MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-12 ta' Dicembru, 2007

Citazzjoni Numru. 755/2006

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 CATERPILLAR, Inc., inkorporata taht il-ligijiet ta’ l-Istat ta’ Delaware, Stati Uniti ta’ l-Amerika.

vs.

Dr. Renzo Porsella-Flores u l-P.L. Mario Mifsud Bonnici li b’digriet tat-8 ta’ Marzu 2007 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil STE ALKALLOUBI FRERE.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors 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 **CATERPILLAR, Inc.**, inkorporata taht il-ligijiet ta' l-Istat ta' Delaware, Stati Uniti ta' l-Amerika, datat 11 ta' Awissu 2006 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici CATERPILLAR, Inc., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' artikoli ta' lbies fosthom cinturini tat-tip *waist pouches*, hija 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 fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati f'Malta b'effett mid-9 ta' Ottubru tal-1997 it-*trademark* bin-numru ta' registrazzjonu 27724 - il-kelma CAT rapprezentata b'mod figurattiv partikolari (dwar prodotti ta' lbies fost ohrajn);

Illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrata bhala *Trademark* Komunitarju (CTM) b'effett mit-28 ta' Jannar tal-1999 (numru 001063296), il-kelma CAT rapprezentata b'mod figurattiv partikolari, u dan *inter alia* dwar prodotti li jikkomprendu cinturini tat-tip *waist pouches*;

Illi s-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) 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 moghtija taht fl-artikoli 2(1)(a)(i), 4 u 8(1) ta' l-istess Kap. 414 u taht id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli 1.(a)(i), 10, 16 u 17 ta' l-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003* fost ohrajn;

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 ta' l-istess Kap. 414 u fl-artikolu 1(1) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* GESU 5157126 kontenenti fost ohrajn cinturini tat-tip *waist pouches* li fihom sinjali konsistenti fil-kelma CAT rapprezentata b'mod figurattiv partikolari, liema artikoli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta STE ALKALLOUBI FRERE skond kif indikat fuq il-polza ta' karigu relattiva, u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt dwar proprjeta' intellettwali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-14 ta' Lulju 2006 u, wara li ezaminat ritratt elettroniku ta' kampjun ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dawna li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika lis-socjeta' attrici bhala disa' mija u sittin (960) b'kollox, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikolu 9 1. tal-*Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark***,** kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli 10, 14 sa 19 ta' l-Att tal-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416), ta' l-artikolu 76A (1) tal-Att XXII tal-2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji) u tar-regolament numru 9 ta' l-avviz legali 233 tal-2003;

Illi wara li s-socjeta' attrici nghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana, gie lill-istess socjeta' attrici prefiss terminu sal-11 ta' Awissu 2006 mill-hawn qabel imsemmi Kontrollur tad-Dwana 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 u cioe' ic-cinturini tat-tip *waist pouches* li fihom sinjali konsistenti fil-kelma CAT rapprezentata b'mod figurattiv partikolari, liema oggetti jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-*container* GESU 5157126 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici;

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 lill-, u ghas-spejjez tal-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-konvenuti li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-attur *nomine* Dr. Luigi A. Sansone ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera attrici Caterpillar, Inc, a fol. 4 tal-process;

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3 u 4) u disa' (9) dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "I" kif jidhru a fol. 6 sa 25 tal-process.

Rat in-nota ta' Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 22 ta' Jannar 2007 a fol. 26 tal-process li biha pprezenta zewg dokumenti mmarkati Dok "LS 1" u Dok "LS 2".

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datat 11 ta' Awissu 2006 a fol. 31 tal-process fejn is-socjeta' rikorrenti talbet lill-Onorabbli Qorti joghgobha tinnomina kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta' konvenuta Ste Alkalloubi Frere fl-atti tac-Citazzjoni fuq imsemmija u fl-atti l-ohra kollha relevanti u sussegwenti u tordna li bil-Bandu tigi notifikata l-imsemmija socjeta` Ste Alkalloubi Frere. Il-Qorti kif diversament presjeduta mill-Onorevoli Mhallef Lino Farrugia Sacco rat id-digriet precedenti, il-bandi mahruga u r-riferta tal-Marixxalli u billi ma deher hadd biex jaccetta l-kurazija l-Qorti nnominat lill-Avukat Dr. Renzo Porsella-Flores u lill-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici bhala kuraturi ghall-finijiet kollha tal-ligi, u dan bid-digriet moghti fit-8 ta' Marzu 2007 kif jidher a fol. 28 tal-process.

Rat in-nota ta' Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 7 ta' Marzu 2007 a fol. 35 tal-process li biha pprezenta tliet (3) dokumenti, li gew immarkati Dok "LS 1" sa Dok "LS 3".

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta ghas-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. Renzo Porsella-Flores u l-PL Mario Mifsud Bonnici gew notifikati kemm bir-rikors u kemm bl-avviz ta' smigh kif jidher *a tergo* ta' fol. 45 u fol. 46 tal-process.

Rat in-nota ta' Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 18 ta' Marzu 2007 a fol. 48 tal-process li biha pprezenta hames (5) dokumenti mmarkati minn Dok "LAS 1" sa Dok "LAS 5".

Rat in-nota ta' eccezzjonijiet tal-Kuraturi Deputati l-Avukat Renzo Porsella-Flores u P.L. Mario Mifsud Bonnici pprezentata fis-26 ta' April 2007 a fol. 56 tal-process fejn gie eccepit:-

1. Illi huma ma jafu xejn dwar il-fatti tal-kawza u ghalhekk jirriservaw id-dritt li jressqu t-twegiba taghhom aktar tard.

Rat l-lista tax-xhieda tal-Kuraturi Deputati a fol. 56 tal-process.

Rat in-nota ta' l-attur Dr. Luigi A. Sansone *nomine* datata 10 ta' Ottubru 2007 a fol. 60, 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. Dr. Renzo Porsella-Flores issejjah diversi drabi baqa' ma deherx. Il-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu ghat-12 ta' Dicembru 2007.

Rat ix-xhieda kollha.

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 CAT fost ohrajn fuq artikoli ta' lbies fosthom cinturini tat-tip *waist pouches* maghrufa sew mad-dinja u li giet ukoll registrata Malta mid-9 ta' Ottubru 1997 bin-numru ta' registrazzjoni 27724 u ghalhekk ghandha l-protezzjoni tal-ligi inkluza dik taht id-disposizzjonijiet tal-**Kap 414;** barra minn hekk hija registrata bhala Trademark Komunitarju (CTM) u dan b'effett mit-28 ta' Jannar 1999 registrazzjoni numru 00163296

Illi f'*container* GESU 5157126 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk fit-13 ta' Gunju 2006 instabu 960 cinturin tat-tip *waist pouches* bl-istess marka CAT, liema *container* kien in transitu minn Malta destinat ghas-socjeta' konvenut, liema konsenja fil-15 ta' Gunju 2006 l-Kontrollur tad-Dwana waqqaf 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, u wara li sar ezami ta' l-istess minnha instab li tali oggetti fil-fatt kienu kontrafatti, u saret din il-kawza

Illi allura peress li rrizulta li kien hemm ksur tal-artikolu 4 tal-Kap 414, artikolu 10, 14 u 19 tal-Kap 416, tal-artikolu 9.1. tal-Council Regulation (EC) No. 40/94, tal-artikolu 76A (1) tal-Att XXII tal-2005 u tar-regolament nurmu 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003 l-Kontrollur tad-Dwana ta terminu lis-socjeta' attrici sabiex sal-11 ta' Awissu 2006 tinizja l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u b'hekk gie prezentat ir-rikors odjern datat 11 ta' Awissu 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. "I" 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. "LAS" – fol 53) tas-17 ta' April 2007 li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tad-dikjarazzoni ta' J. Michael Hurst (Dok. "G") 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. 61) u jammontaw ghal Lm122 (€284.16) 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 u cioe' c-cinturini tat-tip *waist pouches* li fihom sinjali konsistenti fil-kelma CAT rapprezentata b'mod figurattiv partikolari, liema oggetti jinsabu prezentament taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-*container* GESU 5157126 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici;

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 b'dan li tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' ghoxrin (20) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda

kumpens lis-socjeta' konvenuta u ghas-spejjez tal-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 fi zmien qasir u perentorju ta' ghoxrin (20) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lis-socjeta' konvenuta u ghas-spejjez tal-konvenuta;

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 kollox kif indikat f'din is-sentenza.

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

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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