QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 26 ta' Jannar 2017

Numru 27

Rikors Guramentat Nru. 859/2016

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' The Polo/Lauren Company, L.P.,
socjeta' estera organizzata taht il-ligijiet tal-Istat ta' New York fl-Istati Uniti tal-Amerika u b'indirizz ta' 650 Madison Avenue,
New York 10022, Stati Uniti tal-Amerika

vs

Dr Martin Fenech u P.L. Doreen Aquilina
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-9 ta' Dicembru 2016; u

Dr Yanika Bugeja u P.L. Luisa Tufigno
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-9 ta' Dicembru 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-27 ta' Settembru 2016 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' zraben, 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 004049201 (rapprezentazzjoni figurattiva ta' plejer tal-polo fuq ziemel) u 004049334 ("POLO", kelma), dawn f'kull kaz b'effett mid-disgha u ghoxrin (29) ta' Settembru tas-sena elfejn u erbgha (2004), debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom zraben;

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-segwenti 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, Kapitolu 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' Intellettwali, Kapitolu 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 (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik), li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks (rapprezentazzjoni ta' plejer tal-polo fuq ziemel u, jew "POLO") identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 004049201 u 004049334 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' intellettwali;

6. illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fis-sitta u ghoxrin (26) 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) ghadda 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 sitt mija u sittin (660) par zraben, japplika bic-car id-dispositiv tas-segwenti 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-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sas-sebgha u ghoxrin (27) 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 premessi 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 (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks (rapprezentazzjoni ta' plejer tal-polo fuq ziemel u, jew "POLO") identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 004049201 u 004049334 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4796987" kien jikkontjenihom,

jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 004049201 u 004049334 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks (rapprezentazzjoni ta' plejer tal-polo fuq ziemel u, jew "POLO") identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 004049201 u 004049334 rispettivament, 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 taghhom;

(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 mcahhda mill-beneficcji 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 taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom 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 taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil GOOD PROMOTION ENTERPRISE LIMITED tas-17 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. illi l-esponenti mhux edott mill-fatti u jirriserva, li jissottometti risposta ulterjuri meta jkun jaf aktar fatti.

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

1. Illi l-esponenti ghadhom mhumiex edotti mill-fatti.

2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mal-assenti.

3. Illi l-esponenti qeghdin jitolbu minn issa l-indirizz jew dettalji ohra li jista' jkollhom li permezz taghhom l-esponenti jkunu jistghu jikkuntattjaw lill-assenti minnhom rapprezentati.

4. Illi l-esponenti, f'dan l-istadju, ma ghandhom ebda nota jew dokument relattiv ghal kaz x'jipprezentaw.

Bl-ispejjez.

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 plejer tal-polo fuq ziemel u "POLO", irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 004049201 u 004049334 dwar varji prodotti fosthom zraben, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

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'sitt mija u sittin (660) 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 sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 22 ta' Settembru 2016 (Dok. PL04 fol. 307) maghmul minn Anna Dalla Val, rapprezentanta 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 guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datati 26 ta' Settembru 2016 (Dok. H fol. 70) u 10 ta' Jannar 2017 (Dok. PL02 fol. 302) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed

jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Cecile Guillemard li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti huma elenkati fl-affidavit ta' George Agius fol. 71 u maghhom hemm spejjez addizzjonali ancillari kif jirizulta mill-affidavit tal-istess a fol. 302 tal-process. 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 (gewwa materjal ta' ippakkettjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks (rapprezentazzjoni ta' plejer tal-polo fuq ziemel u, jew "POLO") identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 004049201 u 004049334 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4796987" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 004049201 u 004049334 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 taghhom;

3. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 71) u inkluz ukoll spejjez addizzjonali ancillari kif imsemmija fl-affidavit tal-istess ufficjal tad-Dwana (fol. 302 tal-process);

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