MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA

Seduta tal-15 ta' Dicembru, 2005

Citazzjoni Numru. 113/2005

Avukat Dottor Luigi Sansone bhala mandatarju specjali ta' Prada S.A., socjeta' estera ta' nazzjonalita' Lussemburgiza, bis-sede legali taghha f'23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

vs

Dr. Anthony Cutajar u PL Mario Mifsud Bonnici b'digriet tal-Qorti tal-5 ta' Mejju, 2005, nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil Eurl Deguiche Import-Export, intrapriza estera ta' Diar El-Khaloua II No.: 93, Bouloghine Ibnou Ziri, Alger, l-Algerija

Il-Qorti:

Rat ic-citazzjoni ppresentata mill-attur *nomine* fit-2 ta' Frar, 2005, li *in forza* taghha, wara li ppremetta illi:

Is-socjeta' attrici hija proprjetarja ta' t-*trademarks* famuzi *"PRADA"*, registrati f'diversi gurisdizzjonijiet inkluz f'Malta, u dan dwar artikli ta' lbies fost ohrajn;

In partikolari, is-socjeta' attrici ghandha rregistrata f'Malta b'effett mill-25 ta' Gunju, 1997 it-*trademark PRADA* bin-numru ta' registrazzjoni 27825 u, b'effett mis-27 ta' Gunju, 1997, it-*trademark PRADA* bin-numru ta' registrazzjoni 27308, u dan dwar artikli ta' lbies;

Bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b'hafna sagrificcju u promozzjoni reklamattiva *da parti* taghha, is-socjeta' attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament konsiderevoli kemm fuq is-suq barrani kif ukoll fuq is-suq lokali, *in konnessjoni* ma' t-*trademarks* taghha *PRADA*;

Fil-5 ta' Jannar, 2005, is-socjeta' attrici giet *a konoxxenza* ta' l-fatt li waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artiklu 4 ta' l-Att ta' l-2000 dwar Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta), il-Kontrollur ta' d-Dwana kien issospenda r-rilaxx ta' l-*container* CAXU2826227 li fih artikli ta' lbies indikati lis-socjeta' attrici bhala *men's ensembles* (*nonostante* li gew indikati fuq il-*bill of lading* relattiv bhala *men's pajamas*) u li fuqhom hemm sinjali PRADA, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* ta' d-Dwana *in transitu* ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* indikat fl-istess *bill of lading* bhala EURL DEGUICHE IMPORT-EXPORT, u *prima faciei* dehru car lill-istess Kontrollur ta' d-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

L-oggetti hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita' ta' l-Kontrollur ta' d-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' s-socjeta' attrici;

Is-socjeta’ attrici tinsab infurmata li b’kollox gew identifikati 360 kaxxa tal-kartun, b’kull kaxxa kontenenti 30 bicca bis-sinjali kontraffatti PRADA;

Is-socjeta’ attrici nghatat opportunita’ sallum sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji;

Is-socjeta’ attrici ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja *stante* li altrimenti l-uzu llecitu *da parti* ta’ l-konvenuta ta’ s-sinjali kontraffatti PRADA fuq dawn il-hwejjeg ikollu l-effett li jittiehed vantagg illecitu fuq – u jkun detrimentali ghax-xorta distintiva u ghar-reputazzjoni ta’ – it-*trademarks* tas-socjeta’ attrici;

L-azzjonijiet ta’ l-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta’ l-artiklu 10(1) u 10(2)(b) ta’ l-Kap. 416 ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta u huma azzjonabbli skond id-disposizzjonijiet ta’ l-artikli 14 u 19 ta’ l-istess Att. *Inoltre*, japplikaw ukoll ghall-fatti ta’ dan il-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti ta’ l-artiklu 2 u 4 tal-Kap. 414 hawn qabel imsemmi fost ohrajn;

Talbu lill-konvenuti jghidu ghaliex din l-Onorabbli Qorti m’ghandhiex:

(1) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’artikli ta’ lbies li fuqhom hemm sinjali PRADA u li jinsabu prezentement taht l-awtorita’ ta’ l-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* CAXU2826227 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha PRADA bin-numri ta’ registrazzjoni 27825 u 27308 rispettivament;

(2) tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti ‘l hinn mill-kanali ta’ l-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- u ghas-spejjez tal-konvenuta;

(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 kollha konnessi ma' l-mizuri ordnati u, jew mehuda *ai termini* ta' t-tieni u ta' t-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk ta' t-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, ta' l-hazna stess kif ukoll ta' t-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni.

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

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti kuraturi li *in forza* taghha eccepew illi f'dan l-istadju huma ma humix edotti milli fatti tal-kawza, u b'hekk irriservaw id-dritt li jipprezentaw l-eccezzjonijiet fi stadju ulterjuri;

Rat id-dikjarazzjonijiet guramentata tal-partijiet;

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti esebiti;

Rat l-affidavits imressqa bhala prova;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat;

Jirrizulta li Dr. Luigi A. Sansone huwa rapprezentant tas-socjeta' Prada S.A., ta' Rue Aldringen, Lussemburgu ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki taghha gewwa Malta. Din is-socjeta' kienet giet avvzata li ser tidhol Malta konsenja hwejjeg, konsistenti fi 360 kaxxa, b'kull kaxxa kontenenti 30 bicca, mic-Cina abbord il-vapur M/V "*CMA-CGM-MERCURE*" gewwa *container* numru CAXU2826227, u f'isem il-kumpanija attrici, l-attur kien talab lill-Kontrollur tad-Dwana jzomm il-konsenja u

jaghtihom kampjuni biex jibghatuhom lid-ditta estera biex janalizzawhom u jaraw jekk humiex foloz jew genwini. Sabu li kienu foloz u saret talba biex il-konsenja tigi mizmuma, u din fil-fatt giet mizmuma l-*Customs Bond* tad-Dwana. Dawn il-fatti gew konfermati ukoll minn George Agius, li huwa *Inspector Custom Enforcement Unit*, li semma li fit-22 ta' Dicembru, 2004, il-*container in kwistjoni* kien gie maghzul ghall-kontroll fiziku. Ikkonferma li kienu ittiehdu kampjuni biex jigu analizzati. Fid-dokument esebit mill-attur hemm id-dikjarazzjoni tal-Avukat Murielle Vincenti, *Intellectual Property Manager* fil-*Prada Group*, li ikkonfermat li d-ditta Prada S.A. hija s-sid tal-markju *"PRADA"*, u *"that the products showed in the pictures are counterfeit because they are not part of our collection"*.

Illi meta jitqiesu l-provi prodotti u l-fatti fuq imsemmija ma dak li tipprovdi l-ligi, jinstiltu l-konkluzjonijiet li gejjin:

a. il-kumpannija attrici hija detentrici ta' dritt li ghalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tieghu;

b. illi l-oggetti mnizzla l-art f'Malta ma kellhomx marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija attrici u lanqas jidher li gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

c. li d-dhul tal-imsemmija oggetti huwa projbit, la darba jikser il-jeddijiet tal-kumpannija attrici;

d. jidher li l-kumpannija attrici wettqet ukoll l-obbligi taghha dwar taghrif moghti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta ghall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

e. it-talba tal-kumpannija attrici biex il-konsenja ta' oggetti *in kwistjoni* tigi meqruda hija wahda mill-effetti li l-ligi tahseb ghalihom dwar id-dhul f'Malta ta' hwejjeg falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

f. il-falsita' tal-imsemmija hwejjeg tinsab ippruvata fi grad tekniku bizzejjed, u ammissibbli fil-ligi, li l-Qorti ma thossx

il-htiega li tahtar espert biex jaghmel kostatazzjonijiet ohrajn, minghajr ma tkun qeghda b'hekk izzid l-ispejjez inutilment;

Illi ghalhekk il-Qorti ssib li l-attur *nomine* wera tajjeb bizzejjed li l-kumpannija attrici kellha ragun temmen li l-oggetti ta' hwejjeg u ilbies li ddahhlu f'Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettwali taghha kif imharsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin, u li l-helsien taghhom mill-Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx hafif ghaliha li taghmel tajjeb ghalih jekk mhux biz-zamma ghal dejjem taghhom jew bil-qerda taghhom, ukoll jekk kien mahsub li l-ahhar destinazzjoni kienet sejra tkun f'pajjiz iehor barra minn Malta.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-kawza billi tilqa' t-talbiet attrici kif dedotti, u *ai fini* tat-tieni talba tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien hmistax-il jum tax-xoghol mil-lum jiddistruggi l-ilbies u l-hwejjeg *in kwistjoni* minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjes tas-socjeta' konvenuta, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta' konvenuta, b'dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mill-attur nomine.

< Sentenza Finali >

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