MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tas-16 ta' Ottubru, 2007

Citazzjoni Numru. 196/2007

Avukat Dottor Melvyn Mifsud L.L.D. bhala mandatarju specjali, ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG ta' Dieselstrasse 12, 72555, Metzingen, Germanija
vs
Dr. Mark Busuttil u l-PL Hilda Ellul Mercier li b'digriet tal-21 ta' Marzu 2007 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lis-socjeta` jew ditta estera EURO 44 S.A.R.L ta' No. 15, Rue AALAARAAR, Casablanca, Morocco

Il-Qorti,

A. RIKORS:
Rat ir-rikors ta' Dottor Melvyn Mifsud L.L.D. bhala mandatarju specjali tas-socjeta` Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. li bih espona:

1. Illi l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud jirrapprezenta lis-socjeta` estera Hugo Boss Trade Mark

Management GmbH, bhal ma jirrizulta mill-prokura, kopja informi ta' l-istess, annessa mar-rikors u mmarkata bhala Dokument M.M 1, filwaqt li rriserva li jipproduci vera kopja, waqt il-mori tal-kawza.

2. Illi s-socjeta` rikorrenti estera hija maghrufa sew fid-dinja, inkluz gewwa Malta, inter alia in konnessjoni ma' arloggi ta' l-idejn (wrist watches) u hija proprjetarja ta' diversi marki (trademarks), li jkopru dan in-negozju vast taghha.

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

4. Illi in partikolari, is-socjeta` rikorrenti ghandha registrata f'Malta erba' marki (trademarks) bin-numru ta' registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, bhal ma jirrizulta mid-dokumenti annessi mar-rikors u mmarkati bhala Dokumenti MM2/3/4/5 u 6 u dan dwar hwejjeg/ilbies ta' l-irgiel, nisa u tfal, cinturini, accessorji, ingravajjet, zraben u hwejjeg ohra, fost l-ohrajn li jaqghu fi klassi hamsa u ghoxrin (25) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement Concering the International Classification of Goods and Services for the Puroposes of Registration of Marks.

5. Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta` rikorrenti hija detenitrici ta'dritt ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet relevanti ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (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.

6. Illi ricentement waqt il-verifiki u skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artiklu 4 ta' l-istess Kapitolu 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issopenda r-rilaxx tal-container FCIU2935988, konsistenti inter alia f'elfejn u hames mitt

(2,500) cinturin tal-gilda, tlett elef u erba’ mitt (3,400) cinturin tal-gilda u ghaxar (10) kaxex tal-kartun b’rigali (gift packings) li fihom il-kliem HUGO BOSS, BOSS jew HUGO u/jew indikazzjonijiet ohrajn, liema prodotti waslu fil-Freeport terminal tad-Dwana in transit ghar-rilaxx eventwali favur consignee/importratrici ndikata fuq l-istess Bill of Landing, bhala EURO 44 S.A.R.L. kopja ta’ l-istess Bill of Lading annessa mar-rikors u mmarkata Dokument MM7 u prima facie deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvenju dritt ta’ proprjeta` intellettwali, bhal ma jirrizulta mill-ittra annessa mar-rikors u mmarkata bhala Dokument MM8.

7. Illi s-socjeta` rikorrenti giet infurmata b’din is-sejba u wara li ezaminat wiehed minn dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt huma oggetti kontrafatti (counterfeit) u li ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intelletwali, appartenenti lis-socjeta` attrici, bhal ma gie prezentat dokument relatat mir-rapprezentant taghhom lokali, immarkat bhal Dokument MM9.

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

9. Illi sussegwentement is-socjeta` rikorrenti nghatat id-dettalji tal-intimata mill-Kontrollur tad-Dwana u gie lis-socjeta` rikorrenti prefiss terminu, mill-istess Kontrollur tad-Dwana sat-22 ta’ Frar 2007 sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili fil-konfront tal-intimata li jwasslu ghad-decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz.

10. Illi r-rikorrent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati.

11. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ir-rikorrent, bhala mandatarju specjali tas-socjeta` Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Col talab lill-Qorti:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'elfejn u hames mitt (2,500) cinturin tal-gilda, tlett elef u erba' mitt (3,400) cinturin tal-gilda u ghaxar (10) kaxex tal-kartun b'rigali (gift packings) li fihom il-kliem HUGO BOSS, HUGO u BOSS u indikazzjonijiet ohra u li dawn l-istess oggetti jinsabu prezentament taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container FCIU2925988, konteneti l-imsemmija oggetti, jikkontravenju d-drittijiet ta' proorjeta` intelletwali tas-socjeta` attrici fir-rigward trademarks taghha registrati f'malta, bin-numru ta' registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, konsistenti fil-kliem HUGO BOSS, HUGO u BOSS jew indikazzjonijiet jew label simili.

2. Tiddikjara u tiddeciedi li 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' cinturini tal-gilda u kaxxex tal-kartun (b'rigali) fil-container numru FCIU2925988 da parti tal-intimata u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Konrollur tad-Dwana, jikkontravenji d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skond artikolu 2 (1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap 414 (Att dwar id-Drittijiet Dwar Proprjeta` 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` rikorrenti.

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` rikorrenti jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti in kwistjoni, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-intimata u dan ghas-spejjez tal-intimata, inkluz dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-distruzjoni 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 effett li effettivament iccahhad lill-intimata mill-beneficcji ekonomici taghha.

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

Bl-ispejjez kontra l-intimata li giet ingunta ghas-subizzjoni.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati li biha esponew:

Illi huma ma kienux edotti mill-fatti u ghalhekk irriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata kif u meta jkunu edotti mill-fatti.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

C. PROVI:

Gie prezentata affidavit ta' Dr. Melvyn Mifsud li fih ikkonferma r-rikors u semma li ma kien hemm xejn gdid jew zvilupp dwar il-kaz u hu ma rcieva l-ebda informazzjoni dwar id-ditta jew socjeta` intimata. Anqas ma rcieva ebda komunikazzjoni minghand is-socjeta` intimata jew xi rapprezentant taghha. Ikkonferma li d-ditta Bezzina & Mifsud Patentbureau li ghandha kuntatt regolari mas-socjeta` estera rikorrenti kkonfermawlu li huma ma rcevew l-ebda informazzjoni gdida dawr id-ditta jew socjeta` konvenuta.

Gie prezentat affidavit ta' George Agius fejn issemma li l-***container*** bin-numru FCIU2925988 kien inhatt gewwa l-port hieles minn fuq il-vapur CMA CGM VOLTAIRE fid-19 ta' Jannar 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-

kontenut tieghu. Skond il-polza ta' taghbija numru TSYK002681 tal-vjagg numru NX290W li giet prezentata mill-agent tal-vapur, l-origini tal-***container*** kienet ic-Cina u kien destinat ghal Casablanca. Bhala kontenut kien dikjarat li fih 382 kaxxa ***BELT/TIE***. Fil-25 ta' Jannar 2007 fil-prezenza ta' ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli gew konfermati bhala intatti, il-***container*** infetah u nstab li gol-kaxxi kien hemm hwejjeg, cinturini u xi affarijiet ohra. Fost dawn instabu cinturini tal-marka 'Hugo Boss' u dawn dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Ittiehdet id-decizjoni li l-***container*** jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u gew elevati xi kampjuni li gew mghoddija lis-Sur Steve Mifsud ta' Bezzina & Mifsud Patentbureau bhala rapprezentanti tal-markju 'Hugo Boss'. Minn ezamijiet li kienu saru rrizulta li c-cinturini 'Hugo Boss' kienu kontrafatti.

Gie prezentat affidavit ta' Judith Eckl in rapprezentanza ta' Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG li fih issemma li l-imsemmija kumpanija estera hija rapprezentata hawn Malta minn Bezzina & Mifsud Patentbureau. Semmiet li s-socjeta` estera giet infurmata minn Bezzina & Mifsud Patentbureau li kien iddahhal Malta l-***container*** in kwistjoni. Qalet li huma kienu ezaminaw il-kampjuni li gew elevati hawn Malta u rrizultalhom li l-oggetti kienu kontrafatti.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. Melvyn Mifsud huwa mandatarju specjali tas-socjeta` rikorrenti ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki taghha gewwa Malta. Irrizulta li fid-19 ta' Jannar 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA CGM VOLTAIRE konsenja hwejjeg u cinturini, fost affarijiet ohra. Kienu gew elevati xi kampjuni mill-***container*** FCIU 2925988 u dawn inghataw lil Steve Mifsud ta' Bezzina & Mifsud Patentbureau biex jigu ezaminati. Minn ezamijiet li saru nstab li c-cinturini kienu kontrafatti. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fil-21 TA' Jannar 2007 il-***container*** gie miftuh biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-intimati ma sarux. Mill-affidavit ta'

Judith Eckl a fol 50 u 51 tal-process jinghad "It resulted to us, without any doubt, that they are not original goods, produced by us or manufactured with our permission or authorisation. In fact, these same goods are couterfeit and thus the manufacture, production and marketing of the same products, are illegal and abusive".

It-talba rikorrenti m'hi b'ebda mod kontradetta.

L-azzjoni rikorrenti hi bazata fuq dak li tipprovdi l-ligi fl-Att tal-1997 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap 414).

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Judith Eckl u tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius, il-Qorti tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'elfejn u hames mitt (2,500) cinturin tal-gilda, tlett elef u erba' mitt (3,400) cinturin tal-gilda u ghaxar (10) kaxex tal-kartun b'rigali (gift packings) li fihom il-kliem HUGO BOSS, HUGO u BOSS u indikazzjonijiet ohra u li dawn l-istess oggetti jinsabu prezentament taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container FCIU2925988, konteneti l-imsemmija oggetti, jikkontravenju d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tas-socjeta` attrici fir-rigward ***trademarks*** taghha registrati f'Malta, bin-numru ta' registrazzjoni 19324, 19325, 22360 u 22445, konsistenti fil-kliem HUGO BOSS, HUGO u BOSS jew indikazzjonijiet jew label simili.

Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja in kwistjoni ta' cinturini tal-gilda u kaxex tal-kartun (b'rigali) fil-container numru FCIU2925988 da parti tal-intimata u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Konrollur tad-Dwana, jikkontravvjeni d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skond artikolu 2 (1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap 414 (Att dwar id-Drittijiet Dwar Proprjeta` 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` rikorrenti.

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-intimata u dan ghas-spejjez tal-intimata, inkluz dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-distruzjoni 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.

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu kull mizura ohra dwar l-oggetti in kwistjoni li jkollha effett li effettivament iccahhad lis-socjeta` intimata mill-beneficcji ekonomici taghha.

Dwar il-hames talba fejn intalab lill-Qorti "Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Industrijali (Mizura Intrakonfini) – Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolamenti tasl-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta` rikorrenti", fil-fatt ir-rikorrent nomine ma ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda rimedju iehor.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata, b'dan li provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mir-rikorrent nomine.

< Sentenza Finali >

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