QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 9 ta' Ottubru 2018

Numru 15

Rikors Guramentat Nru. 667/2018

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing LLC ta'
601, W.26th Street 6th Floor New York NY 10001 USA

vs

Dr Joseph Ellis u P.L. Davina Sullivan
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju ESNAD LIBYA SHIPPING
COMPANY ta' MISURATA - LIBYA, nominati
b'digriet tad-29 ta' Awwissu 2018

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-25 ta' Gunju, 2018 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing LLC sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing LLC hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) il-kliem 'TOMMY HILFIGER' bin-numru ta' registrazzjoni 131706 datata 16 ta' Ottubru 1998 (Dok. A1 anness); (b) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 138529 datata 5 ta'Gunju 2000 (Dok. A2 anness).

3. Illi fit-28 ta' Mejju 2018, ir-rikorrent nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU 2079441 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'CMA CGM COLUMBIA', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. A3, liema container kien fih tlett mija u hamsin qomos kollha bil-marki registrati ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC, u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing LLC.

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana tikkonsisti fil-fatt f'kontraffazzjonijiet, senjatament ghaliex dawn il-qomos fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC u ghalhekk, dawn il-qomos jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC. Ir-rapport relattiv ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC huwa anness u mmarkat Dok. A4.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-Artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikolu 3 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa'.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa ESNAD LIBYA SHIPPING COMPANY u bis-segwenti dettalji:
MISURATA - LIBYA
TEL: 00218912184039
ATTN: MUNIR SAGAN
u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru SHZ2356533 (Dok. A5 anness).

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-Artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-Artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit.

8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qiegned jirrapprezenta.

9. Illi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex -

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'qomos kollha bil-marki registrati ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC li fuqhom hemm it-trademark tal-Unjoni Ewropea tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing LLC hekk kif registrati mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), senjatament: (a) il-kliem 'TOMMY HILFIGER' bin-numru ta' registrazzjoni 131706 datata 16 ta' Ottubru 1998 (Dok. A1 anness); (b) figurative mark '' bin-numru ta' registrazzjoni 138529 datata 5 ta'Gunju 2000 (Dok. A2 anness) li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU 2079441 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjen u d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti Tommy Hilfiger Licensing LLC, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jiddisponi minn tali merkanzija lil'hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi l-imsemmija merkanzija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibaghtu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni (2) talba tar-rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz ukoll l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-28 ta' Settembrul 2018 fejn ecceppew:

1. Illi huma, fil-kwalita taghhom ta' kuraturi deputati sabiex jipprezentaw lill-assenti kunsinnatarju ESNAD LIBYA SHIPPING COMPNY mhumiex prezentement edotti mill-fatti li taw lok ghal dina l-kawza 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 in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) u mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) fost ohrajn il-marki TOMMY HILFIGER u bin-numri ta' registrazzjoni 131706 u 138529 u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti A1 u A2.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CMAU 2079441 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM COLUMBIA li kien diehel Malta fit-28 ta' Mejju 2018 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' tlett mija u hamsin (350) qomos, bil-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 mir-rapport datat 8 ta' Gunju 2018 (Dok. A4 fol. 19) maghmul minn Nicole Poort Rouwenhorst, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u 416 u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament EU 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 jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 26 ta' Settembru 2018 (Dok. A7 fol. 33) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Nicole Poort Rouwenhorst li ikkonfermat 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' Randolph Mizzi (fol. 34). 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-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti fi tlett mija u hamsin (350) qomos, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit;

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' tlett mija u hamsin (350) qomos, b'container numru CMAU2079441 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, skont l-artikoli precitati fid-decide ta' din is-sentenza;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tat-tieni talba 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 ihallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* 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 tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 34);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur