



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgħa, 29 ta' Marzu 2017

Numru 11

Rikors Guramentat Nru. 1113/2016

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Fendi Adele S.r.l., soċjeta' estera
organizzata taht il-ligijiet tal-Italja u b'indirizz ta' Palazzo della Civiltà
Italiana, Quadrato della Concordia, 3 I-00144 Ruma, l-Italja**

VS

**Dr Christopher Chircop u P.L. Luisa Tufigno
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) AL KAHF INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED, entita' estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ROOM 12A06,BLOCK A,FUTIAN
BUILDING,YIWU ZHEJIANG CHINA" fiċ-Ċina, u (2) S.A.R.L FRERES AGA
IMP & EXP, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CIT 492 LOTS EL
EULMA ALGERIA" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' dentifikazzjoni
fiskali Algerin ("NIF") "000819008771765" nominati
b'digriet tat-23 ta' Frar 2017**


Il-Qorti,

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

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' hwejjeg u headgear, hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali għal 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 003500535 – FENDI u 003516051 – , it-tnejn b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004) u debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom headgear;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropeja u li tinkludi lil Malta) 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, Kapitolu erba' 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 ECMU8115343 kontenenti kwantita' ta' prodotti konsistenti f'brieret, li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta AL KAHF INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta S.A.R.L FRERES AGA 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 fid-disgha (9) ta' Novembru tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjun 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 AL KAHF INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ROOM 12A06,BLOCK A,FUTIAN BUILDING,YIWU ZHEJIANG CHINA" fic-Cina, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata S.A.R.L FRERES AGA IMP & EXP, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CIT 492 LOTS EL EULMA ALGERIA" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "000819008771765";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox sitt mitt (600) beritta, japplika bic-car id-dispositiv tas-segweni parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgħa (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 (l-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 (7) ta' Dicembru tas-sena elfejn u sittax (2016) inkluz, sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu għal 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 għalhekk kellha ssir din il-kawza;

Għaldaqstant għar-ragunijiet hawn qabel premissi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx għal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita' ta' prodotti konsistenti f'brieret li kollha għandhom fuqhom trade marks identici għal - jew li ma jistghux jintgħarfu fl-aspetti essenzjali tagħhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8115343" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'brieret li kollha għandhom fuqhom trade marks identici għal - jew li ma jistghux

jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 003500535 u 003516051 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 mcahnda 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 tal-15 ta' Marzu 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi s-socjeta attrici li ghandha l-piz tal-prova u cioe illi trid tkun is-socjeta attrici li permezz tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone 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 konnoxxenza tal-fatti ta' dan il-kaz u ghaldaqstant qeghdin jirrizervaw id-dritt li jressqu eccezzjonijiet ulterjuri jekk huma jsiru konnoxxenti ta' fatti relatati ma' dan il-kaz.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

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

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji

FENDI u , irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 003500535 u 003516051 dwar varji prodotti fosthom headgear, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8115343 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM VELA li kien diehel Malta fid-9 ta' Settembru 2016 l-Ufficial tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'sitt mitt (600) beritta 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 13 ta' Dicembru 2016 (Dok. FEN04 fol. 155) maghmul minn Massimo Lepri, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li s-socjeta attrici hi detentrici ta' dritt kopert bir-Regolament 608/2013 dwar Customs enforcement of intellectual property rights kif ukoll tgawdi mill-protezzjoni tal-artikolu 9(4) tar-Regolament EU 207/2009 li jaghti lok ghal applikazzjoni tar-Regolament 9(a) tal-Ligi Sussidjara 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll artikolu 14 tal-Kap. 416 u artikolu 9 tal-Kap. 488. Is-socjeta attrici inizjat l-opportuni proceduri gudizzjarji fit-terminu.

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-affidavit tal-Ufficial tad-Dwana George Agius datat 2 ta' Dicembru 2016 (Dok. H fol. 48) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Massimo Lepri 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 hija elenkat fl-affidavit ta' George Agius fol. 49. 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'brieret li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8115343" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'brieret li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

3. 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;

4. 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 tagghom 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. 49);

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