QORTI CIVILI PRIM’ AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 23 ta’ Novembru 2016

Numru 16

Rikors Guramentat Nru. 786/2016

Av. Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta estera adidas AG ta' Adi-Dassler Str. 1, Herzogenaurach 91074, Germany

vs

Dr Christopher Chircop u P.L. Alison Wadge kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil STE L’Excellence De Commerce, Address De La 4 Rue El Niyar 1000 Tunis u lil Oriental Trading Services Ltd, nominati b’digriet tat-12 ta’ Ottubru 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-7 ta’ Settembru 2016 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti adidas AG, ta' Adi-Oassler Str. 1, Herzogenaurach 91074, Germany hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markji "ADIDAS" (kelma) u l-markji figurattivi maghrufa bhala "three stripes device on footwear", "trefoil device", u "adidas" liema markji huma wzati mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-

hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti "A", "B", "C", u "D";

2. Illi dina s-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali ghar-rigward tal-istess markji "ADIDAS" (kelma) u l-markji figurattivi maghrufa bhala "three stripes device on footwear", "trefoil device", u "adidas" skont il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 u dan ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti irregistrat l-imsemmija markji "ADIDAS" (kelma) u l-markji figurattivi maghrufa bhala "three stripes device on footwear", "trefoil device", u "adidas" bhala European Union Trade Marks (EU Trade Marks) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 014591754 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 003517646 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 005271598 (kif muri f'Dok. "C"), u Numru 005271580 (kif muri f'Dok. "D") kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti tgawdi d-drittijiet tal-awtur fuq l-istess markji figurattivi taghha "three stripes device on footwear" u "trefoil device" kif muri fl-imsemmija EU Trade Marks numri 003517646 u 005271598 (ara Dok. "B" u Dok. "C");

3. Illi jirrizulta illi fit-22 ta' Lulju 2016 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM FIDELIO", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu fuqhom il-varji markji "ADIDAS", "three stripes device on footwear", "trefoil device" u "adidas" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti fi tlett elef tlett mija u sitta u tletin (3,336) par fi zraben sportivi, b'Container Numru ECMU8111780 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, kif inhu ben spjegat hawn taht;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GGZ0732444 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "I") jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala "STE L’Excellence De Commerce, Address De La 4 Rue El Niyar 1000 Tunis Tel/Fax: 00216 71320057" mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huma ndikati bhala “Oriental Trading Services Ltd”;

5. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skont l-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwestjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji minghajr awtorizzazzjoni li jkunu identici ghal-EU Trade Marks irregistrati fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji huwa projbit skont l-artikolu 9 tar-regolament U.E. 207/2009;

7. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta ntellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghhom skont il-provvedimenti tal-artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 207/2009 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li ghamlu rapprezentanti tas-socjeta rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

8. IIIi din il-konsenja ta' zraben sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u taht il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet s-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopji tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "F");

9. IIIi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropea u fil-kazistika tal-"Court of Justice of the European Union" illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-regolament U.E. 207/2009 u tar-regolament U.E. 608/2013 ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

10. IIIi l-artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 tal-2003 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar EU Trade Marks huma l-Prim Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

11. IIIi l-Avukat Dr Antoine Camilleri noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet s-socjeta rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skont l-artikolu 2(5) u/jew (6) tar-regolament U.E. 608/2013;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta’ din l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi, li tikkonsisti fi tlett elef tlett mija u sitta u tletin (3,336) par fi zraben sportivi, b'Container Numru ECMU8111780, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-dritt ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini skond l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Trade Mark Numru 014591754, Numru 003517646, Numru 005271598 u Numru 005271580 irregistrati f'isem is-

socjeta rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi ghandha s-socjeta rikorrenti fuq id-disinn tagha “three stripes device on footwear” u trefoil device” (kif muri fl-imsemmija EU Trade Marks numri 330517646 u 005271598);

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, ta' din l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi (inkluz I-imballagg taghhom), Ii tikkonsisti fi tlett elef tlett mija u sitta u tletin (3,336) par fi zraben sportivi, b'Container Numru ECMU8111780, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub Ii ghamlet is-socjeta rikorrenti liII-KontroIIur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjeta rikorrenti in kwantu Ii ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-regolament U.E. 207/2009, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Trade Mark Numru 014591754, Numru 003517646, Numru 005271598 u Numru 005271580 irregistrat f'isem is-socjeta rikorrenti;

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta rikorrenti a bazi tal-ewwel taIba u/jew tat-tieni taIba u/jew tat-tielet taIba sabiex distruggu z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens IiI, u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skont il-provvedimenti tar-regolament U.E.608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor Ii tista' skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament U.E. 608/2013 u tar-regolament U.E. 207/2009 fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna IiI intimati jew min minnhom sabiex ihallsu I-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zraben sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tar-regolament U.E. 608/2013;

BI-ispejjez, kontra I-intimati jew mm minnhom Ii minn issa huma ngunti ghas subizzjoni .

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-25 ta’ Ottubru 2016 fejn ecceppew:

1. Illi s-socjeta attrici li ghandha l-piz tal-prova u cioe illi trid tkun is-socjeta attrici li permezz tal-Avukat Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali tal-istess socjeta tessaq il-provi u permezz ta’ dawn l-istess provi mressqa minnha tikkonvinci lil dina Onorabbli Qorti illi l-allegazzjonijiet li l-istess socjeta attrici qeghda taghmel fil-kontront tas-socjetajiet intimati huma fondati.

2. Illi l-esponenti f’dan l-istadju jiddikjaraw li ma ghandhomx konoxxenza tal-fatti ta’ dan il-kaz u ghaldaqstant qeghdin jirrizervaw id-dritt li jressqu eccezzjonijiet ulterjuri jekk huma jsiru konoxxenti ta’ fatti relatati ma’ dan il-kaz.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta attrici li r-rapprezentanti taghha huma minn issa ingunti in subizzjoni.

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja fost ohrajn tal-markji maghrufa bhala “three stripes device on footwear”, “trefoil device”, ”adidas” u ”ADIDAS”, liema markji huma uzati minn din is-socjeta fuq diversi prodotti bhal abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti A sa D, liema markji huma registrati bhala EU Trade Mark bin-numri 014591754, 003517646, 005271598, 005271580.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’container numru ECMU8111780 kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM FIDELIO li kien diehel Malta fit-22 ta’ Lulju 2016 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ zraben sportivi li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti fi tlett elef tlett mija u sitta u tletin (3,336) par zraben sportivi, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 15 ta’ Awwissu 2016 (Dok. E fol. 26) maghmul min Sarah Talbot u Katherine Jane Roseveare, rapprezentanti tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra

prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 26 ta' Ottubru 2013 (Dok. RC1 fol. 112) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Sarah Talbot u Katherine Jane Roseveare li kkonfermaw li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Raymond Caruana (fol. 113). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konsenja in kwistjoni konsistenti fi tlett elef tlett mija u sitta u tletin (3,336) par zraben sportivi (inkluz l-imballagg taghhom) li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati skont l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 u l-artikoli 2(5) u (6) tar-regolament EU 608/203;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' tlett elef tlett mija u sitta u tletin (3,336) par zraben sportivi, b'Container Numru ECMU8111780, da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet s-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti nkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta rikorrenti ghandha fuq id-disinn taghha "three stripes device on footwear" u "trefoil device";

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel tlett talbiet attrici sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil intimati jhallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit ta' Raymond Caruana (fol. 113);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba;

Bl-ispejjez kontra l-intimati b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur