MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI

Seduta tas-7 ta' Novembru, 2012

Citazzjoni Numru. 588/2012

Avukat Dottor Melvyn Mifsud bhala mandatarju specjali,
ghan-nom f'isem u in rapprezentanza
tas-socjeta estera Arena distribution S.A,
ta' Via Maggio 1, 6900, Lugano, Switzerland

vs

Dr. Patrick Valentino u P.L. Peter Paul Sammut
gew nominati kuraturi deputati sabiex
jirrapprezentaw lis-socjeta jew ditta estera
Eurl Raouche Import Export Haouche Attar Groupes,
C N2, Dar El Baida, Alger, Algeria
b'digriet tat-2 ta' Lulju 2012

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-8 ta' Gunju 2012 li jghid hekk:

1. Illi l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud jirraprezenta lis-socjeta estera Arena Distribution S.A., bhalma jirrizulta mill-prokura/i, kopji tal-istess, hawn annessi u mmarkati bhal Dokument M.M.1 u MM;

2. Illi s-socjeta attrici estera hija maghrufa sew fid-dinja, inkluz gewwa Malta, inter alia in konnessjoni ma' diversi prodotti, fosthom accessorji ghal-ghawm, ilbies ghall-isport, zraben, ilbies u hafna hwejjeg u oggetti simili, kif elenkati fid-diversi marki (trademarks) taghhom u li hija proprjeta ta' diversi marki (trademarks), li jkopru dan in-negozju vast taghha. Kemm marki registrati f'Malta u kif ukoll bhala marki kommunitarji (cioe communit trademarks);

3. Illi b'hila, b'invenzjoni kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fis-suq barrani u kif ukoll fis-suq Malti, in konnessjoni mal-marki (trademarks) taghha;

4. Illi in partikolari, is-socjeta attrici ghandha rregistrata f'Malta erba' marki (trademarks) bin-numri tar-registrazzjoni 13596 – Arena (Logo), 13957 – Arena (Logo), 13958 – Arena (Logo) u 13615 (Device), u 13616 (Device), 13617 (Device) bhalma jirrizulta mid-dokumenti hawn annessi u mmarkati bhala dokumenti MM2/3/4/5/6A u 7A u rispettivi u kif ukoll marki kommunitarji (Community Trademarks) numri 006752372, 007401177, 007401359 u 007401292 hawn annessi u mmarkati bhala dokumenti MM2A, MM3A, MM4A, u MM5A u dan dwar hwejjeg/ilbies ghall-irgiel, nisa u tfal, cinturini, accesorji, ingravajjet, zraben u hwejjeg ohra, fost ohrajn li jaqghu fi klassi hamsa u ghoxrin (25) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the registration of Marks;

5. Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta attrici hija *detentrici ta' dritt* ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet relevanti tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Edizzjoni Riveduta

tal-Ligijiet ta’ Malta, biex b’hekk inter alia tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht dik l-istess ligi, fl-artikoli 2(1)(a)(i), 4 u 8(1) taghha;

6. Illi ricentement waqt il-verifiki u skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 tal-istess Kapitolu 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-container numru ECMU 9750169, instabu diversi prodotti, konsistenti inter alia f’elf erbgha mija w erbghin par *slippers* (1,440) li fihom il-klema Arena, indikazzjonijiet ohrajn jew label/logo, liema prodotti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transit ghar-rilaxx eventwali favur consigneee/importatrici ndikata fuq l-istess Bill of Lading, bhala Algeria Gulf Bank Agence, 0098 Bab el Qued, Alger, Algeria, kopja tal-istess Bill of Lading li ggib in-numru BE8 13W, hawn anness u mmarkat Dokument MM6 u prima facie deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li jkunu jikkontravvenju dritt ta’ proprjeta intelletwali, bhalma jirrizulta mill-hawn anness ittri immarkata bhala Dokumenti MM7 u MM7AB;

7. Illi s-socjeta attrici giet infurmata b’din is-sejba u wara li ezaminat wiehed minn dawn l-oggetti, ikkonfermat lll-istess Kontrollur tad-Dwana u fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti (counterfeit) u li ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intelletwali, appartenenti lis-socjeta attrici, bhalma gie hawn ipprezentat dokument relatat mir-rapprezentant taghhom lokali, immarkat bhala Dokument MM8;

8. Illi l-azzjonijiet tal-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta’ artikolu 4 tal-Kap. 414 hawn fuq imsemmi kif ukoll tal-artikoli 10(1) u 2(b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416) u japplikaw ghall-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-Kap. 416, 2 u 8(1) tal-istess Kap. 414 u 76A(1) tal-Att XXII tas-sena 2005 dwar Azzjonijet Gudizzjarji (Mizuri Varji);

9. Illi sussegwentement is-socjeta attrici inghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie lis-socjeta attrici prefiss terminu, mill-istess Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-opportuni procedimenti

gudizzjarji civili fil-konfront tal-konvenuta li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

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

11. Illi ghalhekk kella ssir din il-kawza;

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

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'elf erbgha mija u erbghin (1,440) par slipper bil-kelma Arena u indikazzjonijiet ohrajn li dawn l-istess oggetti msemmija jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container ECMU 9750169, kontenenti inter alia l-imsemmija oggetti, jikkontravvenju d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici fir-rigward tat-trademarks taghha registrati f'Malta, bin-numri tar-registrazzjoni 13956, 13957, u 13958 (kollha Arena (Logo)), u l-marki kommunitarji enumerati 006752372, 007401177, 007401359 u 007401292 konsistenti fil-kelma Arena, u/jew Logo jew indikazzjonijiet jew label simili;

2. Tiddikjara u tiddecidi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni tempranja u/jew tqeghdin gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-kunsenja in kwistjoni ta' elf erbgha mija u erbghin par slipper (1,440) permezz tal-container bin-numru ECMU 9750169 da parti tas-socjeta konvenuta u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvenji d-dritt ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skond artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-istess artikolu 4 tal-istess Kap. 414 u dan fil-konfront tat-trademarks fuq imsemmija tas-socjeta attrici;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi mit-tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li

jipprekludi xi hsara lis-socjeta attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti in kwistjoni, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenuta u dan ghas-spejjez tal-konvenuta, inkluz dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-destruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess, skond artikolu 8 tal-Kap. 414;
4. Tiehu kull mizura u /jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu kull mizura ohra dwar l-oggetti in kwistjoni li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuta mill-beneficcji ekonomici taghha;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Industrijali (Mizuri Intrakonfini) – Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolamenti tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta attrici;

Bl-ispejjez kontra d-ditta konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti;

Rat id-digriet tat-2 ta' Lulju 2012 fejn gew nominati l-kuraturi deputati indikati sabiex jidhru ghall-entita intimata;

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-8 ta' Awwissu 2012 fejn ecceppew:

1. Illi huma ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza pero jirriservaw illi jipprezentaw risposta guramentata ulterjuri u aktar xhieda meta u jekk jirnexxilhom jottjenu aktar informazzjoni dwar il-kaz odjern;

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d'ostakolo;

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 ta' diversi marki fosthom il-markju Arena liema markju hu registrat fir-Registru tal-Markji f'Malta taht trademarks bin-numri 13596, 13957, 13958, 13615, 13616 u 13617, u dawk Komunitarji bin-numri 006752372, 007401177, 007401359 u 007401292.

Illi milli provi prodotti jirrizulta li f'container numru ECMU9750169 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM MAUPASSANT li kien diehel Malta fit-2 ta' Mejju 2012 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' elf erbgha mija w erbghin par *slippers* (1,440) li fihom il-marka Arena li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 16 ta' Mejju 2012 (Dok. MM8 a fol. 31) maghmul minn Cristiano Portas, Chairman tal-Bord tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. GA1 fol. 82) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Cristiano Portas (Dok. MM8 fol. 31) li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius (Dok. GA1 fol. 82) datat 11 ta' Ottubru 2012.

Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati
1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-elf erbgha mija w erbghin par *slippers* (1,440) bil-marka Arena in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skond l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' elf erbgha mija w erbghin par *slippers* (1,440) bil-marka Arena, b'container Numru ECMU9750169 da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti inkwantu li ma humiex genwini, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 [Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)] u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademarks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta intimata, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjeta intimata thallas l-ispejjez kollha inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, skond it-termini tal-Kap. 414 kif

jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana a fol. 82;

5. Tastjeni milli tiehu konjizzji tar-raba u l-hames talbiet billi ma hemmx bzonnhom;

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

< Sentenza Finali >

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