responsabbi li ħażi il-konsumatur, li jkollu dritt ta' rvals kontra l-persuni li minn għandhom ikun gie trasferit il-prodott minhabba nuqqas fil-prodott li għalih ikun responsabbi l-produttur.

Hu minnu illi hemm opinjonijiet divergenti jekk hawn Malta din il-katina ta' responsabilita tistax tigi ezercitata dirrettament mill-ahhar bejjiegh kontra l-produttur minhabba l-ambigwita ta' kif inku redatt l-artikolu 77 pero f'din l-istanza mhux l-iskop ta' din il-Qorti li tidhol fil-mertu ta' kwistjoni simili. Dak li hu importanti hu illi l-konsumatur mhux qed jigi ppregudikat mill-bejgh ta' prodott b'garanzija li fuqha ma jkollhux dritt prattiku ta' rvals. Il-ligi hi cara u l-garanzija mogħtija mis-socjeta' konvenuta tobbligaha skond il-ligi għal konsegwenzi ta' hsara jew nuqqas fil-prodott koperti b'dik il-garanzija. Drittijiet bejn il-kummerciant u bejjiegha antecedenti li jaslu sal-manifattur u drittijiet bejn distributur esklussiv u l-produttur huma re inter alios acta l-mertu f'dan il-kaz.

Ma hemmx dubju illi s-socjetajiet attrici mhux qed jargumentaw illi l-prodott mibjugh mill-konvenuti hu

Kopja Informali ta' Sentenza

wiehed kontrafatt fejn allura japplikaw principji ohra legali. Anzi l-provi juru illi l-prodott mibjugh hu genwin, akkwistat minghand distributur iehor minn pajjiz fl-Unjoni Ewropeja, fejn allura japplika d-dettam tal-artikolu 12(1) tal-Kap. 416 u l-artikolu 7(1) tad-Direttiva 2008/95/EC.

Decide

Ghalhekk ghal ragunijiet kollha msemmija aktar 'l fuq tilqa' l-eccezzjonijiet tal-konvenuti, filwaqt li tillibera lil Martin u Kirk Galea mill-osservanza tal-gudizzju, tichad it-talbiet attrici fil-konfront tas-socjeta konvenuta billi ma jsibu ebda fondament fattwali jew legali.

Bl-ispejjez kontra l-atturi.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----