



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 26 ta' Jannar 2017

Numru 18

Rikors Guramentat Nru. 782/2016

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' LACOSTE, socjeta' estera
organizzata taht il-ligijiet ta' Franza b'indirizz ta' 23-25,
rue de Provence, F-75009 Parigi, Franza**

VS

**Dr Yana Micallef Stafrace u P.L. Peter Paul Sammut
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil GOOD PROMOTION
ENTERPRISE LIMITED, entita' estera b'indirizz esteru mhux maghruf
fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur nominati
b'digriet tad-19 ta' Dicembru 2016; u**

**Dr Simon Micallef Stafrace u P.L. Marie Claire Bartolo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil SARL SAMARA IMPEX
IMP & EXP, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CITE:711 LOTS
AIN-OULMENE, SETIF, ALGERIE" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta'
identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "001919008823885" nominati
b'digriet tad-19 ta' Dicembru 2016**

Il-Qorti,

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

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' zraben sportivi, hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li

jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks tas-socjeta' attrici dwar tali prodotti huma trade marks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524 ("LACOSTE", kelma), 002979581 (rapprezentazzjoni figurattiva ta' kukkudrill) u 002979565 (rapprezentazzjoni figurattiva ta' kukkudrill), dawn f'kull kaz b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004), debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom zraben sportivi, u – fil-kaz tal-EU trade marks bin-numri 002979524 u 002979581 – materjal ta' ippakkettjar tal-plastik;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropeja) dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1.) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) u tlieta u ghoxrin (23.) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta' attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-Artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli hamsa u disghin (95.) u mija u wiehed (101.) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 207/2009, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta' attrici huma rilevanti s-segweni disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn):

(a) ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta;

(b) l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-trademarks, Kapitulu erbgha mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta; u

(c) l-Artikolu disgha (9.) subartikoli (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali, Kapitulu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU4796987 kontenenti kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben sportivi (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik), li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta GOOD PROMOTION ENTERPRISE LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta SARL SAMARA IMPEX IMP & EXP. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettuali;

6. illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fid-disgha (9) ta' Awwissu tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadha lis-socjeta' attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata GOOD PROMOTION ENTERPRISE LIMITED, entita' estera minghajr indikazzjoni ta' indirizz, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata SARL SAMARA IMPEX IMP & EXP, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CITE:711 LOTS AIN-OULMENE, SETIF, ALGERIE" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "001919008823885";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox "980 (Disgha mija u tmenin) par zraben sportivi li kienu jgorru fuqhom il-markji ta' 'LACOSTE'", japplika bic-car id-dispositiv tas-segwentni parti tal-Artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, li jipprovdi li:

... the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (Algerija), is-socjeta' attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-sug ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sas-sebgha (7) ta' Settembru tas-sena elfejn u sittax (2016) inkluz, sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dawn il-procedimenti gudizzjarji civili qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu;

9. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premissi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben sportivi (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4796987" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta'

attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben sportivi (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, huma oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez tagghom;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li biha huma jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u l-konvenuti jigu mcahda mill-beneficji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport tagghom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport tagghom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirrapprezentaw lil GOOD PROMOTION ENTERPRISES LIMITED taL-10 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

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

Salv risposta ulterjuri.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil SARL SAMARA IMPEX IMP & EXP taL-10 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

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

Salv risposta ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji "LACOSTE" u kukkudrill irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 002979565, 002979524 u 002979581 dwar varji prodotti fosthom zraben sportivi, u materjal ta' ippakkettjar tal-plastik, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU4796987 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM MEDEA li kien diehel Malta fil-5 ta' Awwissu 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'disa' mija, u tmenin (980) par zraben sportivi li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta attrici 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 kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavits datat 6 ta' Settembru 2016 (Dok LAC04 fol. 370) maghmul minn Zeeger Vink, rapprezentant tas-socjeta attrici.

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 illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors gumentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datati 5 ta' Settembru 2016 (Dok. I fol. 100) u 10 ta' Jannar 2017 (Dok. LAC02 fol. 368) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Zeeger Vink li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti kif ukoll spejjez ancillari konnessi huma elenkati fl-affidavit ta' George Agius fol. 101 u 368. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben sportivi (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharf minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4796987" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament, kif ukoll tiddikjara li tali oggetti huma falsifikati;

2. Tordna lid-Direttur Generali (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 lil-konvenuti u a spejjez tagghom;

3. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport tagghom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport tagghom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni inkluz spejjez ancillari, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 101 u 368);

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur