



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.**

**Illum I-Erbgha, 12 ta' Lulju 2017**

Numru 32

**Rikors Guramentat Nru. 389/2017**

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,  
bhala mandatarju speċjali ta' Birkenstock Sales GmbH,  
socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Germanja u  
b'indirizz ta' Rheinstraße 10, 53560 Vettelschoss, il-Germanja**

**vs**

**Dr Benjamin Valenzia u P.L. Luisa Tufigno  
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil  
(1) SHENZHEN ZONGTIAN IMPORT AND EXPORT CO., LTD,  
entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data  
tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, u (2) NATHALIE  
FOR SHIPPING AND TRADE, entita estera b'indikazzjoni ta'  
indirizz ta' "HARET HREIK-LEBANON", nominati  
b'digriet tat-12 ta' Gunju 2017**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-3 ta' Mejju 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' footwear hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummerċjali 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 mark (EU trade mark) bin-numru 008284457 – Birkenstock [wordmark, b'effett mit-tnejn u ghoxrin (22) ta' April tas-sena elfejn u disgha (2009)], debitament irregistrat dwar prodotti ta' footwear;

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 mark hawn qabel indikata (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 erbgħa (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 erbgħa (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 Intellettuali, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issospenda r-rilaxx tal-container “ECMU8124073” kontenenti kwantita' ta' oggetti li jikkonsistu f'pari ta' sandli (gewwa kaxxi tal-kartun), li kollha għandhom fuqhom trade marks identici għal - jew li ma jistghux jintgħarfu fl-aspetti essenzjali tagħhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 008284457. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta SHENZHEN ZONGTIAN IMPORT AND EXPORT CO., LTD u in tranzitu għar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta NATHALIE FOR SHIPPING AND TRADE. 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 fit-tlieta (3) ta' April tas-sena elfejn u sbatax (2017) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjun 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) għadda lis-socjeta attrici kopja ta' dokument relattiv intitolat DRAFT BILL OF LADING fejn fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata SHENZHEN ZONGTIAN

IMPORT AND EXPORT CO., LTD, entita' estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata NATHALIE FOR SHIPPING AND TRADE, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "HARET HREIK-LEBANON";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox tlett elef erba' mija tmienja u sittin (3,468) par sandli (oltre ghall-kaxxi tal-kartun relattivi), 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 (Libanu), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess prodotti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sat-tlieta (3) ta' Mejju 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 pprezentati 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' pari ta' sandli (gewwa kaxxi tal-kartun), 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 008284457, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8124073" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade mark bin-numru 008284457;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita' ta' pari ta' sandli (gewwa kaxxi tal-kartun), 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 008284457, 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 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 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 tat-30 ta' Gunju 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi bhala kuraturi deputati huma mhumiex edotti mill-fatti.
2. Il-kuraturi deputati jitolbu illi jinghataw l-ahhar indirizz maghruf tal-konvenuti u sabiex jinghataw zmien adegwat (ta' imqar xahar minn mindu jinghataw l-ahhar indirizz maghruf tal-konvenuti) sabiex jibghatu ittra registrata, u sabiex jekk din tigi lura tkun tista' tigi inkluzi fl-atti tal-kawza.
3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri permissibbli skont il-ligi.

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-markju Birkenstock irregistrat bhala EU trade mark bin-numru 008284457, dwar prodotti ta' footwear, u dan skont kif jidher fuq id-dokument B.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8124073 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur HS PARIS li kien diehel Malta fl-20 ta' Frar 2017 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti ta' tlett

elef erba' mija tmienja u sittin (3,468) par sandli gewwa kaxxi tal-kartun, li ghandhom fuqhom markju 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 28 ta' April 2017 (Dok. H fol. 57) maghmul minn Albert Wichmann, 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 Raymond Caruana datat 28 ta' April 2017 (Dok. G fol. 55) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Albert Wichmann 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 elenkata fl-affidavit ta' Raymond Caruana fol. 56. 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' pari ta' sandli (gewwa kaxxi tal-kartun),

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 008284457, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8124073" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade mark bin-numru 008284457;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' pari ta' sandli (gewwa kaxxi tal-kartun), 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 008284457, 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, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 56);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallett

Anne Xuereb

Deputat Registratur