



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum It-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019

Numru 8

Rikors Guramentat Nru. 459/2019

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' PRADA S.A., socjeta estera
organizzata taht il-ligijiet tal-Lussemburgu u b'indirizz ta'
23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, LUSSEMBURGU
vs**

**Dr Dustin Camilleri u P.L. Gillian Muscat
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil
(1) RATO LIMITED, entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf
fid-data tal-prezentazzjoni tar-rikors guramentat promotur, u
(2) EURL MASSARO IMPORT&EXPORT, entita estera b'indikazzjoni
ta' indirizz ta' "COOP EL AMEL 01,NO.07, EL EULMA 19600,
ALGERIA" u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali
Algerin ("NIF") "001019008850245" nominati
b'digriet tal-20 ta' Gunju 2019**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tar-rikorrenti nomine tal-10 ta' Mejju 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' jeans, hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' European Union trade mark (EU trade mark) registrat bin-numru 012443362 **PRADA** [b'effett mit-tmintax (18) ta' Dicembru tas-sena elfejn u tlettax (2013)], inter alia dwar "Denim jeans";

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" dwar l-istess EU trade mark hawn qabel indikat (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.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (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 MSKU4707189 kontenenti (inter alia) kwantita ta' pari ta' jeans li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat dwar l-istess prodotti bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 012443362. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freepport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta RATOOLIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Algerija favur it-tieni konvenuta EURL MASSARO IMPORT&EXPORT. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'circustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tnax (12) ta' April tas-sena elfejn u dsatax (2019) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-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 RATOOLIMITED, entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni tar-rikors guramentat promotur, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata EURL MASSARO IMPORT&EXPORT, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta "COOP EL AMEL 01,NO.07, EL EULMA 19600, ALGERIA" u

b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "001019008850245";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox "31 (Wiehed u tletin) balla b'total ta' 2,232 (Elfejn mitejn u tnejn u tletin) par JEANS", 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'cirkustanzi 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) pprefiggja terminu sal-erbatax (14) ta' Mejju tas-sena elfejn u dsatax (2019) 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 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' pari jeans li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat dwar l-istess prodotti bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 012443362, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "MSKU4707189" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade mark bin-numru 012443362;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjoe il-kwantita ta' pari jeans li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat dwar l-istess prodotti bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 012443362, 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 ma' din il-kawza, inkluzi l-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-15 ta' Lulju 2019 fejn ecceppew li:

Illi d-deputati kuraturi gew hekk nominati permezz ta' digriet ta' din l-Onorabbi Qorti datat 27 ta' Gunju 2019;

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti;

Illi l-esponenti jirrizervaw li jipprezentaw eccezzjonijiet kemm-il darba jirnexxielhom jaghmlu kuntatt ma' socjeta estera Ratoo Ltd u Eurl Massaro Import&Export;

Illi l-esponenti qeghdin jitolbu min issa l-indirizz u/jew dettalji ohra li jista' jkollu l-attur li permezz taghhom jkunu jistghu jikkuntatjaw lis-socjeta estera Ratoo Ltd u Eurl Massaro Import&Export;

Illi f'dan l-istadju l-esponenti ma ghandhomx noti u dokumenti x'jipprezentaw, kwindi jirrizervaw d-dritt li jaghmlu dan fi stadju ulterjuri, jekk ikun il-kaz;

Salv risposta ulterjuri u/jew eccezzjonijiet ulterjuri;

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta rikorrenti hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markju **PRADA** irregistrat bhala EU trade mark bin-numru 012443362, dwar "Denim jeans", u dan skont kif jidher mid-dokument B anness mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container MSKU4707189 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur MSC VENICE li dahal Malta fis-6 ta' Frar 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'31 (wiehed u tletin) balla b'total ta' 2,232 (elfejn mitejn u tnejn u tletin) par JEANS li ghandhom fuqhom markja 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 kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavits datati 3 ta' Meju 2019 u 31 ta' Meju 2019 (Dok. LAS02 fol. 184, u Dok. LAS04 fol. 189) maghmula rispettivament minn Murielle Vincenti, u Enrico Santoro, raprezentanti tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414, u bl-applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament EU 608/2013, is-socjeta rikorrenti inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta rikorrenti jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 6 ta' Meju 2019 (Dok. G fol. 64) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapporti ta' Murielle Vincenti, u ta' Enrico Santoro 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 inkluz spejjez ancillari huma elenkati fl-affidavit ta' Randolph Mizzi fol. 65. Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba tas-socjeta rikorrenti, u tilqa' t-talbiet l-ohra taghha fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn l-intimati f'kwantita ta' pari jeans li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta attrici debitament irregistrat dwar l-istess prodotti bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 012443362, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "MSKU4707189" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade mark bin-numru 012443362;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cjoe il-kwantita ta' pari jeans li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dak tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrat dwar l-istess prodotti bhala European Union trade mark (EU trade mark) bin-numru 012443362, 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 lill-intimati u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, 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 inkluz spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 65);

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