QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 19 ta' Ottubru 2017

Numru 7

Rikors Guramentat Nru. 1178/2016

Avukat Dottor Silvana Zammit, bhala mandatarja specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta estera OpCapita Red Bidco S.a.r.l organizzata taht il-Ligijiet tal-Lussemburgu u irregistrata bin-numru B 183497 u b'indirizz bin-numru 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, gewwa l-Lussemburgu

vs

Dr Fransina Abela u P.L. Veronica Rossignaud kuraturi deputati ghan-nom u in rapprezentanza ta' Bangladesch Limited entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz bin-numru 29, Kushal Centre, Sector 3, Uttara, Dhaka - 1230, Bangladesh, nominati b'digriet tal-10 ta' Lulju 2017

Dr Yanika Bugeja u P.L. Mario Mifsud Bonnici kuraturi deputati ghan-nom u in rapprezentanza ta' EURL Fabric Power Import Export entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz f'ADD:HAI 3 Caves No. 554, LOT (A) EL H ArrACH, Alger gewwa l-Algerija bin-numru telefoniku +213559321699, nominati b'digriet tal-10 ta' Lulju 2017

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attrici nomine tad-29 ta' Dicembru 2016 li jghid hekk:

1. Illi, s-socjeta attrici hija maghrufa fid-dinja, inter alia in konnessjoni ma' hwejjeg ta' kull tip ghat-tfal u trabi, inter alia tal-marka 'Liegelind', 'NKD' u tal-marka figurattiva (minghajr kliem). Is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni mal-istess. B'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi dwar it-trademarks taghha f'diversi swieq;

2. Illi, fost ohrajn, is-socjeta attrici ghandha validament irregistrati bhala Trademarks Ewropej (EUTM) il-markju "Liegelind" (word mark) bin-numru ta' registrazzjoni 000213181 (certifikat ta' registrazzjoni hawn anness u mmarkat bhala 'Dok. A' u l-EUTM file information document anness u mmarkat bhala 'Dok. B'); il-markju "NKD" (word mark) bin-numru ta' registrazzjoni 0802201 (certifikat ta' registrazzjoni hawn anness u mmarkat bhala 'Dok. C' u l-EUTM file information document anness u mmarkat bhala 'Dok. D'); u l-markju minghajr kliem (figurative mark) bin-numru ta' registrazzjoni 004350559 (certifikat ta' registrazzjoni hawn anness u mmarkat bhala 'Dok. E' u l-EUTM file information document anness u mmarkat bhala 'Dok. F'), u dawn, inter alia dwar hwejjeg ta' kull tip ta' tfal u trabi;

3. Illi, is-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta] u tal-'Council Regulation (EC) No.608/2013 of 12 June, 2013, concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) no 1383/2003, biex b'hekk tgawdi, inter alia, mill-protezzjoni derivanti minn dawn il-ligijiet citati;

4. Illi, retentement, waqt verifiki u skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-artikolu erbgha (4) tal-istess Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Kontrollur tad-Dwana, waqt il-kors ta' procedura doganali, issosspenda r-rilaxx tal-container ECMU9648178 kontenenti hwejjeg tat-tfal fl-ammont ta' tmint elef (8,000) bicca li ghandhom fuqhom xi wiehed mill-markji appartenenti ghas-sotjeta rikorrenti;

5. Illi, l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkostanzi suspettuzi sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali. Il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lill-istess socjeta attrici kopja ta' polza ta' karigu relattiva ghal dan il-kaz intitolata 'DRAFT BILL OF LADING' fejn, bhala 'SHIPPER' hemm indikata "RJ INTERNATIONAL KHA-50, KHIKHET, DHAKA - 1229, BANGLADEWSH, filwaqt li bhala 'CONSIGNEE' hemm indikata "TO ORDER OF ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED, 29, KUSHAL CENTRE, SECTOR 03, UTTARA, DHAKA - 1230, BANGLADESH", b'indikazzjoni ta' notifika lil "EURL FABRIC POWER IMPORT EXPORT", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz f'ADD:HAI 3 CAVES NO.554 LOT (A) EL H ARRACH, ALGER, ALGERIA" u bin-numru telefoniku +213559321699 (polza ta' karigu hawn annessa u mmarkata 'Dok. G');

6. Illi, s-socjeta attrici giet mgharrfa b'din is-sejba fl-ewwel (1) ta' Dicembru tas-sena elfejn u sittax (2016) u wara li ezaminat ritratti elettroniti ta' kampjuni ta'

dawn il-hwejjeg, tramite r-rapprezentanti taghha, ikkonfermat mal-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma hwejjeg falsifikati;

7. Illi, effettivament allura, l-oggetti kollha mertu ta' din il-vertenza, u li l-Kontrollur tad-Dwana indika, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici stante li huma oggetti falsifikati;

8. Illi ghal dan il-kaz japplikaw ukoll, inter alia, u oltre d-disposizzjonijiet tal-ligijiet hawn fuq imsemmija fil-paragrafu mmarkat numru tlieta (3) ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-'Council Regulation (EC) No. 2015/2424 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) u tal-Att dwar it-Trademarks [Kapitolu erba' mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta], u tar-regolamenti tal-avviz legali mitejn u tlieta u tletin (233) tal-elfejn u tlieta (2003) dwar ir-Regoli Dwar it-Trade Mark Komunitarja;

9. Illi, il-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sat-tnejn (2) 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-mertu tal-kaz;

10. Illi, l-esponent nomine taf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

11. Illi, ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn fuq premessi l-attur nomine umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi hwejjeg li ghandhom fuqhom xi wahda jew aktar mill-markji Ewropej (EUTM) kif citat hawn fuq u cioe, il-markju "Liegelind" (word mark) bin-numru ta' registrazzjoni 000213181; il-markju "NKD" (word mark) bin-numru ta' registrazzioni 0802201 u/jew l-markju minghajr kliem (figurative mark) bin-numru ta' registrazzjoni 004350559, liema oggetti kollha jinsabu prezenternent mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container ECMU9648178 li kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici stante li huma oggetti falsifikati;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jiehu kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-intimati jew min minnhom mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-intimati jew min minnhom ghandhom ibatu l-ispejjez l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghal-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tal-attendenza waqt id-distruzzjoni.

5. Salv kull provvediment iehor li din l-Onorabbli Qorti jidhrilha xieraq u opportun fic-cirkostanzi.

Bl-ispejjez kontra l-intimati jew min minnhom li jibqghu minn issa ngunti gha-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirraprezentaw lil EURL Fabric Power Import Export tat-2 ta' Awwissu 2017 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti ghadhom mhumiex edotti mill-fatti.

2. Illi l-esponenti jirriservaw id-dritt li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirrnexxielhom jaghmlu kuntatt mal-assenti.

3. Illi l-esponenti, f'dan l-istadju, ma ghandhom ebda nota jew dokument relattiv ghall-kaz x'jipprezentaw.

Bl-ispejjez.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirraprezentaw lil Bangladesch Limited tal-14 ta' Settembru 2017 fejn ecceppew:

Illi huma, fil-kwalita taghhom ta' kuraturi deputati ma humiex prezentement edotti mill-fatti li taw lok ghal dina l-kawza (Rikors Guramentat nru 1178/2016MCH) u ghaldaqstant, jirriservaw illi jdahhlu eccezzjonijiet ulterjuri aktar 'il quddiem.

2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji Liegelind, NKD u tal-markju minghajr kliem, liema markji huma registrati

bhala EU Trade Marks bin-numri 000213181, 0802201 u 004350559, dwar hwejjeg ta' kull tip ta' tfal u trabi, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti A sa F.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kienu inhattu fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM TITAN li kien diehel Malta fil-11 ta' Novembru 2016 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' tmint elef (8,000) hwejjeg tat-tfal f'container numru ECMU9648178 li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavits datati 29 ta' Settembru 2017 maghmula minn Martin Friese (Dok. MF1 fol. 230) u ta' Joerg Rossberg (Dok. JR2 fol. 265) u rapprezentanti tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-protezzjoni moghti bl-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009 u r-Regolament 608/2013, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-dwana Raymond Caruana (fol. 187) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tal-affidavits ta' Martin Friese u ta' Joerg Rossberg li kkonfermaw li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienu fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Raymond Caruana (fol. 189). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konsenja in kwistjoni ta' tmint elef (8,000) hwejjeg tat-tfal f'container numru ECMU9648178, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u jikkontravvjenu l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9(1)(2)(3)(4) tar-Regolament EU 207/2009;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' tmint elef (8,000) hwejjeg tat-tfal f'container numru ECMU9648178, da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti inkwantu li ma humiex genwini, skond skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9(1)(2)(3)(4) tar-Regolament EU 207/2009, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil intimati jhallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit ta' Raymond Caruana (fol. 189);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-tielet talba attrici;

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur