MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2010

Citazzjoni Numru. 304/2010

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.

Dr. Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Doreen Aquilina li b'digriet tas-6 ta' Mejju 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil ANATIM P/C BCHIRA PLUS, b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "Ben Arous Tunis, Tunis" fit-Tunezija.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-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 datat 30 ta’ Marzu 2010 a fol. 1 tal-process fejn espona bir-rispett u bil-gurament tieghu ppremetta:-

Illi s-socjeta` attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ basktijiet (*handbags*), hija proprjetarja ta’ diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni mal-istess.

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 validament rregistrati f’Malta ghal diversi snin, *inter alia,* it-*trademarks* bin-numri ta’ registrazzjoni 27307 u 27824 – PRADA (figurattivi) dwar *handbags* fost ohrajn, u t-*trademark* Komunitarja bin-numru ta’ registrazzjoni 000271136 – PRADA (kelma) dwar materjal stampat fost ohrajn.

Illi s-socjeta` attrici hija “detentrici ta’ dritt” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha 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* u tal-**Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta),** biex b’hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 10, 2 1. (a), 16** u **17 tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003 u fl-Artikoli 4, 2(1)(a) u 8(1) tal-Kap. 414.**

Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-**artikolu 1 1. tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-artikolu 4 tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* FCIU 8632539 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f'basktijiet (*handbags*), materjal ta' ittikkettjar relattiv, u (fejn applikabbli) materjal ta' ippakkettjar, li lkoll ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" prezentati b'mod prominenti u waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*). 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.

Illi s-socjeta` attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-10 ta' Marzu 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali *stante* li falsifikati. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghaddilha kopja ta' dokument relattiv ghall-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*CONSIGNEE* hemm indikata l-entita` estera konvenuta ANATIM P/C BCHIRA PLUS, b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "Ben Arous Tunis, Tunis" fit-Tunezija, u b'indikazzjonijiet ulterjuri "TEL71 719777" u "FAX71 719444".

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox "619 *Hand Bags*" (*oltre* ghall-materjal ta' ittikettjar relattiv u ppakkettjar fejn applikabbli), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li oggetti falsifikati. 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-**artikoli 10** u **14 sa 19 tal-Att tal-2000 Dwar it-Trademarks (Kapitlu 416 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), tal-Artikolu 9 1. (a) u (b) tal-Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark, u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003.**

Illi l-Kontrollur tad-Dwana ppreffiggja terminu sat-12 ta' April 2010 sabiex is-socjeta` attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili 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 *nomine* talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'basktijiet (*handbags*), materjal ta' ittikkettjar relattiv u (fejn applikabbli) materjal ta' ippakkettjar, li lkoll ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* FCIU 8632539 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li falsifikati.

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-konvenuta u ghas-spejjez taghha.

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 'l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-kontegg tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghal-lok tal-hazna, tal-hazna stess u tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni.

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

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3 u 4) u disa' dokumenti (9) li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "I" kif jidhru a fol. 6 sa fol. 33 tal-process.

Rat id-digriet datat 6 ta' Mejju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tas-17 ta' Gunju 2010, 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 tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 25 ta' Mejju 2010 (fol. 51) fejn ecceppew li:-

1. Illi l-esponenti ma humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi deputati a fol. 52 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fis-17 ta' Gunju 2010 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici li ddikjara li se jipprezenta nota fi zmien hamest ijiem minn dan id-digriet. Deher ukoll Dr. Mark Busuttil bhala kuratur deputat li rrimetta ruhu ghall-atti tal-kawza. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Gunju 2010.

Rat in-nota datata 28 ta' Gunju 2010.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti kollha esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi s-socjeta’ attrici hija proprjetarja tal-marka PRADA i konnessjonijiet ma’ inter alia basktijiet (handbags) u dan kif jirrizulta mill-att promotorju ta’ din il-kawza u wkoll mir-registrazzjoni ta’ trademarks skond Dok. “B” sa “D” annessi mal-istess.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda ta’ George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dawna (Dok. “F”) li taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-*container* FCIU 8632539 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f’basktijiet (*handbags*), materjal ta’ ittikkettjar relattiv, u (fejn applikabbli) materjal ta’ ippakkettjar, li lkoll ghandhom fuqhom *trademarks* “PRADA” prezentati b’mod prominenti u waslu fil-port hieles ta’ Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta’ procedura ta’ trasbord (*transhipment*). 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.

Illi l-istess kontejner kien wasal Malta fuq il-vapur CMA CGM DON GIOVANNI fid-19 ta’ Jannar 2010 u nfetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fit-28 ta’ Jannar 2010 fuq suspett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti u li kienu destinati lis-socjeta’/entita’ intimata (Dok. “E”).

Illi minn dan kollu jidher li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u dan permezz tax-xhieda u dokumenti kollha esebiti u filfatt lanqas biss hemm ebda kontestazzjoni u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha bil-mod hawn indikat u tali oggetti ghandhom jigu distrutti a spejjez tal-istess entita’ konvenuta, liema spejjez huma wkoll indikati fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius fl-affidavit tieghu datat 24 ta’ Marzu 2010 (Dok. “F” a fol 13) u mir-rapport datat 12 ta’ Marzu 2010 (Dok. “LAS 02”).

<u>III. KONKLUZJONI.</u>

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati biss inkwantu l-istess huma b'xi mod inkonsistenti ma' dak hawn deciz, u fil-waqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'basktijiet (*handbags*), materjal ta' ittikkettjar relattiv u (fejn applikabbli) materjal ta' ippakkettjar, li lkoll ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* FCIU 8632539 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li falsifikati.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti mertu ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenuta u a spejjez taghha.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba peress li ma hemmx bzonnha;

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez l' ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba attrici, inkluzi dawk tal-kontegg tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghal-lok tal-hazna, tal-hazna stess u tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta`/entita` konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija

< Sentenza Finali >

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