MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2010

Citazzjoni Numru. 327/2009

Avukat Dottor Joseph P. Bonnici [Karta ta' dentita` Numru: 411055(M)] bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Tetrakaz S.A.

vs.

Dr. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Veronica Rossignaud li b'digriet tat-24 ta' April 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw is-socjeta` Al Rowad Shipping Agency ta' Benghazi, Libya

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors mahluf tal-Avukat Dottor Joseph P. Bonnici datat 1 ta' April 2009 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

Illi s-socjeta` estera Tetrakaz S.A. tgawdi drittijiet ta' proprjeta` intelletwali u ghandha rregistrat f'isimha *trade mark* konsistenti f'tikketta (*label*) li rapprezentazzjoni taghha qieghda tigi annessa u mmarkata bhala Dokument "JB 1", u dan sabiex tkopri fost oggetti ohra fl-istess Klassi s-segwenti oggetti -"tobacco, smokers articles, matches".

Illi rrizulta li fil-wiehed u ghoxrin (21) ta' Frar 2009, giet impurtata u ddahlet gewwa Malta mis-socjeta` ntimata fuq il-vapur MV SEPITAM f'*Container* Numru IRSU 5128064 konsenja ta' sigaretti li jinsabu ppakkettati f'pakketti li fuqhom hemm stampata tikketta identika ghal dik fuq imsemmija u proprjeta` tas-socjeta estera Tetrakaz S.A. u dan minghajr il-permess tal-istess socjeta` Tetrakaz S.A. proprjetarja ta' 'l fuq imsemmija tikketta registrata. Qieghda tigi ezebita u mmarkata bhala Dokument "JB 2" il-Polza ta' Kariku (*Bill of Lading*) ECL 1412WOFA8997 relattiva ghall-imsemmija konsenja.

Illi rrizulta wkoll li s-sigaretti ma humiex genwini billi huma gew maghmula minghajr il-kunsens tad-detentur tad-drittijiet ta' *trade mark* ossija s-socjeta` Tetrakaz S.A.

Illi *inoltre* din il-konsenja ta' sigaretti ma gietx indikata u dikjarata mis-socjeta` intimata fuq id-dokumenti relattivi u mehtiega ghad-dhul taghha f'Malta bhala konsenja ta' sigaretti.

Illi dan kollu sar bi vjolazzjoni tad-drittijiet tas-socjeta` rikorrenti Tetrakaz u ta' dan stipulat u provdut fid-disposizzjonijiet tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfmi) - **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tal-Ordinanza tad-Dwana - Kap. 37 tal-Ligijiet ta' Malta.**

Illi mill-Polza ta' Kariku (Dokument "JB 2") jirriuzlta li x-*Shipper* hija s-socjeta` North Africa Shipping ta' Dubai, Emirati Arab Maqghuda (UAE), filwaqt li l-kunsinattarju hija s-socjeta` intimata.

Illi d-detentur tad-dritt ossija s-socjeta` Tetrakaz S.A. resqet permezz tar-rapprezentant taghha r-rikorrent

nomine talba bil-miktub lill-Kontrollur tad-Dwana ghat-tenur ta' dak provdut fl-**artikolu 5 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfmi) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**, sabiex l-awtoritajiet tad-Dwana jiehdu azzjoni billi ma jhallux li jsir ir-rilaxx ta' u jzommu 'l fuq imsemmija konsenja ta' sigaretti sakemm isir u tigi deciza l-kawza promossa permezz ta' dan ir-rikors mahluf. Kopja ta' din it-talba qieghda tigi hawn annessa u mmarkata bhala Dokument “JB 3”.

Illi din it-talba giet milqugha kif jirrizulta mid-dikjarazzjoni ufficjali li qieghda tigi hawn ezebita u mmarkata bhala Dokument “JB 4”.

Illi ghalhekk l-istess rikorrenti *nomine* talbu lis-socjeta` intimata jghidu ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi li l-konsenja ta' sigaretti li giet impurtata u dahlet f’Malta fil-wiehed u ghoxrin ta' Frar, 2009 mis-socjeta` intimata fuq il-vapur MV SEPITAM f’ *Container* Numru IRSU 5128064 u pemrezz tal-Polza ta' Kariku (*Bill of Lading*) ECL 1412WOFA8997 tikkwalifika bhala u hija oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija ghat-tenur ta' dak provdut fl-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**.

2. Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul tal-konsenja riferita fil-paragrafu precedenti dahlet gewwa Malta bi vjolazzjoni tad-dritt dwar proprjeta` intelletwali tas-socjeta` Tetrakaz S.A. rapprezentata f’dan ir-rikors mahluf mir-rikorrent *nomine* u bi vjolazzjoni tad-dispozizzjonijiet tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tal-Att dwar it-*Trademarks* - Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta**.

3. Ghat-tenur ta' dak provdut f’paragrafu (a) **sub-artikolu 1 tal-Artikolu 8 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-konsenja ta' sigaretti li giet impurtata u dahlet f’Malta fil-wiehed u ghoxrin ta' Frar 2009 mis-

socjeta` intimata fuq il-vapur MV SEPITAM f'*Container* Numru IRSU 5128064 u pemrezz tal-Polza ta' Kariku (*Bill of Lading*) ECL 1412WOFA8997 u dan minghajr ebda kumpens lil u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata.

4. Ghat-tenur ta' dak provdut f'paragrafu (b) **sub-artikolu 1 tal-Artikolu 8 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** u *ai termini* tal-Att dwar it-*Trademarks* - **Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta** tordna kull rimedju iehor favur is-socjeta` rapprezentanta mir-rikorrenti *nomine* kontra s-socjeta` intimata.

5. Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha marbuta mat-trasport u mad-distruzzjoni tal-konsenja fuq imsemmija kif ukoll l-ispejjez kollha tal-Kontrollur u l-Ufficjali tad-Dwana.

Bl-ispejjez u bl-imghaxijiet kontra s-socjeta` intimata li minn issa tinsab ingunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda u dokumenti esebiti a fol. 7 sa 11 tal-process.

Rat id-digriet datat 24 ta' April 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tat-2 ta' Gunju 2009, 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 11 ta' Mejju 2009 (fol. 20) fejn eccepew:-

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mal-assenti minnhom rapprezentanti u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-

rikorrenti jipprovdu, jekk ghandhom, indirizz tal-assenti intimata, u/jew numru tat-*telephone* jew *fax* jew *email* address tal-istess.

Rat il-lista tax-xhieda tad-deputati kuraturi a fol 20 tal-process.

Rat ir-risposta guramentata ulterjuri tal-intimati kuraturi deputati datata 26 ta' Gunju 2009 a fol 59 tal-process fejn ecceppew:-

(1) Illi t-talbiet tar-rikorrenti ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra taghha jekk it-*trademark* li s-socjeta` attrici qed tirreferi ghaliha fir-rikors taghha hija dik bin-numru 35409 u dan *stante* li r-registrazzjoni ta' din it-*trademark* kienet giet dikjarata invalida permezz ta' sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell datata 16 ta' Marzu 2009 (Appell Civili numru 397/2004/1) fl-ismijiet **"Avukat Dr. Luigi A. Sansone noe vs Dr. Joseph P. Bonnici noe"** u kwindi ma jista' qatt jirrizulta li s-socjeta` intimata b'xi mod ivvjolat id-drittijiet dwar proprjeta` tas-socjeta` rikorrenti.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 59 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem din il-Qorti hekk presjeduta fejn fis-seduta tas-6 ta' Mejju 2010 meta ssejhet il-kawza deher il-kuratur deputat Dr. Anthony Cutajar u Dr. Joseph Bonnici li talab jipprezenta nota ta' osservazzjonijiet *seduta stante*. Il-Qorti laqghet t-talba u Dr. Bonnici ta kopja tal-istess lid-difensur tal-kontro-parti u ta ruhu b'notifikat bl-istess. Dr. Cutajar irrisponda ghall-istess billi tratta u ta s-sottomissjonijiet tieghu verbalment, u d-difensuri qablu li l-kawza tista' tibqa' ghas-sentenza. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Gunju 2010.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tal-atturi *nomine* pprezentata fis-seduta tas-6 ta' Mejju 2010 a fol 101 tal-process.

Rat ix-xhieda kollha hemm moghtija.

Rat l-atti kollha pprezentati mill-partijiet u d-digrieti relattivi.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjeta' attrici qed tallega li hija propretarja tal-proprjeta' intelletwali u ta' *trademark* indikata bl-kelma "BUSINESS" u dan kif indikata fid-Dok. "JB" u dan sabiex tkopri fost oggetti ohra "*tobacco, smokers articles, martches",* u fejn sostniet li bhala detentur ta' tali dritt hija tista' tipprocedi a bazi tal-**Kap. 414** minhabba li dahlet f' Malta fil-Freeport fil-kontejner IRSU 5128064 konsenja ta' sigaretti tal-marka "BUSINESS KING SIZE" li l-Ufficjali tad-Dwana ssuspettaw li huwa falz, liema konsenja kienet tikkonsisti f'800 kaxxa b'10,000 sigarett kull kaxxa ghal total ta' 8,000,000.

Illi fil-fatt jirrizulta li l-istess socjeta' attrici qed tallega permezz ta' komunikazzjoni datata 6 ta' Marzu 2009 (fol. 31) li tali konsenja ma' kenitx taghha, ghalkemm il-Qorti tinnota li l-istess Dokument huwa biss kopja ta' dak originali u ghalkemm jidher li hemm il-firma fuqu ta' certu Mervat Hiotis, bl-ebda mod ma' gie awtentikat jew inkella konfermat bil-gurament.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta pero' li wara li tali *trademark* gie registrata Malta mis-socjeta' attrici b'sentenza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell datata 16 ta' Marzu 1999 fl-ismijiet **"Avukat Dottor Luigi Sansone nomine vs Dr. Joseph Bonnici nomine"** (App. Civili Numru 397/2004) gie ddikjarat li r-registrazzjoni tat-*trademark* mis-socjeta' attrici bin-numru 35409 mis-7 ta' Dicembru 2001, bil-prijorita' mit-22 ta' Awwissu 2001 konsistenti b'tikketta

"BUSINESS KING SIZE" dwar l-oggetti hemm indikati, li huma l-istess tip ta' oggetti mertu ta' din il-kawza, kienet wahda invalida ghaliex tmur kontra l-provedimenti tal-**artikolu 6 (2) tal-Kap. 416** u dan peress li l-istess *trademark* kienet simili ghall-*trademark* precedenti li hija registrata hawn Malta dwar oggetti simili u dan in partikolari *trademark* numru 6091 – ROTHMANS KSF (mit-18 ta' Lulju 1957, u dik numru 9231 - ROTHMANS KING SIZE (mill-21 ta' Awwissu 1967) ghall-uzu tal-oggetti ndikati bhala "*tobacco, raw or manufactured, smokers' articles and matches",* u l-istess markju johloq probabbilta' ta' konfuzzjoni minnaha tal-pubbliku mat-*trademarks* precedenti u dan ghar-ragunijiet dettaljatament u b'mod car elenkati u espressi fl-istess sentenza, li *di piu* kkonfermat d-decizjoni tal-Ewwel Qorti datata 9 ta' Ottubru 2006.

Illi tenut kont ta' dan huwa car li l-azzjoni attrici ma tistax tibbaza ruhha bhala li hija proprjetarja tat-*trademark* f'Malta ladarba b'din l-imsemija sentenza tali markju gie effettivament invalidat bhala registrazzjoni ta' *trademark* favur s-socjeta' attrici skont id-disposizzjonijiet tal-**Kap. 416.**

Illi in kwantu li l-istess socjeta' attrici insistiet fuq din l-azzjoni in kwantu hija allegatament tgawdi dritt ta' proprjeta' intellattwali fuq l-istess markju, u dwar dan ghamlet riferenza li hija ghanda l-istess markju registrat fil-Grecja u fil-Gabon (ghalkemm ma' johrogx car kif l-istess socjeta' attrici rregistrat tali markju *in vista* tad-Dok. "1", "2a", "2b" li ma jsemmux is-socjeta' attrici) din il-Qorti thoss li minkejja dan, ma gie izda bl-ebda mod ippruvat li l-istess socjeta' attrici Tetrakaz S.A. hija detentur ta' tali dritt hawn Malta, u li b'xi mod ghamlet xi uzu tal-istess markju hawn Malta, b'mod li jista' jinghad jew jista' jigi vantat li l-istess socjeta' attrici ghandha xi dritt intellattwali fuq l-istess markju hawn Malta, proprju ghaliex ma jirrizultax li l-istess socjeta' attrici ghamlet uzu mill-istess markju Malta.

Illi f'dan il-kuntest jista' jinghad li s-socjeta' attrici ma ressqet l-ebda prova li tali markju effettivament kien uzat

hawn Malta favur l-istess socjeta' attrici, u fil-fatt ebda prova ta' tali uzu f'Malta ma giet prodotta mis-socjeta' attrici.

Illi tali nuqqas ta' prova ghandha tigi kkonsidrata anke riferibbilment ghall-artikoli appositi tal-**Kap 416 inkluzi l-artikolu 4 u 6** tal-istess, u dan jaqbel mar-rizultanzi tas-sentenza citata tal-Onorabbli Qorti tal-Appell, fejn gie konstatat li l-markji li kienu precedentement registrati favur is-socjeta' Rothmans of Pall Mall London, u li mqabbel maghhom il-markju li ppruvat tirregistra s-socjeta' attrici odjerna kien johloq probabbilta' ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku, tant li tali markju ndikat mis-socjeta' attrici gie nvalidat minhabba li kien simili ghal tali markju registrat precedentement mis-socjeta' attrici f'dik il-kawza sa mis-snin 1957 u 1967 rispettivament, ifisser u jindika b'mod car li hawn Malta l-istess socjeta' attrici odjerna qatt ma kellha ebda dritt intellettwali fuq markju li qed tippretendi li ghandha f'din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta' attrici ma tistax tigi kkunsidrata bhala detentur tad-dritt skont id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 2 tal-Kap. 414**, u allura ma tistax tmexxi l-procedura u l-azzjoni indikata taht l-**Att dwar id-Drittijiet dwar Proprjeta' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) – Att VIII ta' l-2000.** Ma' dan jinghad li ma jirrizultax li s-socjeta' attrici hija detentur ta' tali dritt intellettwali taht xi provediment ta' xi Ligi Maltija.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi fil-waqt li tilqa' l-eccezzjoni ulterjuri tal-kuraturi deputati nkwantu l-istess hija konsistenti ma' dak hawn deciz, **tichad it-talbiet attrici ghaliex huma nfondati fil-fatt u fid-dritt.**

Bl-ispejjez kollha kontra s-socjeta' attrici fil-waqt li din il-Qorti tordna li kopja ta' din is-sentenza tigi notifikata mir-Registratur tal-Qorti lill-Kontrollur tad-Dwana.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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