MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA

Seduta tad-19 ta' Mejju, 2008

Citazzjoni Numru. 167/2008

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' PRADA S.A., socjeta' estera ta' nazzjonalita' Lussemburgiza, bis-sede legali taghha f'23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

vs.

Avukat Dr.Mark Busutill LL.D. u Hilda Ellul Mercer kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil STUMAR P/C ETS H B A, ta' Route du Port, Rades 2040, Tunezija

Il-Qorti,

Rat l-atti tar-rikors tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., li permezz issottometta:

1. Illi s-socjeta’ attrici PRADA S.A., maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ artikli ta’ hwejjeg ta’ diversi tipi, basktijiet u kartieri, hija proprjetarja ta’ diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni ma’ l-istess negozju;

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

3. Illi s-socjeta’ attrici ghandha validament irregistrati f’Malta, *inter alia,* it-*trademarks* bin-numri ta’ registrazzjoni 27308 u 27825 – PRADA (tikketti) dwar malji tal-ghawm u qliezet ta’ taht fost ohrajn u 27307 u 27824 – PRADA (tikketti) dwar basktijiet u kartieri fost ohrajn. Oltre dan, hija ghandha validament irregistrata bhala *Trademark* Komunitarja (CTM) bin-numru 000271163, il-kelma “PRADA”, u dan dwar materjal stampat fost ohrajn;

4. 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 tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-artikli 2(1)(a)(i) u (ii), 4, 7(2) u 8(1) tal-istess Kap. 414 u fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-Artikli 2 1.(a)(i) sa (iii), 10, 16 u 17 tal-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003* fost ohrajn;

5. Illi recentement, 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, il-Kontrollur tad-Dwana sab li l-*container* INKU 2495739 kien fih, *inter alia,*

kwantita’ ta’ basktijiet, kartieri, malji tal-ghawm u qliezet ta’ taht oltre - fil-kazi tal-basktijiet, kartieri u malji tal-ghawm – ghal materjal ta’ ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali nkludenti l-kelma “PRADA” prezentati b’mod distintiv u prominenti, u l-istess Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta’ attrici dwar din is-sejba f’cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta’ drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali;

6. Illi s-socjeta’ attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-4 ta’ Frar 2008 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta’ kampjuni ta’ dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta’ intellettwali. Minn naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana sussegwentement ghadda lis-socjeta’ attrici kopja ta’ dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat *STUMAR P/C ETS H B A,* b’indirizz ta’ *ROUTE DU PORT, RADES 2040* (Tunezija);

7. Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b’kollox mija u sittin (160) basktijiet, mitejn (200) kartieri, erbgha mitt (400) malja tal-ghawm (*bikini sets*) u hames mitt (500) qliezet ta’ taht oltre - fil-kazi tal- basktijiet, kartieri u malji tal-ghawm (*bikini sets*) – ghal materjal ta’ ippakkettjar relattiv, 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 4 ta’ dan ir-rikors guramentat, 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, 14 sa 19 tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003;

8. Illi s-socjeta’ attrici nghatat id-dettalji relattivi mill-Kontrollur tad-Dwana, u gie lill-istess socjeta’ attrici prefiss terminu sat-18 ta’ Frar 2008 mill-hawn qabel imsemmi Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li

nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

9. Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* umilment talab li dina l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita' ta' basktijiet, kartieri, malji tal-ghawm (*bikini sets*) u qliezet ta' taht oltre - fil-kazi tal-basktijiet, kartieri u malji tal-ghawm (*bikini sets*) – ghal materjal ta' ippakkettjar relattiv, li lkoll fihom sinjali inkludenti il-kelma "PRADA" prezentati b'mod distintiv u prominenti, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* INKU 2495739 kien fih 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 ta' – l-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 tal-Kontrollur tad-Dwana in materja, tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-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 id-dikjarazzjoni ta’ l-attur noe;

Rat ir-risposta ta’ l-intimat kuratur a fol 94;

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezibiti;

Semghet l-Avukati difensuri;

Rat li ma saret ebda talba ghas-sospensjoni tal-prolazzjoni tas-sentenza;

Rat id-dokumenti prodotti mar-rikors guramentat;

Rat ic-certifikati tar-registrazzjoni;

Rat id-dokument “I” li hu vera kopja ta’ dikjarazzjoni relattiva ghal dan il-kaz mahruga fil-5 ta’ Frar 2008 minn Julietta Trunz, *Quality Control Inspector* tas-socjeta’ estera taljana Prada SpA;

Rat id-dokument “K” affidavit tar-rikorrent nomine;

Rat id-dok L, l-affidavit tas-Spettur tad-Dwana George Agius;

Tikkunsidra

Illi mill provi prodotti jirrizulta li t-talbiet tar-rikorrent huma gustifikati u dawn b’ebda mod ma gew kontradetti jew kontestati.

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

Illi in vista tal-provi prodotti tiddeciedi:

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi
billi tilqa' t-talbiet tar-rikorrent,
Bl-ispejjez kollha kontra s-socjeta' intimata,
l-ispejjez tal-kuraturi jithallsu provvisorjament mir-rikorrenti.

< Sentenza Finali >

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