MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Marzu, 2011

Citazzjoni Numru. 830/2010

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.

1. Dr. Yana Micallef Stafrace u l-Prokuratur Legali Pauline Mallia li b’digriet tas-6 ta’ Dicembru 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil PACIFIC COSMO LIMITED, entita` estera b’indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni ta’ dan l-att gudizzjarju; u

2. Dr. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Nadine Farrugia li b’digriet tas-6 ta’ Dicembru 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil RIVER SHOES, entita` estera

b'indikazzjoni ta' indirizz ta' PROPCINSKI NO.49 SKOPJE, MACEDONIA

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors 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 18 ta' Awwissu 2010 a fol. 1 tal-process fejn espona bir-rispett u bil-gurament tieghu ddikjara:-

Illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' zraben, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha

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 man-negozju taghha u mat-*trademarks* taghha relattivi ghall-istess;.

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati f'isimha sa minn diversi snin it-*trademarks* ta' Malta bin-numri ta' registrazzjoni 27308 -"PRADA" (figurattiva) u 27825 - "PRADA" (figurattiva), u dawn dwar zraben fost ohrajn.

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet 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) [Kapitolu erbgha mija u erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-**

Ligijiet ta' Malta] biex b'hekk, b'applikazzjoni tal-**artikolu ghaxra (10) tal-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003***, tgawdi mill-protezzjoni moghtija *inter alia* fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu "(a)", erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414**.

Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-**artikolu wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-artikolu erbgha (4) tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* TGHU 9468242 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti fi zraben li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" u waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*), in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala *TO ORDER* filwaqt li bhala *shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata PACIFIC COSMO LIMITED, entita' estera b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni ta' dan l-att gudizzjarju**,** u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata RIVER SHOES, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "PROPCINSKI NO.49 SKOPJE,MACEDONIA", 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.

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fil-wiehed u ghoxrin (21) ta' Lulju tal-elfejn u ghaxra (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 ghadda lis-socjeta' attrici kopja ta' dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-parti relattiva ghall-*consignee* hemm indikat *TO ORDER* filwaqt li bhala *shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata PACIFIC COSMO LIMITED, entita' estera b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni ta' dan l-att gudizzjarju, u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata RIVER SHOES,

entita’ estera b’indikazzjoni ta’ indirizz ta’ “PROPCINSKI NO.49 SKOPJE,MACEDONIA”.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b’kollox hames mija u tmienja u tmenin (588) par zraben, 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 erbgha (4) ta’ dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli ghaxra (10) u erbatax (14) sa dsatax (19) tal-Att tal-elfejn (2000) Dwar it-*Trademarks*, Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta**.

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sat-tmintax (18) ta’ Awwissu elfejn u ghaxra (2010) inkluz, 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* talbet lis-socjetajiet/entitajiet konvenuti jghidu ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* “PRADA” u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* TGHU 9468242 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-, u ghas-spejjez ta' – l-konvenuti.

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-konvenuti mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni.

4. Tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti, li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

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. 30 tal-process.

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

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-10 ta' Marzu 2011, 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 Dr. Yana Micallef Stafrace u l-PL Pauline Mallia datata 31 ta' Jannar 2011 (fol. 59) fejn eccepew li:-

1. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw d-dritt li jippresentaw risposta motivata f' kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi deputati Dr. Yana Micallef Stafrace u l-PL Pauline Mallia a fol. 60 tal-process.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati Dr. Anthony Cutajar u l-PL Nadine Farrugia datata 31 ta' Jannar 2011 (fol. 62) fejn eccepew li:-

1. Illi f' dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jippresentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mas-socjeta` minnhom rappresentata u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista' ghandha dwar kull mezz ta' komunikazzjoni mas-socjeta` intimata, u dan jekk ghandha nformazzjoni ohra, *oltre* dik diga` provduta fir-rikors guramentat.

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi deputati Dr. Anthony Cutajar u l-PL Nadine Farrugia a fol. 62 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-10 ta' Marzu 2011 quddiem il-Qorti fejn meta issjehet il-kawza dehru Dr. Luigi Sansone ghall-attur u Dr. Yana Micallef Stafrace bhala kuratur u l-istess Dr. Anthony Cutajar li pprezenta nota b'dokument. Id-difensuri irrimettew ruhhom ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Marzu 2011.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti kollha esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi jirrizulta li s-socjeta` attrici hija propjrejtarja tat-trade marka PRAGA debitament registrata f' Malta kif jirrizulta

mid-Dok "B" u "C" annessa mar-rikors guramentat attrici in konnessjoni ma' diversi oggetti fosthom zraben.

Illi mill-provi prodotti u senjatament mix-xhieda ta' George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana (Dok. "E") jirrizulta li fit-2 ta' Lulju 2010 u fl-20 ta' Lulju 2010 il-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-*container* TGHU 9468242 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti fi zraben li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" u waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*), in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala *TO ORDER* filwaqt li bhala *shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata PACIFIC COSMO LIMITED, entita' estera b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni ta' dan l-att gudizzjarju**,** u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata RIVER SHOES, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "PROPCINSKI NO.49 SKOPJE, MACEDONIA", 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.

Illi fil-fatt instab li kien hemm 588 pari zraben bil-marka PRADA u mir-rapport datat 23 ta' Lulju 2010 (Dok "H" – fol 29) jirrizulta li tali zraben kienu fil-fatt kontrafatti u kienu destinati lill-entita` intimate River Shoes u x-shipper kienet l-entita` l-ohra intimata Pacific Cosmo Limited kif jidher mill-polza ta' karigu relattiva (Dok "D" – fol 10), u ghalhekk minn dan kollu jidher li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u dan permezz tax-xhieda u dokumenti kollha esebiti u fil-fatt lanqas biss hemm ebda kontestazzjoni u ghalhekk fil-waqt li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici ghaliex ma hemmx bzonnha, it-talbiet attrici l-ohra 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 16 ta' Awwissu 2010 (Dok. "E").

<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 in kwantu 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 fi zraben li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "PRADA" fuq indikati u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* TGHU 9468242 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici *stante* li huma 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-imsemmija oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-entitajiet konvenuti.

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

4. Tordna li l-entitajiet konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba attrici.

Bl-ispejjez kontra l-entitajiet/socjetajiet konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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