QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 6 ta' April 2017

Numru 6

Rikors Guramentat Nru. 81/2017

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' KARELIA TOBACCO COMPANY INC.,
socjeta' estera organizzata taht il-ligijiet tal-Grecja u b'indirizz ta'
Athinon Street, 241 00 Kalamata, il-Grecja**

vs

**Dr Joseph Ellis u P.L. Gerald Bonello
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) persuna estera ezercenti l-kummerc bl-isem ta' GB GLOBAL,
b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors
guramentat promotur, (2) SHARA LIBYA SHIPPING CO., persuna
estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "BANASHOUR-TRIPOLI"
fil-Libja, u (3) AINKHA AIFAKIRA COMPANY FOR THE IMPORT
OF TOBACCO AND ITS DERIVATIVES, persuna estera b'indikazzjoni
ta' indirizz ta' "MISURATA, LIBYA" fil-Libja nominati
b'digriet tal-10 ta' Marzu 2017**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-24 ta' Jannar 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew in konnessjoni ma' prodotti tat-tabakk fosthom sigaretti, hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil u bejgh

estensiv, it-trade marks tas-socjeta' attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri:
(a) 004093258 – AMERICAN LEGEND [wordmark, b'effett mis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha (2004)];
(b) 015117492 -

[figurattiva, b'effett mis-sbatax (17) ta' Frar tas-sena elfejn u sittax (2016)]; u
(c) 011457983 – KARELIA [wordmark, b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Dicembru tas-sena elfejn u tnax (2012)],
kollha debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom sigaretti (u, fil-kaz tal-EU trade mark numru 011457983, anke dwar boxes for packaging);

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (Nazzjonali) 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 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 "CMAU4371508" kontenenti kwantita' ta' oggetti li jikkonsistu f'sigaretti gewwa pakketti, pakketti gewwa kaxxi tal-kartun u kaxxi tal-kartun gewwa master cases, li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 004093258 u, fil-kaz tal-pakketti, tal-kaxxi tal-kartun u tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala

European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 015117492, filwaqt li, fil-kaz tal-master cases, anke dak tas-socjeta’ attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 011457983. Fuq il-pakketti ta’ dawn il-prodotti ta’ sigaretti, hemm ukoll indikazzjoni qarrieqa li taqra hekk: “MADE IN THE EU UNDER THE AUTHORITY OF THE TRADE MARK OWNERS BY KTC INC.” (“KTC INC.” hija abbrevjazzjoni tal-isem tas-socjeta’ attrici). Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta’ Malta waqt procedura doganali ta’ trasbord (transshipment), mibghuta minn Port Qasim fil-Pakistan mill-ewwel persuna konvenuta ezercenti l-kummerc bl-isem ta’ “GB GLOBAL” u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali f’Misurata (fil-Libja) favur it-tieni konvenuta “SHARA LIBYA SHIPPING CO.”, b’indikazzjoni li l-importatrici effettiva fil-Libja hija t-tielet konvenuta “AINKHA AIFAKIRA COMPANY FOR THE IMPORT OF TOBACCO AND ITS DERIVATIVES”. 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-sebgha u ghoxrin (27) ta’ Dicembru 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 si tratta ta’ transazzjoni kummercjali kontravvenjenti peress li tinvolvi oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta’ attrici kopja ta’ dokument relattiv intitolat DRAFT BILL OF LADING fejn:
(a) fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat, hemm indikata:
“XPRESS AGENCIES (PRIVATE) LIMITED 4TH FLOOR, SUITE # 403, PROGRESSIVE CENTER, 30-A BLOCK-6, P.E.C.H.S SHAHRAH-E-FAISAL KARACHI – PAKISTAN ON BEHALF OF EXPORTER GB GLOBAL”;
(b) bhala consignee / importatrici, hemm indikata:
“SHARA LIBYA SHIPPING CO.”, persuna estera b’indikazzjoni ta’ indirizz ta’ “BANASHOUR-TRIPOLI” fil-Libja; u
(c) fil-parti ntitolata “DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER / SHIPPER’S LOAD AND STOW COUNT / SAID TO CONTAIN”, hemm indikat (inter alia):
“ACTUAL IMPORTER: AINKHA AIFAKIRA COMPANY FOR THE IMPORT OF TOBACCO AND ITS DERIVATIVES”, persuna estera b’indikazzjoni ta’ indirizz ta’ “MISURATA, LIBYA” fil-Libja;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) ser jikkwantifika waqt il-kors tat-trattazzjoni ta’ din il-kawza, 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 (Libja), is-socjeta' attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess prodotti, inter alia:
(a) bhala konsegwenza ta' registrazzjoni tas-segwenti trade mark fil-Libja (numru 5653) b'effett mit-tlieta u ghoxrin (23) ta' Novembru tas-sena elfejn u hamsa (2005), dwar sigaretti fost ohrajn:

