MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Jannar, 2007

Citazzjoni Numru. 656/2006

Avukat Dottor Melvyn Mifsud L.L.D., Detentur tal-Karta ta' l-Identita` numru 605761 ittra "M", bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany.

vs.

Dr. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Louisa Tufigno li b'digriet tal-21 ta' Awissu 2006 gew appuntati bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil HATI ASIA NEGOCE S.A.R.L. HAY EL FALLAH, RUE 18 NO.9, Casablanca, Morocco.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat ta' l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Hugo

Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, datat 18 ta' Lulju 2006 a fol. 1 tal-process fejn gie premess:-

Illi l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud jirrapprezenta lis-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, bhalma jirrizulta mill-prokura, vera kopja ta' l-istess, hawn annessa u mmarkata bhala Dokument "MM1";

Illi s-socjeta` attrici estera hija maghrufa sew fid-dinja, inkluza gewwa Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' diversi prodotti fosthom hwejjeg, ilbiesi, portmonijiet, cinturini u zraben u prodotti ancillari ghall-istess, u hija proprjetarja ta' diversi marki (*trademarks*) li jkopru dan in-negozju vast taghha;

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;

Illi in partikulari, is-socjeta` attrici ghandha rregistrata f'Malta erba' marki (*trademarks*) liema markji jgibu n-numru tar-registrazzjoni 19342, 19325, 2360 u 22445 bhalma jirrizulta mid-dokumenti hawn annessi u mmarkati bhala Dokumenti "MM 2", "MM3", "MM4" u "MM5" u dan dwar hwejjeg, ilbiesi, portmonijiet, u zraben u prodotti ancillari, 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.;*

Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta` attrici hija detentrici ta' dritt ghall-iskopijiet tad-dispozizzjonijiet relevanti ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) **Kapitolu 414** ta' l-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;

Illi ricentement waqt il-verifiki u skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4** ta’ l-istess **Kapitolu 414** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 1125798, konsistenti *inter alia* f’disa’ mija u disghin (900) cinturin (*belts*) li fihom il-kliem HUGO BOSS, u/jew HUGO u /jew BOSS u ndikazzjonijiet ohrajn, liema prodotti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana *in transit* ghar-rilaxx eventwali favur consignee/importatrici ndikata fuq l-istess polza ta’ kargu, kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dokument “MM6”, bhala HATI ASIA NEGOCE S.A.R.L. u *prima facia* deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravenju dritt ta’ propjeta` intelletwali;

Illi s-socjeta` attrici giet infurmata b’din is-sejba u wara li ezaminat wiehed minn dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti (*counterfeit*) u li ghalhekk jikkontravjenu d-drittijiet dwar propjeta` intelletwali, appartenenti lis-socjeta` attrici, bhalma jidher mill-hawnipprezentat dokument relatat, immarkat bhal Dokument “MM7”;

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

Illi sussegwentement is-socjeta` attrici nghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie lis-socjeta` attrici prefiss terminu, mill-istess Kontrollur tad-Dwana sat-18 ta’ Lulju 2006 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;

Illi l-esponenti *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjeta` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikajra illi l-oggetti konsistenti f'disa' mija u disghin (990) cinturin bil-kliem HUGO BOSS u/jew HUGO BOSS u/jew BOSS u/jew label u/jew indikazzjonijiet ohrajn u li jinsabu f'dan il-mument taht il-kustodja u taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 1125798, kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravjenu d-drittijiet ta' propjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha registrati f'Malta, bin-numri tar-registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, konsistenti fi kliem HUGO BOSS u/jew BOSS u/jew HUGO jew indikazzjonijiet jew *label* simili;

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-kunsenja in kwistjoni ta' disa' mija u disghin (990) cinturin (*belts*) fil-*container* numru ECMU1125798 da parti tal-konvenuta u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravenji d-dritt ta' propjeta` 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. 144** (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) u ghaldaqstant vjolazzjoni ta' l-istess **artikolu 4** ta' l-istess **Kap. 414** u dan fil-konfront tat-*trademarks* fuq imsemmija tas-socjeta` attrici;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn 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-konvenut u dan ghas-spejjes tal-konvenut, inkluz dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-destruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok ta' l-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-konvenut mill-beneficcji ekonomici taghha;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` 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 s-socjeta' intimata li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 4 u 5) u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok. "MM1" sa Dok. "MM7" kif jidhru minn fol. 7 sa fol. 20 tal-process.

