MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-12 ta' Dicembru, 2007

Citazzjoni Numru. 371/2006

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta ta’ l-identita’ numru 258269 ittra “M”, bhala mandatarju specjali tas-socjeta’ estera Diesel S.p.A.

vs.

Dr. Martin Fenech u l-P.L. Luisa Tufigno li b’digriet tat-8 ta’ Marzu 2007 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil VISA NEGOCE (SARL) IMPORT EXPORT.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat ta’ l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta ta’ l-identita’ numru 258269 ittra “M”, bhala mandatarju specjali

tas-socjeta’ estera **Diesel S.p.A.**, datat 2 ta’ Mejju 2006 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone jirrapprezenta lis-socjeta’ estera Diesel S.p.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ arloggi ta’ l-idejn (*wristwatches*), u proprjetarja ta’ diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha;

Illi b’hila u b’invenzjoni, kif ukoll b’hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta’ attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha;

Illi in partikolari, is-socjeta’ attrici ghandha rregistrata f’Malta b’effett mit-18 ta’ Jannar 1994 it-*trademark* bin-numru ta’ registrazzjoni 22930, u dan dwar arloggi ta’ l-idejn (*watches*) fost ohrajn li jaqghu fi klassi 14 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* tal-15 ta’ Gunju 1957 (kif sussegwentement emendat);

Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta’ attrici hija “*detentrici ta’ dritt*” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti ta’ l-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 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) u (ii), 4 u 8(1) taghha;

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 ta’ l-istess Kap. 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU9317020 ta’ tul ta’ 40 pied kontenenti *inter alia* 3980 arloggi ta’ l-idejn li fihom sinjali fosthom il-kelma “DIESEL” miktuba b’mod prominenti (*nonostante* li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni ta’ l-*packages* relattiva hija ta’ *radio etc.*), liema artikoli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in

transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala VISA NEGOCE(SARL)IMPORT EXPORT, u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' ntellettwali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fil-5 ta' April 2006 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dawna li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' ntellettwali;

Illi l-azzjonijiet tal-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 4 tal-Kap. 414 hawn qabel imsemmi kif ukoll tal-artikolu 10(1) u (2)(b) ta' l-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416), u japplikaw ghall-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 ta' l-istess Kap. 416, 2 u 8(1) ta' l-istess Kap. 414 u 76A(1) tal-Att XXII tal-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 sas-5 ta' Mejju 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-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Illi ghalhekk l-istess socjeta` attrici talbet lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'3980 arloggi ta' l-idejn li fihom sinjali fosthom il-kelma "DIESEL" miktuba b'mod prominenti u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-*container* ECMU 9317020 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar

proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tat-*trademark* taghha bin-numru ta' registrazzjoni 22930 – DIESEL;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-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 lis-socjeta' konvenuta u ghas-spejjez tas-socjeta' 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 mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

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

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3) u seba' (7) dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "G" kif jidhru a fol. 3 sa fol. 25 tal-process.

Rat in-noti ta' Dr. Luigi A. Sansone *nomine*: wahda datata 3 ta' Mejju 2006 a fol. 46 tal-process li biha pprezenta zewg dokumenti mmarkati Dok "LAS 1" u Dok "LAS 2"; nota ohra datata 19 ta' Lulju 2006 (fol.51) li huma zewg dokumenti mmarkati Dok "LS 1" u Dok "LS 2"; nota ohra datata 7 ta' Awissu 2006 a fol. 58 tal-process li permezz taghha pprezenta dokument li hu mmarkat bhala Dok "LAS 01"; u nota ohra datata 7 ta' Marzu 2007 (fol. 66) li biha pprezenta tliet dokumenti ohra li gew immarkati bhala Dok "LS 1 sa Dok "LS 3".

Rat ir-rikors ta’ l-Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datat 2 ta’ Mejju 2006 a fol. 65 tal-process fejn is-socjeta’ rikorrenti talbet in-nomina ta’ kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lill-intimati VISA NEGOCE (SARL) IMPORT EXPORT 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` VISA NEGOCE (SARL) IMPORT EXPORT. Il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallef Lino Farrugia Sacco nnominat lill-Avukat Dr. Martin Fenech u lill-Prokuratur Legali Luisa Tufigno bhala kuraturi ghall-finijiet kollha tal-ligi, u dan bid-digriet moghti fit-8 ta’ Marzu 2007 kif jidher a fol. 61 tal-process.

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta biex tinstema’ fis-seduta tat-3 ta’ Mejju 2007, b’dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar 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 Dr. Martin Fenech u l-PL Luisa Tufigno gew nominati kemm bir-rikors u kemm bl-avviz ta’ smigh kif jidher *a tergo* ta’ fol. 77 u fol. 78 tal-process rispettivament.

Rat in-nota ta’ Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 19 ta’ April 2007 a fol. 79 tal-process li biha pprezenta sitt (6) dokumenti mmarkati minn Dok “LAS 01” sa Dok “LAS 06”.

Rat ir-risposta tal-Kuraturi Deputati l-Avukat Dr. Martin Fenech u P.L. Luisa Tufigno pprezentata fit-23 ta’ April 2007 a fol. 90 tal-process fejn gie eccepit:-

1. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u jirriservaw li jipproducu risposti ulterjuri meta jkunu edotti mill-fatti.

Rat l-lista tax-xhieda tal-Kuraturi Deputati a fol. 90 tal-process.

Rat in-nota ta’ l-attur Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 10 ta’ Ottubru 2007 a fol. 94, li biha esebixxa l-affidavit ta’ l-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok “LAS 07).

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem din l-Onorabbli Qorti hekk presjeduta tat-3 ta’ Mejju 2007; ta’ l-4 ta’ Ottubru 2007; u tal-21 ta’ Novembru 2007 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici li ddikjara li ma ghandux provi aktar. Deher ukoll Dr. Martin Fenech u ta ruhu b’notifikat bl-affidavit ta’ l-attrici u ddikjara illi ghalkemm ikkomunika b’ittra mas-socjeta` konvenuta huwa ma rcieva ebda risposta. Il-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta’ ostakolu ghat-12 ta’ Dicembru 2007.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjea’ attrici qed tallega li hija proprjetarja tal-marka Diesel ghall arloggi tal-idejn maghrufa sew mad-dinja u li giet ukoll registrata Malta fit-18 ta’ Jannar 1994 bin-numru ta’ registrazzjoni 22930 u ghalhekk ghandha l-protezzjoni tal-ligi inkluza dik taht id-disposizzjonijiet tal-**Kap 414.**

Illi f’*container* ECMU 9317020 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk fit-30 ta’ Marzu 2006 instabu 3,980 arlogg ta’ l-idejn bl-istess marka DIESEL, liema container kien in transitu minn Malta destinat ghas-socjeta’ konvenuta, liema konsenja fl-4 ta’ April 2006 il-Kontrollur tad-Dwana waqaf ir-rilaxx ta’ l-istess sakemm isiru l-ezamijiet relattivi skond il-ligi dwar l-awtenticita’ ta’ l-istess, tant li s-socjeta’ attrici giet mgharfa b’dan fil-5 ta’ April 2006, u wara li sar ezami ta’ l-istess minnha nstab li tali oggetti fil-fatt kienu kontrafatti, u l-istess Kontrollur tad-Dwana gie kkonfermat b’dan b’ittra datata 18 ta’ April 2006.

Illi allura peress li rrizulta li kien hemm ksur tal-artikolu 4 tal-Kap 414, artikolu 10 (1) (2) (b) tal-Kap 416 u ghalhekk japplikaw ghall-istess oggetti d-disposizzjonijiet relattivi tal-artikoli 14 sa 19 tal-Kap 416 u 2 u 8 (1) tal-Kap 414, u l-artikolu 76A (1) tal-Att XXII tal-2005 u l-Kontrollur tad-Dwana ta terminu lis-socjeta' attrici sabiex sal-5 ta' Mejju 2006 tinizja l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u b'hekk gie prezentat ir-rikors odjern datat 2 ta' Mejju 2006.

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 l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat esebiti bhala Dok. "A" sa Dok. "G" u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit ta' Dr. Luigi Sansone (Dok. "D"), u wkoll mill-affidavit ta' l-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "E" - fol. 22 - Dok. "LAS" – fol 50 – Dok. "LAS 06" – fol. 87) tat-2 ta' Mejju 2006 li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u ta' Jaime Noris (Dok. "G" u Dok. "LAS01") li kkonfermat li mill-ezami li saru l-istess merkazija kienet kontrafatta.

Illi l-ispejjez sabiex issir id-distruzzjoni ta' l-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-istess ufficjal tad-Dwana datat 8 ta' Ottubru 2007 (Dok. "LAS 07" – fol. 95) u jammontaw ghal Lm355 (€826.93) minbarra spejjez ghar-renta tal-imhazen bir-rata kif indikata fl-istess affidavit u spejjez ghad-distruzzjoni ta' l-istess minn kuntrattur privat. Ghalhekk it-talbiet attrici 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, **tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'3980 arloggi ta' l-idejn li fihom sinjali fosthom il-kelma "DIESEL" miktuba b'mod prominenti u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-*container* ECMU 9317020 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tat-*trademark* taghha bin-numru ta' registrazzjoni 22930 – DIESEL;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta' attrici u dan sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' ghoxrin (20) gurnata mid-data ta' din is-sentenza tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens u ghas-spejjez tas-socjeta' konvenuta;

3. 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 u dan billi kif inghad tali oggetti jigu distrutti fi zmien indikat fit-tieni domanda ta' din l-azzjoni a spejjez tal-istess socjeta' konvenuta.

4. Tordna li s-socjeta' konvenuta thallas l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess u dan kif indikat f'din id-decizjoni.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta' konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati ghandhom jithallsu skond il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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