



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tnejn, 7 ta' Awwissu 2017

Numru 4

Rikors Guramentat Nru. 495/2017

**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, Grecja**

VS

**Dr Noel Bartolo u P.L. Melissa Anastasi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) NAM PHUC TRADING COMPANY LTD., entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "402/23 LE VAN SY STREET,
WARD 14, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM." u
(2) SAHAB FOR EXPORT IMPORT, entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "OMAR ELMOKTAR STREET,
MISRATA, LIBYA" u b'indikazzjonijiet ohra ta' "STREET
NUMBER: 28" u "P.O BOX: 7505", nominati
b'digriet tat-18 ta' Lulju 2017**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-31 ta' Mejju 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 ta' registrazzjoni 011457983 – KARELIA [wordmark, b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Dicembru tas-sena elfejn u



tnax (2012)] u 006769202 – [figurattiva, b'effett mill-ghoxin (20) ta' Marzu tas-sena elfejn u tmienja (2008)], it-tnejn debitament irregistrati dwar varji prodotti inkluz sigaretti u - fil-kaz tal-European Union trade mark bin-numru 011457983 - anke dwar kaxxi tal-ippakkettjar tal-istess;

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 “MSKU0516034” 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 - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament. Dawn l-

oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta NAM PHUC TRADING COMPANY LTD. u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta SAHAB FOR EXPORT IMPORT. 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;

illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tlieta (3) ta' Mejju tas-sena elfejn u sbatax (2017) 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) ghadha lis-socjeta attrici kopja ta' dokument relattiv intitolat BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat, hemm indikata NAM PHUC TRADING COMPANY LTD., entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "402/23 LE VAN SY STREET, WARD 14, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM.", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata SAHAB FOR EXPORT IMPORT, entita` estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "OMAR ELMOKTAR STREET, MISRATA, LIBYA" u b'indikazzjonijiet ohra ta' "STREET NUMBER: 28" u "P.O BOX: 7505";

6. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox "1050 (one thousand and fifty) master cases of 10,000 cigarettes each", japplika bic-car id-dispositiv tas-segweni 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;

7. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sal-wiehed u tletin (31) 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;

8. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

9. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premissi 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 - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container “MSKU0516034” kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-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 - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container immarkat “MSKU0516034” kien jikkontjenihom, 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 mcahda mill-beneficcj ekonomiци 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-25 ta’ Lulju 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi f’dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-intimati minnhom rapprezentati u f’dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista’ ghandha dwar kull mezz ta’ komunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandha informazzjoni ohra, oltre dik diga provduta fir-rikors guramentat.

2. Salvi, jekk ikun il-kaz, eccezzjonijiet ulterjuri.

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



KARELIA u  u irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 011457983 u 006769202 dwar varji prodotti inkluz sigaretti u, fil-kaz tal-European Union trade mark bin-numru 011457983, anke dwar kaxxi tal-ippakkettjar tal-istess, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container MSKU0516034 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur MSC SAVONA li kien diehel Malta fit-28 ta' April 2017 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'1,050 kaxxa bhala master case li f'kull wahda kien hemm 10,000 sigaretti b'total ta' ghaxar miljuni u hames mitt elf (10,500,000) li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta attrici u li kien hemm sospett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru susseggentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavits datati 26 ta' Mejju 2017 (Dok. I fol. 61) u 30 ta' Gunju 2017 (Dok. KAR02 fol. 178) maghmula minn Efsthios G. Karelias u Nikolaos Stamatiou rispettivament, 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-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 26 ta' Mejju 2017 (Dok. H fol. 59) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapporti ta' Efstathios G. Karelias u Nikolaos Stamatiou 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 hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius fol. 60. 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 - daww tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "MSKU0516034" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-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 - daww tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 011457983 u 006769202 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container immarkat "MSKU0516034" kien jikkontjenihom, 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 daww 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. 60);

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