;
(b) bhala konsegwenza ta' uzu kummercjali estensiv tal-istess trade mark irregistrat hemmhekk, ghal diversi snin; u
(c) bhala konsegwenza ta' registrazzjoni tat-trade mark KARELIA fil-Libja (numru 5467) b'effett mid-dsatax (19) ta' Ottubru tas-sena elfejn u hamsa (2005), dwar sigaretti fost ohrajn, flimkien ma' uzu kummercjali estensiv tal-istess trademark irregistrat hemmhekk, ghal diversi snin;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) ppreffiggja terminu sal-erbgha u ghoxrin (24) ta' Jannar tas-sena elfejn u sbatax (2017) 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' sigaretti gewwa pakketti, pakketti gewwa kaxxi tal-kartun u kaxxi tal-kartun gewwa master cases, li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 004093258 u, fil-kaz tal-pakketti, tal-kaxxi tal-kartun u tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 015117492, filwaqt li, fil-kaz tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 011457983, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4371508" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 004093258, 015117492 u 011457983 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' sigaretti gewwa pakketti, pakketti gewwa kaxxi tal-kartun, kaxxi tal-kartun u master cases, li kollha

ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 004093258 u, fil-kaz tal-pakketti, tal-kaxxi tal-kartun u tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 015117492, filwaqt li, fil-kaz tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 011457983, 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 tal-5 ta' April 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi huma, fil-kwalita taghhom ta' kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil persuna estera ezercenti l-kummerc bl-isem ta' GB GLOBAL, b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, lil (2) SHARA LIBYA SHIPPING CO., persuna estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "BANASHOUR-TRIPOLI" fil-Libja, u lil (3) AINKHA AIFAKIRA COMPANY FOR THE IMPORT OF TOBACCO AND ITS DERIVATIVES, persuna estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "MISURATA, LIBYA" fil-Libya, mhumiex prezentement edotti mill-fatti li taw lok ghal dina l-kawza u ghaldaqstant, jirriservaw illi jdahhlu eccezzjonijiet ulterjuri aktar 'il quddiem.

2. Salv eccezzjonijiet 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 AMERICAN LEGEND, u KARELIA, irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 004093258, 015117492 u 011457983 dwar varji prodotti fosthom sigaretti u fil-kaz tal-EU trade mark bin-numru 011457983 anke dwar boxes for packaging, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU4371508 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM AL MANAMAH li kien diehel Malta fil-21 ta' Dicembru 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'disa' miljun u tletin elf (9,030,000) sigarett li jinsabu gewwa pakketti, il-pakketti gewwa kaxxi tal-kartun u l-kaxxi tal-kartun gewwa master cases, 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-affidavits datati 20 ta' Jannar 2017 (KTC05) u 23 ta' Jannar 2017 (Dok. KTC03) u maghmula minn Panagiotis G. Papamikroulis u Efstathios G. Karelias, rapprezentanti 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-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datati 24 ta' Jannar 2017 (Dok. I) u 30 ta' Marzu 2017 (Dok. KTC02) li

kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapporti ta’ Panagiotis G. Papamikroulis u Efstathios G. Karelias li kkonfermaw 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-affidavits ta’ George Agius (Dok. I u Dok. KTC02). 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’ sigaretti gewwa pakketti, pakketti gewwa kaxxi tal-kartun u kaxxi tal-kartun gewwa master cases, li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta’ attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 004093258 u, fil-kaz tal-pakketti, tal-kaxxi tal-kartun u tal-master cases, anke dak tas-socjeta’ attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 015117492, filwaqt li, fil-kaz tal-master cases, anke dak tas-socjeta’ attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 011457983, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container “CMAU4371508” kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 004093258, 015117492 u 011457983 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe’ il-kwantita’ ta’ sigaretti gewwa pakketti, pakketti gewwa kaxxi tal-kartun, kaxxi tal-kartun u master cases, li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta’ attrici debitament irregistrat

bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 004093258 u, fil-kaz tal-pakketti, tal-kaxxi tal-kartun u tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 015117492, filwaqt li, fil-kaz tal-master cases, anke dak tas-socjeta' attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 011457983, 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 taghhom 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-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana (Dok. I u Dok. KTC02);

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