



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF**

Seduta ta' l-24 ta' Mejju, 2007

Citazzjoni Numru. 713/2006

**Avukat Dottor Luigi A. SANSONE bħala mandatarju
speċjali għan-nom u in rappreżentanza tas-Socjeta'
estera Guccio Gucci S.p.A.**

vs

**Avukat Dottor Martin FENECH u l-P.L. Luisa Tufigno li
b'Degriet tal-11 ta' Dicembru, 2006, ġew nominati
Kuraturi Deputati biex jirrapreżentaw lil NANAA
MILOUDI b'indikazzjoni "NI:330308" u b'indirizz ta'
979 Souk Najd Derb Ghallef, Casablanca, Il-Marokk
Il-Qorti:**

Rat ir-Rikors maħluf imressaq fit-2 ta' Awissu, 2006, li bih
ir-rikorrent *nomine* ippremetta;

1. Illi s-socjeta' attriċi Guccio Gucci S.p.A.,
magħrufa sew madwar id-dinja nkluż f'Malta, *inter
alia* in konnessjoni ma' artikli ta' lbies (qomos), hija
proprietarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-

negozju tagħha u in konnessjoni ma' l-istess negozju;

2. Illi b'ħila u b'invenzjoni, kif ukoll b'ħafna sagrificċju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti tagħha, is-soċjeta' attriċi akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni man-negozju tagħha u mat-*trademarks* tagħha relattivi għall-istess;

3. Illi, fost oħrajn, is-soċjeta' attriċi għandha validament rreġistrati f'Malta t-*trademarks* Komunitarji (CTM) bin-numri ta' 000121988 u 004107546 rispettivament, il-markji "GUCCI" (kelma) u "GUCCI" (tikketta), b'effett mill-1 ta' April tal-1996 u mit-3 ta' Novembru 2004 rispettivament, u dan f'kull każ *inter alia* dwar prodotti b'kategorija li fihom jaqgħu prodotti konsistenti f'artikli ta'lbies (qomos);

4. Illi noltri, is-soċjeta' attriċi għandha rreġistrata f'Malta b'effett mis-7 ta' Settembru 2001 it- *trademark* bin-numru ta' rreġistrazzjoni 34922 (dwar *clothing, footwear, headgear*);

5. Illi s-soċjeta' attriċi hija "*detentriċi ta' dritt*" għall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intelektwali (Miżuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Liġijiet ta' Malta) u tal-*Council Regulation (EC) No. 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights*, biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni mogħtija fl-artikulu 2 (1)(a)(i), 4 u 8(1) tal-istess Kap, 414 u taħt id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artikli 1.(a)(i), 10 16 u 17 tal-istess *Council Regulation (EC) No. 1383/2003* fost oħrajn;

6. Illi reċentement, waqt l-iskrutinji taħt xi waħda mill-proċeduri doganali msemmija fl-artiklu 4 tal-istess Kap, 414 u fl-Artiklu 1(1) tal-*Council Regulation*

(EC) No 1383/2003 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* STMU 2905218 kontenenti artikli ta' lbies (qomos), li lkoll fihom sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI" miktuba b'mod prominenti, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu għar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta NANAA MILOUDI skond kif indikat fuq il-polza ta' karigu relattiva, u *prima facie* dehru ċar lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt dwar proprjeta' intellettuali;

7. Illi s-soċjeta' attriċi giet mgħarrfa bis-sejba fil-5 ta' Lulju 2006 u, wara li eżaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oġġetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oġġetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet tagħha dwar proprjeta' intellettuali;

8. Illi effettivament allura, l-oġġetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika lis-soċjeta' attriċi bħala mitejn (200) b'kollox jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettuali tas-soċjeta' attriċi. Għal dan il-każ japplikaw ukoll *inter alia* u oltre d-disposizzjonijiet ta' liġi ndikati fil-paragrafu numru 5 ta' dan ir-rikors ġuramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikli 9 1. tal-*Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark*, kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikli 10, 14 sa 19 tal-Att tal-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416), u tal-artiklu 76A(1) tal-Att XXII tal-2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji) u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003;

9. Illi wara li s-soċjeta' attriċi ngħatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana, ġie lill-istess soċjeta' attriċi prefiss terminu sat-2 ta' Awissu 2006 mill-hawn qabel imsemmi Kontrollur tad-Dwana sabiex tingħatalu l-prova li nbdew l-opportuni proċedimenti ġudizzjarji ċivili fil-konfront tal-konvenuta li jwasslu għal deċiżjoni sostantiva dwar il-merti tal-każ;

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

11. Illi għalhekk kellha ssir din il-kawża;

Għaldaqstant għar-raġunijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

1. Tiddikjara li l-oġġetti u ċioe' l-artikli ta' l-bies (qomos) li lkoll jikkontjenu sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI" miktuba b'mod prominenti u li jinsabu preżentement taħt l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-*container* STMU 2905218 kontenenti l-imsemmija oġġetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-soċjeta' attriċi;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oġġetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerċ b'dak il-mod li jipprekludu xi ħsara lis-soċjeta' attriċi jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruġgi dawk l-oġġetti, f'kull każ mingħajr ebda kumpens lill-, u għas-spejjeż ta' – l-konvenuta;

3. Tieġu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jieġu dwar dawk l-oġġetti, kull miżura oħra li jkollha l-effett li effettivament iċċaħħad lill-konvenuta mill-benefiċċji ekonomiċi tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-konvenuta għandha tbatl l-ispejjeż kollha konnessi mal-miżuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attriċi, inklużi dawk tat-trasport tal-imsemmija oġġetti għall-ħażna qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-ħażna stess, tat-trasport mill-lok tal-ħażna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjeż kontra l-konvenuta li tibqa' minn issa ngunta għas-subizzjoni tagħha.

Rat ir-risposta ġuramentata mressqa fis-17 ta' Jannar, 2007, li biha l-Kuraturi Deputati eċċepew:

Kopja Informali ta' Sentenza

1. Illi huma mhuwiex (*sic*) edott mill-fatti u jirriserva li jissottometti eċċezzjonijiet u provi ulterjuri fi stadju avanzat;

2. Salv eċċezzjonijiet ulterjuri;

Rat il-provi dokumentali tal-attur nomine mressqin b'Nota fit-8 ta' Mejju, 2007¹;

Semgħet ix-xhieda tal-attur *nomine*;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Semgħet id-dikjarazzjoni magħmula mill-Avukat tas-soċjeta' attrici barranija waqt is-smiġħ tal-15 ta' Mejju, 2007, li bih iddikjara li ma kellux provi oħra xi jressaq;

Rat id-Degriet tagħha tal-15 ta' Mejju, 2007, li bih ħalliet il-kawża għal-lum għas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi b'din il-kawża, il-kumpannija rikorrenti qegħda titlob li jiġi dikjarat li kunsinna ta' qomos (aktar 'il quddiem imsejha "il-merkanzija") li ddaññlet fil-Port Fieles ta' Malta fit-13 ta' Ġunju, 2006, abbord il-bastiment *MV CMA-CGM CHOPIN* kienet falza u għalhekk qegħda titlob il-qerda tagħha, billi din il-merkanzija tikser il-jeddijiet intellettuali tagħha;

Illi, min-naħa tagħhom, il-Kuraturi Deputati mharrkin qegħdin jgħidu li ma jistgħux imieru lill-kumpannija rikorrenti għaliex ma jafu xejn fuq il-fatti, u dan minkejja kull tentativ li ippruvaw biex jieħdu l-fehma jew id-direttivi tal-kostitwenti tagħhom;

Illi l-azzjoni tar-rikorrenti tinbena fuq dak li tipprovdi l-liġi fl-Att tal-2000 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali

¹ Paġġ. 135-144 tal-proċess

(Miżuri Intrakonfini)² (Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta), b'mod partikolari l-artikolu 8 tal-istess Att;

Illi mill-provi mressqa mir-rikorrent *nomine* jirriżulta li sa minn Settembru ta' l-2001, prodotti magħmulin mill-kumpannija rikorrenti b'hal dawk li jagħmlu parti mill-merkanzija, kienu reġistrati mal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali f'Malta³ b'hal marka kummerċjali (*trademark*), u għalhekk imħarsa mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta (illum il-Kapitolu 416 tal-Liġijiet ta' Malta). It-titolari tal-jedd imħares hija l-kumpannija attriċi barranija. Bl-istess mod, l-imsemmija marka kummerċjali dwar id-disinn "*Gucci*", kemm b'hal kelma u kif ukoll b'hal tikketta, jinsabu reġistrati wkoll favur il-kumpannija attriċi barranija mal-uffiċċji komunitarji kompetenti⁴;

Illi jirriżulta⁵ li nhar it-Tlieta, 13 ta' Ġunju, 2006, il-bastiment *MV CMA-CGM CHOPIN* daħal fil-Port Fieles ta' Marsaxlokk, mgħobbi b'għadd ta' *containers*. Wieħed minn dawn il-*containers* (numru STMU 2905218) kellu dikjarazzjoni li l-konsenja kienet ta' mija u tletin (133) kartuna ta' ħwejjeġ tal-ilbies. Din kienet magħmula fuq il-polza ta' tagħbija⁶, li kienet tgħid li l-kumpannija mħarrka kienet il-kunsinnatarja tal-merkanzija mertu tal-każ. Il-bastiment kien salpa minn port fiċ-Ċina (Guangzhou), b'sistema ta' ġarr bi trasbord, u t-tagħbija kellha tinħatt fil-port ta' Casablanca, fis-Saltna tal-Marokk, b'hal l-aħħar destinazzjoni tagħha;

Illi jumejn wara d-dħul f'Malta tal-imsemmi *container*, sewwasew fil-15 ta' Ġunju, 2006, id-dipartiment tad-Dwana qegħditu taħt s'fharriġ magħruf b'hal *risk analysis*. Meta nfetaħ, u wara li nstab li s-sigilli tiegħu ma kinux għadhom mimsusin, instab li dan kien mimli bi ħwejjeġ tal-ilbies ta' kull xorta. Fost dawn kien hemm il-merkanzija mertu tal-każ li, b'hal bqija, kienet tagħti 'l min jifhem li setgħet kienet falza. Ittiegħdet id-deċiżjoni li l-*container* jinżamm għal s'fharriġ b'aktar reqqa. Intrefa' kampjun li

² Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta

³ Marka numru 34922, Dok. "D", f'pag. 31 tal-proċess

⁴ Numri 121988 u 4107546, Dokti "B" u "C", f'pag. 20-30 tal-proċess

⁵ Affidavit ta' George Aġius 22.3.2007, Dok "LAS 04", f'pag. 139-140 tal-proċess

⁶ GZ2138548 (Dok "G", f'pag. 36 tal-proċess)

ntbagħat lir-rappreżentanti tal-kumpannija attriċi f'Malta u l-*container* raġa' ġie sigillat u ttieħed f'maħżen tad-Dwana;

Illi d-Dipartiment kiteb minnufih lir-rikorrent biex jgħarrfu bis-sejba⁷. Ir-rikorrent talab lill-Kontrollur tad-Dwana jżomm ir-rilaxx tal-imsemmi *container*⁸. Il-Kontrollur laqa' t-talba wara li ntwera d-dokumentazzjoni meħtieġa mill-kumpannija rikorrenti dwar il-jeddijiet tagħha u l-interess tagħha li tressaq l-ilment dwar il-merkanzija mniżżla l-art, u, aktar 'il quddiem, laqa' talba oħra tal-attur *nomine* biex itawwal iż-żmien li fih kellu jressaq il-kawża;

Illi, minbarra dan, ir-rikorrent *nomine* bagħat kampjonarju mill-merkanzija milli kienu fl-imsemmi *container* lil-laboratorji tal-kumpannija attriċi, biex teżaminahom. Din bagħtet rapport lir-rikorrent *nomine* f'tit jiem wara⁹, li aktar 'il quddiem kien konfermat b'zewġ rapporti oħrajn aktar elaborati¹⁰. Minn dawn ir-rapporti joħroġ li l-merkanzija kienet falza u ma taqbilx mal-*standards* tal-prodotti ġenwini magħmulin mill-kumpannija attriċi barranija;

Illi l-kumpannija rikorrenti fetħet din il-kawża fit-2 ta' Awissu, 2006, u jirriżulta li l-kontenut tal-*container* għadu miżmum taħt is-setgħat tal-Kontrollur tad-Dwana;

Illi l-kumpannija mħarrka ma meriet xejn mill-provi mressqa mill-kumpannija rikorrenti. Il-Qorti tifhem li kien il-Kontrollur tad-Dwana nnifsu li għarraf lill-kumpannija attriċi bl-isem tal-kumpannija mħarrka. Il-Kuraturi maħtura biex jidhru għaliha ma ngħataw l-ebda tagħrif dwar x'kellhom jagħmlu dwar ix-xiljiet imressqa mill-kumpannija rikorrenti;

Illi meta jitqiesu l-fatti fuq imsemmija ma' dak li tipprovdi l-liġi, jinstiltu l-konklużjonijiet li ġejjin:

a. il-kumpannija rikorrenti hija detentriċi ta' dritt li għalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tiegħu, u kif ukoll tal-jeddijiet imħarsin taħt id-

