MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tal-31 ta' Jannar, 2008

Citazzjoni Numru. 645/2006

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' Guccio Gucci S.p.A.

vs.

Dr. Anthony Cutajar u l-P.L. Hilda Ellul Mercer li b'digriet tal-21 ta' Mejju 2007 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil STE ALKALLOUBI FRERE persuna estera.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

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 Guccio Gucci S.p.A., datat 14 ta’ Lulju 2006 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta’ attrici Guccio Gucci S.p.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ cinturini fosthom cinturini tal-*canvas*, hija proprjetarja ta’ diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni ma’ l-istess negozju;

Illi b’hila u b’invenzjoni, kif ukoll b’hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, s-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 validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) bin-numri 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 kaz *inter alia* dwar prodotti f’kategorija li fihom jaqghu prodotti konsistenti f’cinturini tal-canvas;

Illi inoltri, s-socjeta’ attrici ghandha rregistrati f’Malta b’effett mis-7 ta’ Settembru 2001 it-trademarks bin-numri ta’ registrazzjoni 34921 u 34922 (b’dik tal-ahhar registrata dwar *clothing, footwear, headgear);*

Illi s-socjeta’ attrici hija “detentrici ta’ dritt” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-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-artikli 2 (1) (a) (i) u (ii), 4 u 8(1) tal-istess Kap. 414 u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artikli 1, 2 1.(a) (i), 10, 16 u 17

tal-istess Council Regulation (EC) No 1383/2003 fost ohrajn;

Illi ricentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artiklu 4 tal-istess Kap. 414 u fl-artiklu 1(1) tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003 hawn qabel imsemmija, l-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-container ECMU 1326072 ta' tul ta' 20 pied kontenenti 3,300 cinturini tal-canvas u ppakkettjar relattiv li fihom sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI" miktuba b'mod prominenti diversi drabi, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur consignee\importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala STE ALKALLOUBI FRERE, u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fil-15 ta' Gunju 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' intellettwali;

Illi effettivament allura, c-cinturini u l-ippakkettjar taghhom ilkoll mertu ta' din il-vertenza, 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, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artiklu 9 1. tal-Council Regulation (EC) No. 40/94 *on the Community trade mark* kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikli 10 (2) (a) u (b), 14 sa 19 tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416), 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;

Illi wara li s-socjeta' attrici nghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana, gie lill-istess socjeta' attrici prefiss terminu sal-14 ta' Lulju 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 ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn premessi l-attur *nomine* talab li din il-Qorti:-

(1) Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'3,300 cinturini tal-canvas u l-ippakkettjar relattiv taghhom, li lkoll jikkontjenu sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI" miktuba b'mod prominenti diversi drabi u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-container ECMU 1326072 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' 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 tall-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 tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-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 d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok. “A” sa Dok. “I” kif jidhru a fol. 3 sa fol. 45 tal-process.

Rat id-dokumenti relattivi ghan-nomina ta’ Dr. Anthony Cutajar u l-P.L. Hilda Ellul Mercer bhala kuraturi deputati ghall-assenti intimata.

Rat li l-kawza giet appuntata ghas-smigh ghas-17 ta’ Ottubru 2007.

Rat ir-risposta mahlufa tal-istess kuraturi deputati datata 18 ta’ Gunju 2007 fejn ecceppew li:-

(1) Illi f’dan l-istadju ma humiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jippresentaw risposta ultejuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mas-socjeta’ minnhom rappresentata u ghal dan il-ghan ir-rikorrenti noe ghandu jaghti lill-esponenti kull indirizz li jista’ ghandu tas-socjeta’ intimata.

Rat il-lista ta’ xhieda.

Rat in-nota tal-attur nomine datata 23 ta’ Ottubru 2007 fejn gew esebiti d-dokumenti Dok. “LAS 01” sa Dok. “LAS 07”.

Rat ir-rikors datat 29 ta’ Ottubru 2007 pprezentat bil-*visto* ta’ Dr. Anthony Cutajar li ma opponiex ghall-korrezzjoni hemm mitluba fir-rikors guramentat u d-digriet datat 30 ta’ Ottubru 2007 fejn il-Qorti laqghet it-talba.

Rat il-verbali tas-seduti u li l-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-31 ta’ Jannar 2008.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjeta' attrici bhala proprjetarja tal-marka "GUCCI" kemm bhala kelma u kemm bhala tikketta, liema marka hija registrata bhala trademark kemm bhala Trademark Komunitarja (CTM) u wkoll f'Malta fuq diversi prodotti nkluzi *clothing, footwear, headgear* li jinkludi cinturini tal-canvas (kif jidher minn paragrafu 3 u 4 tar-rikors guramentat) u kif ukoll bhala detentrici tad-dritt ghall-uzu ta' l-istess disinn kif prottett taht il-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli appositi tal-Council Regulation No. 1383/2003 (indikati fil-paragrafu 5 tal-istess rikors promotorju), qed tghid li c-cinturini bil-marka GUCCI li kienu jinsabu Malta fil-container Numru ECMU 1326072 kienu kontrafatti u b'hekk jilledu d-drittijiet taghha skond l-istess disposizzjonijiet legali premessi fil-kawza attrici.

Illi fil-fatt jirrizulta li mill-provi prodotti (nkluzi d-Dok. "B" sa Dok. "E") li s-socjeta' attrici hija fil-fatt proprjetarja tal-marka u tat-tikketta "GUCCI" u tad-drittijiet l-ohra indikati fl-azzjoni attrici fuq il-prodotti hemm ndikati li jinkludu wkoll cinturini tal-canvas u li effettivament kien hemm contanier ECMU 1326072 li nhatt Malta fit-13 ta' Gunju 2006, li gie mizmum mill-ufficjali tad-Dwana fl-14 ta' Gunju 2006 (affidavit ta' George Agius – Dok. "LAS 06") ghall-investigazzjonijiet u nstab li f'tali *container* kien hemm konsenja ta' cinturini bil-marka "GUCCI", li effettivament jirrizulta li kienu kontrafatti (affidavit ta' Dr. Luigi A. Sansone (Dok. "F"); komunikazzjoni ta' Dr. Patrizia Franceshina (Dok. "I"); u rapport ta' Renato Nidiaci (Dok. "LAS 1") u li tali oggetti kienu destinati lill-konvenut fil-kawza odjerna (polza ta' karigu – Dok. "G") u b'hekk il-pretensjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati, u dan apparti li ma huma bl-ebda mod kontestati; u konsegwentement it-talbiet attrici qed jigu milqguha.

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'3,300 cinturini tal-canvas u l-ippakkettjar relattiv taghhom, li lkoll jikkontjenu sinjali konsistenti fil-kelma "GUCCI" miktuba b'mod prominenti diversi drabi u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-container ECMU 1326072 kontenenti l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' 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 u dan billi fi zmien qasir u perentorju ta' ghoxrin (20) gurnata mid-data ta' din is-sentenza il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi l-istess cinturini ndikati fil-kawza attrici u f'din is-sentenza, u dan minghajr ebda kumpens lill-konvenut u ghas-spejjez tal-istess konvenut;

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 jigi distrutti fi zmien indikat fit-tieni domanda ta' din l-azzjoni a spejjez tal-istess konvenut.

4. Tordna lill-konvenut ihallas 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 mil-lok tal-hazna sal-lok ta' l-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

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

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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