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dr. Melvyn Mifsud *nomine* datat 18 ta' Lulju 2006 a fol. 24 tal-process fejn is-socjeta' rikorrenti talbet lill-Onorabbli Qorti joghgobha tinnomina kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta' intimata HATI ASIA NEGOCE S.A.R.L., fl-atti tar-rikors fuq imsemmija u fl-atti l-ohra kollha relevanti u sussegwenti u tordna li bil-bandu tigi notifikata l-imsemmija socjeta` *CMA CGM SA.* Il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallef Geoffrey Valenzia rat id-digriet precedenti, l-bandi mahruga u r-riferta tal-Marixxalli u billi ma deher hadd biex jaccetta l-kurazija, innominat lill-Avukat Dr. Anthony Cutajar u lill-Prokuratur Legali Louisa Tufigno bhala kuraturi ghall-finijiet kollha tal-ligi bid-digriet moghti fil-21 ta' Awissu 2006 kif jidher a fol. 21 tal-process.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smiegh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta fl-4 ta' Settembru 2006 ghas-seduta tas-16 ta' Jannar 2007 b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dakinhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura ta' l-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-

notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li l-kuraturi deputati gew notifikati kemm bir-rikors u kif ukoll bin-noti u d-dokumenti li gew ipprezentati fil-mori.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati Dr. Anthony Cutajar u l-P.L. Luisa Tufigno datata 25 ta' Settembru 2006 a fol. 31 tal-process fejn iddikjaraw:-

1. Illi f'dan l-istadju ma humiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mas-socjeta` assenti minnhom rapprezentata.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 31 tal-process.

Rat in-nota tar-rikorrenti Dr. Melvyn Mifsud *nomine* datat 4 ta' Dicembru 2006 a fol. 33 tal-process li biha esebixxa l-affidavit ta' Dr. Melvyn Mifsud (Dok "MM8") u l-affidavit ta' George Agius (Dok. "MM9").

Rat il-verbal tas-seduta tas-16 ta' Jannar 2007 (fol. 37) fejn meta ssejjah ir-rikors dehru l-avukati tal-partijiet. Dr. Melvyn Mifsud iddikjara li m'ghandux aktar provi. Dr. Cutajar informa lill-Qorti li ma rnexxielux jikkomunika ma' l-assenti. Ir-rikors gie differit ghas-sentenza ghat-30 ta' Jannar 2007.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi fir-rikors guramentat is-socjeta` rikorrenti Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, kif hawn rapprezentata f'dawn il-proceduri, ippremettiet li hija

detentrici tad-dritt ta’ propjeta` industrijali ta’ l-istess markji “HUGO BOSS u/jew HUGO BOSS u/jew BOSS u/jew label u/jew indikazzjonijiet jew *label* simili” fil-komplessita` taghhom irregistrati fir-Registru tal-Markji f’Malta taht *Trademark No*. 19324, 19325, 22360 u 22445 kif jirrizulta mid-dokumenti annessi u mmarkati bhala Dokumenti “MM2”, “MM3”, “MM4” u “MM5”, kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta’ rikorrenti ghandha d-drittijiet ta’ l-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku “Hugo Boss Trade Mark Management gmbH & Co. KG”, u dan kollu *ai termini* ta’ l-**artikolu 2 ta’ l-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta**; l-istess socjeta’ atttrici ppremettiet li l-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 1125798 peress li nstabu 990 cinturin (*belts*) bil-markju “HUGO BOSS u/jew HUGO u/jew BOSS u indikazzjonijiet ohrajn liema konsenja kienet waslet fil-Freeport Terminal tad-Dwana *in transit* ghar-rilaxx eventwali favur l-consignee/importatrici ndikata fil-polza ta’ karigu relattiva (Dok. “MM6”) bhala HATI ASIA NEGOCE S.A.R.L. u peress li deher *prima facie* li tali oggetti kienu kontrafatti, is-socjeta’ attrici giet informata b’din is-sejba; fil-fatt dan gie kkonfermat mis-socjeta’ attrici u peress li ghalhekk tali atti nkluz d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghall-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta’ l-istess oggetti tikkontravjeni d-dritt dwar il-propjeta’ intelletwali u b’hekk hemm ksur ta’ l-**artikolu 4 ta’ l-istess Kap 414** tal-Ligijiet ta’ Malta u l-artikoli 10 (1) u (2b) ta’ l-Att dwar it-*Trademarks* (Kap 416) u b’hekk japplikaw ghall-kaz id-disposizzjonijiet ta’ l-artikoli 14 sa 19 tal-Kap 16, 2 u 8 (1) tal-istess Kap 414 u 76A (1) ta’ l-Att XXII tas-sena 2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji) u b’hekk wara li s-socjeta’ attrici tat id-dettalji necessarji lill-Kontrollur tad-Dwana, dan impona terminu sat-18 ta’ Lulju 2006 sabiex is-socjeta’ attrici tipprocedi gudizzjarjament ghall-iskop ta’ l-istess u fil-fatt dan sar permezz tal-kawza odjerna fejn l-istess socjeta’ attrici ghalhekk ghamlet it-talbiet taghha kif indikat fl-istess rikors guramentat taghha datat 18 ta’ Lulju 2006 fuq ukoll riprodott.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-allegazzjoni u l-pretensjoniet attrici gew ippruvati kemm bix-xhieda prodotta mill-Avukat Dr. Melvyn Mifsud bhala rappresentant tas-socjeta' rikorrenti ghal dak li jirrigwarda anke l-marki u l-protezzjoni ta' l-istess marki gewwa Malta u dan kemm permezz tar-rikors guramentat tieghu u anke permezz ta' diversi dokumenti esebiti ma' l-istess rikors guramentat datat 18 ta' Lulju 2006, u l-affidavit ta' l-istess avukat datat 4 ta' Dicembru 2006, esebit b'nota datata 4 ta' Dicembru 2006, liema provi bl-ebda mod ma gew kontradetti.

Illi tali talbiet huma simili ghal dawk fis-sentenzi **"Av. Dr. David Tonna nomine vs Dr. Leslie Cuschieri et nomine"** (P.A. (LFS) – 14 ta' April 2005) u **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (TM) – 2 ta' Frar 2006); **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (RCP) – 28 ta' Gunju 2006) u **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (RCP) – 1 ta' Novembru 2006) u kif inghad l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati kemm permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat ta' Dr. Melvyn Mifsud u d-dokumenti hemm annessi u wkoll l-affidavit ta' l-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "MM 9" - fol. 35) tal-4 ta' Dicembru 2006.

Illi fil-fatt l-istess xhud ikkonferma li l-istess konsenja kienet giet ezaminata fil-14 ta' Gunju 2006 u dan peress li kien hemm suspett li tali cinturini setghu kienu kontrafatti u dan bi ksur tad-drittijiet tas-socjeta' rikorrenti u wara li saru l-verifiki necessarji mis-socjeta' rikorrenti, jirrizulta li l-Avukat Melvyn Mifsud ghan-nom tas-socjeta' rikorrenti, informa lill-istess Ufficjal tad-Dwana li tali konsenja kienet fil-fatt kontrafatta kif jidher ikkonfermat mid-dokument "MM 7" esebit mar-rikors guramentat u ghalhekk din il-Qorti thoss li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati fil-grad rikjest mill-ligi; fil-fatt l-istess allegazzjonijiet ma gew bl-ebda mod kontestati b'dan li l-erba' talbiet attrici ghandhom jigu milqugha.

Illi dwar il-hames talba attrici din il-Qorti thoss li ghandha tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta’ l-istess *stante* li fil-kaz in ezami ma hemmx bzonnha.

Illi ghalhekk hlief ghal dak li nghad dwar il-hames (5) talba attrici, t-talbiet attrici l-ohra ghandhom jigu milqugha.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b’xi mod inkompatibbli ma’ l-istess, u fil-waqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames (5) talba tar-rikorrenti s-socjeta’ attrici, tilqa’ t-talbiet l-ohra ta’ l-istess socjeta’ rikorrenti biss fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tiddikjara illi l-oggetti ndikati konsistenti f’disa’ mija u disghin (990) cinturin bil-kliem HUGO BOSS u/jew HUGO BOSS u/jew BOSS u/jew *label* u/jew indikazzjonijiet ohrajn u li jinsabu f’dan il-mument taht il-kustodja u taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 1125798, kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravjenu d-drittijiet ta’ propjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha registrati f’Malta, bin-numri tar-registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, konsistenti fi kliem HUGO BOSS u/jew BOSS u/jew HUGO jew indikazzjonijiet jew *label* simili;

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-kunsenja in kwistjoni ta’ disa’ mija u disghin (990) cinturin (*belts*) fil-*container* numru ECMU1125798 da parti tal-konvenuta u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravjeni d-dritt ta’ propjeta` 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. 144** (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) u

ghaldaqstant vjolazzjoni ta' l-istess **artikolu 4** ta' l-istess **Kap. 414** u dan fil-konfront tat-*trademarks* fuq imsemmija tas-socjeta` attrici;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien ta' ghoxrin gurnata tax-xoghol mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti *ossia* cinturini in kwistjoni hawn indikati, u dan f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-intimati konvenuti u dan ghas-spejjes tal-konvenut, inkluz dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess, kollox skond **Artikolu 8 tal-Kap 414;**

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu kull mizura ohra dwar l-istess oggetti in kwistjoni u dan kif permess mill-ligi sabiex effettivament iccahhad lill-intimati u konvenuti minn kull beneficcju ekonomiku fuq l-istess taghha, b'dan ukoll li l-ispejjez kollha relattivi sabiex jigu distrutti l-istess oggetti mertu tal-kawza odjerna kif hawn deciz ikunu a karigu ta' l-istess intimati u konvenuti.

Bl-ispejjez kollha kontra s-socjeta' intimata b'dan li d-drittijiet tal-kuraturi jithallsu skond il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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