QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 19 ta' Lulju 2017

Numru 11

Rikors Guramentat Nru. 421/2017

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' TOD'S S.P.A., socjeta estera
organizzata taht il-ligijiet tal-Italja u b'indirizz ta' Via Filippo
Della Valle, 1, I-63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), Italja**

vs

**Dr Yanika Bugeja u P.L. Jeremy Buttigieg
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 tad-9 ta' Gunju 2017**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-15 ta' Mejju 2017 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 010158889 – TOD'S [wordmark, b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Lulju tas-sena elfejn u hdax (2011)], 004295531 - [figurattiva, b'effett mis-sbatax (17) ta' Frar tas-sena elfejn u hamsa (2005)], 004346599 - [figurattiva, b'effett mis-sbatax (17) ta' Marzu tas-sena elfejn u hamsa (2005)], u 005184528 - [figurattiva, b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Gunju tas-sena elfejn u sitta (2006)], kollha debitament irregistrati dwar zraben;

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 "ECMU8124073" kontenenti kwantita' ta' oggetti li jikkonsistu f'pari ta' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun) 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 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528. 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 ghar-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 intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tlettax (13) 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) ghadda 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 elf tliet mija u tmien (1,308) par zarbun (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 sal-hmistax (15) 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' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun) 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 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528 rispettivament,

liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8124073" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' pari ta' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun), 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 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528 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 tas-6 ta' Lulju 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti ghadha mhix edotta mill-fatti.

2. Illi l-esponenti tirriserva d-dritt li tipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxielha taghmlu kuntatt mal-assenti.

3. Illi l-esponenti qieghda titolbu minn iss l-indiriz jew dettalji ohra li jista' jkollha li permezz taghha l-esponenti tkunu tista' tikkuntattja lill-assenti minnha rapprezentati.

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

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 TOD'S, , , u irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528, dwar zraben, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa E.

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' elf tliet mija u tmien (1,308) par zarbun gewwa kaxxi tal-kartun 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 Mejju 2017 (Dok. TOD02 fol. 130) maghmul minn Stefano Sincini, 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-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 12 ta' Mejju 2017 (Dok. J fol. 48) li kkonferma li l-istess oggetti

hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Stefano Sincini 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. 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' pari ta' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun) 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 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8124073" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' pari ta' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun), 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 010158889, 004295531, 004346599, u 005184528 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 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. 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