



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum I-Erbgha, 19 ta' Lulju 2017

Numru 10

Rikors Guramentat Nru. 420/2017

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Geox S.p.A., socjeta estera
organizzata taht il-ligijiet tal-Italja u b'indirizz ta' Via Feltrina
Centro, 16, Località Biadene, 31044 Montebelluna (Treviso), Italja**

vs

**Dr Noel Cutajar u P.L. Helen Valenzia
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw 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 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:

(a) tal-European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru ta' registrazzjoni 003701059 – GEOX [wordmark, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)]; u

(b) tat-trademark irregistrat f'Malta bin-numru 28803 – GEOX [wordmark, b'effett mit-tmienja (8) ta' Lulju tas-sena disgha mija tmienja u disghin (1998)]; it-tnejn debitament irregistrati dwar zraben, bl-EU trade mark numru 003701059 ukoll irregistrat dwar kaxxi tal-kartun;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (Nazjonalni) dwar l-istess EU trade mark u trademark ta' Malta hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti kemm fir-Regolament U.E. 608/2013 "concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003", u kemm ukoll fl-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba' mija w erbatax (414) tal- Ligijiet ta' Malta];

4. illi b'daqstant allura, is-socjeta attrici tgawdi mill-protezzjoni derivanti, inter alia:

(a) 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;

(b) mill-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 dwar EU trade marks tas-socjeta attrici huma rilevanti r-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu erba' mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta u 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; u

(c) (dwar l-infurzar tat-trademark irregistrat f'Malta tas-socjeta attrici) mill-artikoli erbgha (4.), tnejn (2.) subartikolu wiehed (1) paragrafu "a" u tmienja (8.) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) / il-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-container "ECMU8062686" 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-asperti essenzjali taghhom mill - (a) European Union trade mark (EU trade mark) tas-socjeta attrici bin-numru 003701059, kif ukoll (b) mit-trademark irregistrat f'Malta bin-numru 28803. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freepport 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) / il-Kontrollur tad-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-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) / lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt si tratta ta' transazzjoni kummercjali kontravvenjenti peress li tinvolvi oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) / il-Kontrollur tad-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) / il-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox sitt mija u erbgha u ghoxrin (624) par zarbun (oltre ghall-kaxxi tal-kartun relattivi), japplikaw bic-car u rispettivament id-dispositivi tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 u tal-artikoli erbgha (4.) u tnejn (2.) subartikolu wiehed (1) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta. 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) / il-Kontrollur tad-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 premissi l-attur nomine umilment jittlob 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 - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 003701059, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) / tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8062686" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade mark bin-numru 003701059, kif ukoll tiddikjara li tali oggetti huma falsifikati;

(2) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita' ta' pari ta' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun) li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jigu distinti fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat bhala trademark f'Malta bin-numru 28803, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) / tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "ECMU8062686" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta attrici stante li oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) / lill-Kontrollur tad-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) / lill-Kontrollur tad-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-7 ta' Lulju 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti ghadhom mhumieq 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 qeghidn 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 dokumenti relattiv ghal kaz x'jipprezentaw.
5. Salv eccezzjonijiet ohra.

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 GEOX, irregistrat bhala EU trade mark bin-numru 003701059 u f'Malta bin-numru 28803, dwar zraben, bl-EU trade mark numru 003701059 ukoll irregistrat dwar kaxxi tal-kartun, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B uC.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8062686 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' sitt mija u erbgha u ghoxrin (624) par zarbun sportiv 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 6 ta' Gunju 2017 (Dok. GEO02 fol. 126) maghmul minn Sergio Chiovaro, 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 28 ta' April 2017 (Dok. H fol. 43) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Sergio Chiovaro 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. 43. 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-oħra 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 tagħhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 003701059, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) / tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8062686" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade mark bin-numru 003701059, kif ukoll tiddikjara li tali oggetti huma falsifikati;

(2) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita ta' pari ta' zraben (gewwa kaxxi tal-kartun) li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jigu distinti fl-aspetti essenzjali tagħhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat bhala trademark f'Malta bin-numru 28803, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) / tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "ECMU8062686" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici stante li 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 tagħhom;

4. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport tagħhom għall-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. 44);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur