MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta ta' l-10 ta' April, 2008

Citazzjoni Numru. 28/2008

Avukat Dottor Peter **FENECH** bħala mandatarju speċjali tas-soċjeta' estera Manufacture Des Montres Rolex SA

vs

Avukat Dottor Richard **SLADDEN** u l-P.L. Victor Buġeja li b'degriet tal-4 ta' Frar, 2008, inħatru Kuraturi Deputati sabiex jirrappreżentaw lill-assenti soċjeta' esportatriċi AG. COM. SAN. KAM YIP u lill-kunsinjatarju STE SOLARADEL SARL

Il-Qorti:

Rat ir-Rikors Maħluf imressaq fil-11 ta' Jannar, 2008, li bih l-attur *nomine* ippremetta:

Illi s-soċjeta' rikorrenti hija l-proprjetarja tad-dritt reġistrat fl-Uffiċċju tal-Proprjeta' Industrijali ta' Malta (Dok MMR1 u MMR2) msejjaħ ***ROLEX***, liema dritt ġie reġistrat f'Malta l-ewwel darba fis-17 ta' Frar, 1970, mogħti n-numru tar-

reġistrazzjoni 10367, liema dritt kien imġedded kif tirrikjedi l-liġi, l-aħħar darba fis-17 ta' Frar, 1998;

Illi fit-tnax (12) ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa (2007) r-rikorrent *nomine* ġie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tiegħu ġewwa l-Port Ħieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru UNIU 4031048 li daħal ġewwa l-Port Ħieles fuq il-vapur *CMA CGM WAGNER* liema *container* kien fih total ta' għaxart elef u disa' mitt (10,900) arloġġ (Dok MMR3) kollha bil-marka '*ROLEX*', u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

Illi mill-kampjuni li ttieħdu mir-rikorrenti *nomine* jirriżulta li l-arloġġi hawn qabel indikati u miżmuma taħt l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet għar-raġuni li fihom il-kelma *ROLEX* u kienu ġew manifatturati u esportati mingħajr l-awtoriżżazzjoni ta' Manufacture des Montres Rolex SA, u għalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' Manufacture des Montres Rolex SA (Dok MMR4);

Illi r-rikorrenti *nomine* talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspetta ġewwa Malta sabiex, a tenur tal-artikolu 7 tal-Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta, huwa jipproċedi ċivilment għal deċiżjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta;

Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Ħieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-konsinjatarju tal-merkanzija huwa STE SOLARADEL SARL minn Fes, Maroc, dan skond dak ċitat fil-polza ta' tagħbija numru SZ1378720 (Dok MMR5);

Illi l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-dispożizzjonijiet ta' l-artikolu 4 tal-Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta, kif ukoll l-artikolu 10(2)(b) ta' l-Att Dwar it-Trademarks (Kap 416) u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli 14 – 19 tal-istess Kap 416 u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap 414;

Illi s-soċjetajiet rikorrenti għandhom kull interess li jippromwovu din l-azzjoni ġudizzjarja sabiex jikkawtelaw u jenforzaw il-jeddijiet tagħhom;

Għaldaqastant l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:

1. Tiddikjara li l-oġġetti konsistenti f'arloġġi li fuqhom hemm is-sinjal *ROLEX* u li jinsabu preżentement taħt l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru UNIU 4031048 kontenenti l-imsemmija arloġġi, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tar-rikorrenti fir-rigward tat-*trademarks* tagħha *ROLEX* mogħtija n-numru tar-reġistrazzjoni 10367 (Dok MMR1 u MMR2);

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali arloġġi 'l hinn mill-kanali tal-kummerċ b'dak il-mod li jipprekludu xi ħsara lir-rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruġġi dawk l-arloġġi, f'kull każ, mingħajr ebda kumpens li u a spejjeż tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati għandhom ibatu l-ispejjeż kollha konnessi mal-miżuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti, inklużi dawk tat-trasport tal-imsemmija arloġġi għall-ħażna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-ħażna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjeż dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-ħażna għallok eventwali ta' distruzzjoni inkluż l-ispejjeż inkorsi għad-distruzzjoni finali ta' l-istess arloġġi. Bl-ispejjeż;

Rat it-Tweġiba Maħlufa mressqa mill-Kuraturi Deputati fis-26 ta' Frar, 2008, li biha laqgħu għall-azzjoni attriċi billi qalu li, preliminarjament, ma kinux edotti mill-fatti tal-każ u jirriżervaw li jipprovdu r-risposti tagħhom fid-dettal fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw mas-soċjetajiet assenti konvenuti; għal dan l-iskop kitbu lill-avukat tas-soċjeta' attriċi sabiex jingħataw kull informazzjoni inkluż indirizz tas-soċjetajiet konvenuti; u li, mingħajr preġudizzju għas-

suespost, irid jiġi ppruvat li l-affarijiet kollha indikati fir-Rikors ġuramentat huma kontrafatti u/jew jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' attriċi;