⁷ Dok "E", f'pag. 32 tal-proċess

⁸ Dok "F", f'pag. 35 tal-proċess

⁹ Dok "Ċ" datat 13 ta' Lulju, 2006, f'pag. 45 tal-proċess

¹⁰ Dokti "LAS 05" u "LAS 06", f'pag. 141-2 tal-proċess

Kopja Informali ta' Sentenza

dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Kunsill 40 tal-1994 u 1383 tal-2003;

b. illi l-merkanzija mniżżla l-art f'Malta ma kellhiex marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija rikorrenti u lanqas jidher li giet manufatturata bil-kunsens tagħha, u dan għall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

c. li d-dħul tal-imsemmija merkanzija, imqar jekk fl-ambitu tal-Port Fieles, huwa projbit, ladarba jikser il-jeddijiet tal-kumpannija rikorrenti;

d. jidher li l-kumpannija rikorrenti wettqet ukoll l-obbligi tagħha dwar tagħrif mogħti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta għall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

e. illi l-kampjun mogħti lill-kumpannija rikorrenti u minnha mibgħuta barra minn Malta għall-eżamijiet meħtieġa huwa proċess maħsub mil-liġi¹¹ u kien ta' għajjnuna kbira biex il-kumpannija rikorrenti setgħet bdiet il-proċeduri xierqa fl-iqsar żmien, u biex jiġi determinat li l-qomos kienu tassew foloz;

f. it-talba tal-kumpannija rikorrenti biex il-konsenja ta' merkanzija in kwestjoni tiġi meqruda hija waħda mill-effetti li l-liġi¹² taħseb għalihom dwar id-dħul f'Malta ta' ħwejjeġ falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettuali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

g. il-falsita' tal-imsemmija merkanzija tinsab ippruvata fi grad tekniku biżżejjed, u ammissibbli fil-liġi, li l-Qorti ma tħossx il-ħtieġa li taħtar espert biex jagħmel kostatazzjonijiet oħrajn;

Illi għalhekk il-Qorti ssib li ir-rikorrent *nomine* wera tajjeb biżżejjed li l-kumpannija rikorrenti kellha raġun temmen li l-merkanzija li ddaħñlet f'Malta fit-13 ta' Ġunju, 2006, kienet tikser il-jeddijiet intellettuali tagħha kif imħarsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin u kif ukoll minn dawk komunitarji kompetenti, u li l-ħelsien tagħhom mill-

¹¹ Art. 7(3) tal-Kap 414

¹² Art. 8(1)(a) tal-Kap 414

Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx ħafif għaliha li tagħmel tajjeb għalih jekk mhux biż-żamma għal dejjem tagħhom jew bil-qerda tagħhom, ukoll jekk kien maħsub li l-aħħar destinazzjoni kienet sejra tkun f'pajjiż ieħor barra minn Malta;

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:

Tilqa' l-ewwel talba attriċi u tiddikjara li l-kunsinna ta' merkanzija msemmija fil-premessi tar-Rikors maħluf imniżżla l-art fil-Port Fieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-bastiment *CMA-CGM CHOPIN* go *container* bin-numru STMU 2905218 fit-13 ta' Ġunju, 2006, kienet falza għall-finijiet u effetti kollha tal-Att VIII tal-2000;

Tilqa' t-tieni u t-tielet talbiet attriċi billi tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jipproċedi għall-prattiki kollha meħtieġa, inklużi l-għoti minnu ta' kull direttiva lilu mogħtija b'setgħa mil-liġi, għall-qerda tal-merkanzija kollha fuq imsemmija, u dan sa mhux aktar tard minn xahar kalendarju minn dak inhar li jiġi notifikat, a kariku tal-kumpannija rikorrenti, b'kopja awtentikata ta' din is-sentenza;

Tilqa' r-raba' talba attriċi u tikkundanna lill-intimata biex tħallas l-ispejjeż kollha marbuta mal-ġarr, il-ħażna u l-qerda tal-imsemmija merkanzija mid-Dipartiment tad-Dwana;

Tordna li sa mhux iżjed tard minn ħmistax-il (15) jum tax-xogħol minn dak inhar li l-ordni tal-Qorti għall-qerda ta' dawn l-oġġetti titwettaq, il-Kontrollur tad-Dwana jdaħħal Nota fl-atti ta' din il-kawża li biha jgħarraf lill-Qorti bl-eżekuzzjoni tal-ordni tal-qerda mogħtija b'din is-sentenza, jew, fin-nuqqas, ir-raġunijiet għaliex l-ordni ma tkunx twettqet; u

Tikkundanna lill-imħarrka tħallas l-ispejjeż tal-kawża b'dan li d-drittijiet tal-Kuraturi Deputati *nomine* jitħallsu provvizorjament mir-rikorrent *nomine*.

Kopja Informali ta' Sentenza

Moqrija

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----