MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tat-13 ta' Frar, 2007

Citazzjoni Numru. 60/2006

Avukat Luigi Sansone bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà estera *Ferrari s.p.a.*

Versus

Victor Reginiano

Din hija kawża dwar *trademarks*.
Ir-rikors igħid illi s-soċjetà attriċi hija magħrufa madwar id-dinja, u wkoll f'Malta, għall-karrozzi sportivi tal-marka *Ferrari* u hija sidt diversi *trademarks* in konnessjoni man-negozju tagħha. Fost dawn hija irreġistrat f'Malta, b'seħħ mill-20 ta' Ġunju 2003, bin-numru 39524, tikketta li ġġib fuqha l-kelma *Ferrari* miktuba b'mod distintiv u ġġib ukoll rappreżentazzjoni ta' żiemel żgħir rampanti, u, bin-numru 39536, il-kelma *Ferrari* weħedha miktuba b'mod distintiv. Dawn it-*trademarks* huma dwar "*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments*". Dwar dawn l-

oġġetti fost oħrajn is-soċjetà attriċi hija "detentriċi ta' dritt" għall-għanijiet tad-dispożizzjonijiet relevanti ta' l-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Industrijali (Miżuri Intrakonfini) [Kap. 414], u tgawdi mill-ħarsien mogħti taħt l-artt. 2(1)(*a*)(i) u (ii), 4 u 8(1) ta' dik il-liġi.

Ftit qabel ma nfetħet il-kawża il-Kontrollur tad-Dwana kien żamm erba' mija u wieħed (401) wiċċ ta' arloġġ li fihom sinjali li jġibu l-kelma *Ferrari* miktuba b'mod distintiv flimkien ma' rappreżentazzjoni ta' żiemel rampanti, kif ukoll il-kelma *Ferrari* miktuba b'mod distintiv weħedha; dawn il-ħwejjeġ kienu waslu fid-Dwana ta' Malta għall-konvenut u *prima facie* dehru ċar lill-istess kontrollur illi kienu jiksru dritt ta' proprjetà industrijali. L-attriċi kienet mgħarrfa b'dan fit-2 ta' Jannar 2006 u, wara illi ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana illi l-ħwejjeġ huma falzifikati, bi ksur tad-drittijiet tagħha ta' proprjetà industrijali, il-kontrollur taha tagħrif dwar il-konvenut u taha wkoll żmien sat-30 ta' Jannar 2006 sabiex turih illi fetħet kawża kontra l-konvenut għal deċiżjoni sostantiva dwar il-meriti tal-każ[1].

L-attriċi għalhekk fetħet din il-kawża u qiegħda titlob illi l-qorti:

1. tgħid illi l-erba' mija u wieħed (401) wiċċ ta' arloġġ fuq imsemmija jiksru d-drittijiet ta' proprjetà industrijali li għandha l-attriċi fit-*trademarks* reġistrati bin-numri 39524 u 39536;
2. tordna lil-Kontrollur tad-Dwana jiddisponi minn dawk il-ħwejjeġ b'mod li ma jagħmlux ħsara lin-negozju ta' l-attriċi, jew inkella jeqridhom bla kumpens lill-konvenut u bi flusu; u
3. tieħu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jieħu, kull miżura li twassal biex iċċaħħad lill-konvenut milli jieħu benefiċċji ekonomiċi minn dawn il-ħwejjeġ.

Qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż.

Il-konvenut ma weġibx u ma ressaqx eċċezzjonijiet fiż-żmien li tagħti l-liġi, iżda, wara li l-qorti tatu żmien kif irid l-art. 158(10) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, għamel l-osservazzjonijiet tiegħu bil-miktub dwar it-talbiet ta' l-attriċi.

[1] Il-kawża fil-fatt infetħet fis-6 ta' Marzu 2006.

Waqt is-smigħ tal-kawża l-qorti semgħet ix-xhieda mressqa mis-soċjetà attriċi u rat ukoll kampjuni meħuda mill-uċuh ta’ l-arloġġi ta’ l-idejn li dwarhom saret il-kawża, u setgħet tara illi tassew illi l-kelma *Ferrari* u l-figura ta’ żiemel murija fuq l-uċuħ jixbhu lil dawk reġistrati bħala *trademarks* ta’ l-attriċi b’mod illi jistgħu faċilment joħolqu konfużjoni.

Fin-nota ta’ sottomissjonijiet tiegħu l-konvenut igħid illi l-attriċi ma għamlitx il-prova illi hija tagħmel negozju wkoll fl-arloġġi ta’ l-idejn, biex hekk tkun tista’ ssir konfużjoni bejn prodoti ta’ l-attriċi u l-ħwejjeġ li dwarhom saret il-kawża.

Din iżda hija kawża dwar *trademarks* u mhux kawża dwar konkorrenza illeċita taħt il-Kodiċi tal-Kummerċ. Skond l-art. 10(2)(*b*) ta’ l-Att dwar it-*Trademarks* [Kap. 416], ikun hemm kontravvenzjoni ta’ *trademark* reġistrata ukoll meta “is-sinjal ikun simili għat-*trademark* u jintuża għar-rigward ta’ oġġetti jew servizzi identiċi ma’, jew simili għal dawk li dwarhom it-*trademark* tkun reġistrata”; mhux biss huwa biżżejjed illi s-sinjal ikun “simili” u mhux bilfors “identiku”, iżda wkoll ir-referenza ma hijiex għal ħwejjeġ li jagħmel negozju fihom sid it-*trademark* iżda għal ħwejjeġ “li dwarhom it-*trademark* tkun reġistrata”: fil-każ tallum it-*trademarks* ta’ l-attriċi huma reġistrati dwar “*horological and chronometric instruments*”, li jgħoddu fosthom arloġġi ta’ l-idejn.

Barra minn hekk, l-art. 10(3) ta’ l-istess liġi jgħid ukoll illi:

10. (3) Persuna tikkontravvjeni *trademark* reġistrata meta fil-kors tal-kummerċ tuża sinjal li -

(*a*) jkun identiku [għal] jew jixbah it-*trademark*, u

(*b*) jintuża għar-rigward ta’ oġġetti jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li dwarhom it-*trademark* tkun reġistrata,

meta t-*trademark* ikollha riputazzjoni f’Malta u l-użu tas-sinjal, li jsir mingħajr kawża ġusta, jieħu vantaġġ mhux ġust fuq, jew ikun detrimentali għax-xorta distintiva jew ir-riputazzjoni tat-*trademark*.

Lanqas ma huma relevanti għall-kawża tallum l-argumenti mressqa mill-konvenut imsejsa fuq l-artt. 5 *et seqq.* ta’ l-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Intellettwali (Miżuri Intrakonfini) [Kap. 414]. It-termini msemmija f’dawk id-dispożizzjonijiet jolqtu biss il-miżuri li jieħu l-Kontrollur tad-

Dwana biex “jissospendi r-rilaxx ta’ l-oġġetti jew iżommhom” meta “jkun jidher b’mod *prima facie* ċar lill-Kontrollur tad-Dwana li l-oġġetti jkunu oġġetti li jikkontravvjenu dritt ta’ proprjetà intellettwali”, u ma jolqtux ir-rimedji li tista’ tagħti l-qorti meta jintwera lilha – bħal ma ntwera fil-każ tallum – li kien hemm ksur ta’ *trademark* reġistrata.

Għal dawn ir-raġunijiet, billi x-xhieda turi tassew illi l-konvenut kiser id-dritt tas-soċjetà attriċi fi *trademarks* reġistrati, it-talbiet ta’ l-attriċi għandhom jintlaqgħu. Għalhekk il-qorti taqta’ l-kawża billi:

1. tgħid illi l-erba’ mija u wieħed (401) wiċċ ta’ arloġġ miżmuma mill-Kontrollur tad-Dwana jiksru d-drittijiet ta’ proprjetà industrijali li għandha l-attriċi fit-*trademarks* reġistrati bin-numri 39524 u 39536;
2. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jeqred dawn l-uċuħ t’arloġġ fi żmien xahar millum, u fil-preżenza ta’ rappreżentant tas-soċjetà attriċi; u
3. tikkundanna lill-konvenut iħallas l-ispejjeż kollha, kemm dawk ġudizzjarji u kemm dawk biex inżammu u biex jinqerdu l-ħwejjeġ.

< Sentenza Finali >

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