Rat in-Nota mressqa mill-Kuratur Deputat fis-6 ta' Marzu, 2008[1], b'kopja ta' ittra minnu mibgħuta lill-kumpannija minnu rappreżentata;

Rat in-Nota mressqa mill-attur *nomine* fl-1 ta' April, 2008[2], b'żewġ affidavit mehmużin magħha;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Rat id-degriet tagħha tat-2 ta' April, 2008, li bih ħalliet il-kawża għal-lum għas-sentenza;

Rat in-Nota mressqa mill-imħarrkin Kuraturi Deputati fis-7 ta' April, 2008[3];

Ikkunsidrat:

Illi b'din il-kawża, il-kumpannija rikorrenti qegħda titlob li jiġi dikjarat li kunsinna ta' arloġġi tal-idejn (aktar 'il quddiem imsejħa "il-merkanzija") li ddaħħlet fil-Port Ħieles ta' Malta lejn l-aħħar tal-2007, abbord il-bastiment *MV CMA-CGM WAGNER* kienet falza u għalhekk qegħda titlob il-qerda tagħha, billi din il-merkanzija tikser il-jeddijiet intellettwali tagħha;

Illi, min-naħa tagħhom, il-Kuraturi Deputati mħarrkin 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' Intellettwali (Miżuri Intrakonfini)[4] (Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta), b'mod partikolari l-artikolu 8 tal-istess Att;

[1] Paġ. 39 tal-proċess
[2] Paġġ. 41 – 4 tal-proċess
[3] Paġ. 46 tal-proċess
[4] Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta

Illi mill-provi mressqa mir-rikorrent *nomine* jirriżulta li sa minn Marzu ta' l-1970, prodotti magħmulin mill-kumpannija rikorrenti bħal dawk li jagħmlu parti mill-merkanzija, kienu reġistrati mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali f'Malta[5] bħala 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;

Illi jirriżulta[6] li nhar il-Ħamis, 8 ta' Novembru, 2007, il-bastiment *MV CMA-CGM WAGNER* daħal fil-Port Ħieles ta' Marsaxlokk, mgħobbi b'għadd ta' *containers*. Wieħed minn dawn il-*containers* (numru UNIU 4031048) kellu dikjarazzjoni li l-konsenja kienet ta' seba' mija u erbgħa u għoxrin (724) kartuna ta' aċċessorji ta' telefoni ċellulari u arloġġi tal-idejn. Din kienet magħmula fuq il-polza ta' tagħbija[7], li kienet tgħid li l-kumpanniji mħarrka kienu l-esportatriċi u l-kunsinnatarja rispettivament tal-merkanzija mertu tal-każ. Il-bastiment kien salpa minn port fiċ-Ċina (Shenzhen), b'sistema ta' ġarr bi trasbord, u t-tagħbija kellha tinħatt fil-port ta' Casablanca, fis-Saltna tal-Marokk, bħala l-aħħar destinazzjoni tagħha;

Illi ħamest ijiem wara d-dħul f'Malta tal-imsemmi *container*, id-dipartiment tad-Dwana qegħditu taħt stħarriġ magħruf bħala *risk analysis*. Meta nfetaħ, u wara li nstab li s-siġilli tiegħu ma kinux għadhom mimsusin, instab li dan kien mimli bil-merkanzija mertu tal-kawża li, bħall bqija, kienet tagħti 'l min jifhem li setgħet kienet falza. Ittieħdet id-deċiżjoni li l-*container* jinżamm għal stħarriġ b'aktar reqqa. Intrefa' kampjun li ntbagħat lir-rappreżentanti tal-kumpannija attriċi f'Malta u l-*container* raġa' ġie siġillat u ttieħed f'maħżen tad-Dwana;

Illi d-Dipartiment kiteb minnufih lir-rikorrent *nomine* biex jgħarrfu bis-sejba[8]. Ir-rikorrent talab lill-Kontrollur tad-Dwana jżomm ir-rilaxx tal-imsemmi *container*. Il-

---

[5] Marki numru 10367 u 13881, Dokti . "MMR1" u "MMR2", f'paġġ. 5 – 9 tal-proċess
[6] Affidavit ta' George Aġius, f'paġ. 43 – 4 tal-proċess
[7] SZ 1378720 (Dok "MMR5", f'paġ. 12 tal-proċess)
[8] Dok "MMR3", f'paġ.10 tal-proċess

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;

Illi, minbarra dan, ir-rikorrent *nomine* bagħat kampjonarju mill-merkanzija milli kienu fl-imsemmi *container* lil rappreżentant tal-kumpannija attriċi, biex jeżaminahom. Dan bagħat dikjarazzjoni lir-rikorrent *nomine* ftit jiem wara[9]**.** Minn din id-dikjarazzjoni joħroġ li l-merkanzija kienet falza u ma taqbilx mal-i*standards* tal-prodotti ġenwini magħmulin mill-kumpannija attriċi barranija;

Illi l-kumpannija rikorrenti fetħet din il-kawża fil-11 ta' Jannar, 2008, u jirriżulta li l-kontenut tal-*container* għadu miżmum taħt is-setgħat tal-Kontrollur tad-Dwana;

Illi l-kumpanniji mħarrka ma merew 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-kumpanniji mħarrka. Il-Kuraturi maħtura biex jidhru għalihom ma ngħataw l-ebda tagħrif dwar x'kellhom jagħmlu dwar ix-xiljiet imressqa mill-kumpannija rikorrenti;

Illi għar-rigward tat-tielet eċċezzjoni mqanqla mill-Kuraturi Deputati, l-Qorti tqis li huwa minnu li r-regola hi li min jallega jrid iġib il-prova ta' dak li jallega[10]. Issa, billi f'każ bħal dan, ikun sar aċċertament mill-Awtoritajiet lokali kompetenti li l-oġġetti li jkun fil-"container" ikunu ta' kwalita' suspetta, jiġri li l-piż tal-prova li dawk l-oġġetti m'humiex foloz jew m'humiex kollha foloz jaqa' fuq min hekk jallega;

Illi, f'dan ir-rigward, wieħed irid iżomm quddiem għajnejh in-natura partikolari tal-proċedura li taħtha tressqet din il-kawża. Din il-partikolarita' toħroġ ukoll mid-diżpożizzjonijiet speċjali tal-Liġi li tirregolaha. Dik il-liġi tippreżumi li l-oġġetti misjuba bħala ta' kwalita' suspetta huma hekk fil-fatt. Dik il-preżunzjoni tibqa' sakemm ma

[9] Dok "MMR4" datat 3 ta' Jannar, 2008, f'paġ. 11 tal-proċess
[10] Art. 562 tal-Kap. 12

titwaqqax. Biex ma jsirx abbuż minn dik il-preżunzjoni, l-Liġi tipprovdi għal rimedji lill-ispedittriċi jew lill-konsenjatarja li tkun trid tikkontesta d-deċiżjoni tal-Kontrollur tad-Dwana li jżomm il-merkanzija[11];

Illi l-prova ma ssirx biss bil-ħatra ta' periti tekniċi. Dik hija biss waħda mill-għamliet li bihom jistgħu jiġu stabbiliti l-fatti tal-kawża. Fil-każ li għandha quddiemha l-Qorti llum, il-Kuraturi Deputati ngħataw l-opportunita' li jirregolaw irwieħhom kif jidhrilhom xieraq dwar il-mod li jressqu l-provi. Iżda din il-Qorti, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet li għadha kemm għamlet, ma kenitx lesta li tgħabbi lir-rikorrenti wkoll bl-ispejjeż ta' perizja, biex imbagħad id-ditta intimata tonqos li tressaq xi forma ta' prova jew li, jekk ikun il-każ, tiggarantixxi li l-ispejjeż minfuqa tagħmel tajjeb għalihom;

Illi għalhekk, it-tielet eċċezzjoni tal-kuraturi deputati ma tistax tintlaqa';

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;

b. illi l-merkanzija mniżżla l-art f'Malta ma kellhiex marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija rikorrenti u lanqas jidher li ġiet 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 Ħieles, 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;

[11] Art. 10, Kap. 414

e. illi l-kampjun mogħti lill-kumpannija rikorrenti u minnha mibgħuta għall-eżamijiet meħtieġa huwa proċess maħsub mil-liġi[12] u kien ta' għajnuna kbira biex il-kumpannija rikorrenti setgħet bdiet il-proċeduri xierqa fl-iqsar żmien, u biex jiġi determinat li l-arloġġi kienu tassew foloz;

f. it-talba tal-kumpannija rikorrenti biex il-konsenja ta' merkanzija in kwestjoni tiġi meqruda hija waħda mill-effetti li l-liġi[13] taħseb għalihom dwar id-dħul f'Malta ta' ħwejjeġ falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali 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 ddaħħlet f'Malta fit-8 ta' Novembru, 2007, kienet tikser il-jeddijiet intellettwali tagħha kif imħarsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin, u li l-ħelsien tagħhom mill-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 qiegħda 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 Ħieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-bastiment *CMA-CGM WAGNER* ġo *container* bin-numru UNIU 4031048 fit-8 ta' Novembru, 2007, kienet falza għall-finijiet u effetti kollha tal-Att VIII tal-2000;

Tilqa' t-tieni talba attriċi billi tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jipproċedi għall-prattiki kollha meħtieġa, inklużi l-għoti minnu ta' kull direttiva lilu mogħtija b'setgħa

[12] Art. 7(3) tal-Kap 414
[13] Art. 8(1)(a) tal-Kap 414

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' t-tielet talba attriċi u tikkundanna lill-kumpanniji intimati flimkien u solidalment bejniethom biex iħallsu 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-kumpanniji mħarrka jħallsu l-ispejjeż tal-kawża b'dan li d-drittijiet tal-Kuraturi Deputati *nomine* jitħallsu provviżorjament mir-rikorrent *nomine.*

Moqrija

< Sentenza Finali >

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