QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 27 ta' Gunju 2018

Numru 21

Rikors Guramentat Nru. 383/2018

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.
bhala mandatarju specjali ta' Fendi S.r.l.,
socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Italja u
b'indirizz ta' Palazzo della Civiltà Italiana,
Quadrato della Concordia, 3 I-00144 Ruma, l-Italja

vs

Dr Noel Cutajar u P.L. Noel Scerri
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil (1) NAJMAT SUFIAN GENERAL TRADING L.L.C, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "P.O. BOX 39290-MURSHID BAZAR-FLAT 103- DEIRA- DUBAI-U.A.E" fl-Emirati Gharab Maghquda, u (2) EURL AKIRA IMP/EXP, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "LOTISSEMENT 05 JUILLET, AIN FAKROUN, OUM EL BOUAGHI ALGERIE" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "001604040569033 nominati b'digriet tas-17 ta' Mejju 2018

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-24 ta' April 2018 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' hwejjeg/ilbies, 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 003500535 – FENDI u 003516051 – , it-tnejn b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004) u debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom is-segwenti u cioe clothing and underwear including sweaters, shirts, T-shirts, suits, hosiery, belts (clothing), scarves, neck ties, shawls, waistcoats, skirts, raincoats, overcoats, suspenders, trousers, jeans, pullovers, frocks, jackets, winter gloves, dresses, gloves (clothing), tights, socks, bathing suits, bath robes, pyjamas, night dresses, shorts, pocket squares (clothing); shoes, sandals, boots, slippers, tennis shoes; headgear;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropea u li tinkludi lil Malta) 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. 2017/1001 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-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 Intellettwali, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container BMOU4914650 kontenenti kwantita ta' oggetti konsistenti fi hwejjeg/ilbies 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 003500535 u 003516051 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta NAJMAT SUFIAN GENERAL TRADING L.L.C u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta EURL AKIRA IMP/EXP. 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 fis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Marzu tas-sena elfejn u tmintax (2018) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata NAJMAT SUFIAN GENERAL TRADING L.L.C, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "P.O. BOX 39290-MURSHID BAZAR-FLAT 103- DEIRA- DUBAI-U.A.E" fl-Emirati Gharab Maghquda, filwaqt li bhala consignee/importatrici hemm indikata EURL AKIRA IMP/EXP, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "LOTISSEMENT 05 JUILLET, AIN FAKROUN, OUM EL BOUAGHI ALGERIE" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "001604040569033";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox Thirty Four (34) bales containing 120 pieces each Clothes ghat total ta' erbat elef u tmenin (4,080) bicca, japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 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'cirkostanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (l-Algerija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) ipprefiggja terminu sal-hamsa u ghoxrin (25) ta' April tas-sena elfejn u tmintax (2018) 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 prezentati 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' oggetti konsistenti fi hwejjeg/ilbies 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 003500535 u 003516051 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li

huwa kien sab li l-container "BMOU4914650" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' hwejjeg/ilbies 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 003500535 u 003516051 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 ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez extra-gudizzjarji tas-socjeta attrici oltre ghall-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom 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-11 ta' Gunju 2018 fejn ecceppew li:

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

2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mas-socjetajiet esteri.

3. Illi l-esponenti qeghdin jitolbu minn issa l-indirizz jew dettalji ohra li jista' jkollu l-attur li permezz taghhom ikunu jistghu jikkuntattjaw lis-socjetajiet esteri.

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

5. Salv eccezzjonijiet ohra.

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 FENDI u , irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 003500535 u 003516051, dwar varji prodotti fosthom clothing and underwear including sweaters, shirts, T-shirts, suits, hosiery, belts (clothing), scarves, neck ties, shawls, waistcoats, skirts, raincoats, overcoats, suspenders, trousers, jeans, pullovers, frocks, jackets, winter gloves, dresses, gloves (clothing), tights, socks, bathing suits, bath robes, pyjamas, night dresses, shorts, pocket squares (clothing); shoes, sandals, boots, slippers, tennis shoes; headgear, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container BMOU4914650 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur NINGBO EXPRESS li kien diehel Malta fil-21 ta' Marzu 2018 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'erbat elef u tmenin (4,080) bicca hwejjeg 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 20 ta' April 2018 (Dok. LS02 fol. 129) maghmul minn Massimo Lepri, 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 Randolph Mizzi datat 23 ta' April 2018 (Dok. H fol. 49) li kkonferma li l-istess oggetti

hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Massimo Lepri 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 elenkat fl-affidavit ta' Randolph Mizzi fol. 50. 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' oggetti konsistenti fi hwejjeg/ilbies 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 003500535 u 003516051 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "BMOU4914650" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 003500535 u 003516051 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' hwejjeg/ilbies 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 003500535 u 003516051 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 gudizzjarji tas-socjeta attrici oltre ghall-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet talba attrici, fosthom 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. 50);

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