QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019

Numru 8

Rikors Guramentat Nru. 701/2019

Avukat Dottor Melvyn Mifsud LL.D. bhala mandatarju specjali,
ghan-nom f'isem u in rapprezentanza tas-socjeta estera
LVMH Fragrance Brands, bl-indirizz 77 rue Anatole France,
Levallois-Perret, 92300, France

vs

Dr Raisa Colombo u P.L. Joeline Pace Ciscaldi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lis-socjeta jew ditta estera AL FAROUK COMMERCE
INTERNATIONAL, IMM, PACHA CENTRE 75 AV
KHAEIREDDINE, PACHA BLOC C 1 EME ETAGE
APT C6, MONT PLAISIR 1073-TUNSIE, nominati
b'digriet tal-1 ta' Ottubru 2019

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-16 ta' Lulju, 2019 li jghid hekk:

1. Illi l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud jirraprezenta lis-socjeta estera LVMH Fragrance Brands bhalma jirrizulta mill-prokura, cioe vera kopja tal-istess, hawn annessa u mmarkata bhala Dokument MM1;
2. Illi s-socjeta attrici estera hija maghrufa sew fid-dinja, inkluz gewwa Malta, inter alia in konnesjoni ma' prodotti u cioe, "Soaps, toilet soaps, perfumery, perfumes, eau de cologne and eau de toilette, essential oils, cosmetic preparations, creams, cleansing milks, lotions, gels for face and body; preparations for the bath, namely bath salts and oils, beauty preparations, foundation creams, mascara, eyeshadows, cosmetic pencils, powders, make-up, nail varnishes, lipsticks; products for removing make-up in the form of milks, lotions, creams, gels; talcum powder, for toilet use; lotions and gels for

the hair and scalp; lotions, gels, mousses, pre and after-shave creams; sun-tanning preparations in the form of creams, oils and gels, after-sun milks and creams; dentifrices, shampoos, deodorants for personal use (3)";

3. Illi b'hila, b'invenzjoni kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u bi promozzjoni reklamattiva estensiva da parti taghha, is-socjeta attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fis-suq barrani u kif ukoll fis-suq Malti, in konnessjoni mal-marki (trademarks) taghha;

4. Illi in partikolari, is-socjeta attrici ghadha registrati f'Malta zewg marki trademarks, hawn annessi u mmarkati bhala Dokumenti MM2 u MM3, li jgibu in-numri 21422, konsistenti f’logo u n-numru 56041, konsistenti fil-kelma "L-Interdit";

5. Illi in partikolari ukoll, is-socjeta attrici ghandha rregistrata mal-EUIPO, zewg marki (trademarks). Dawn iz-zewg (2) EUTM marki (trademarks) bin-numri tar-registrazzjoni 000224949, bil-kelma Givenchy, u l-ohra bin-numru 000201210, marka minghajr kliem, izda b'logo. Bhalma jirrizulta mid-dokumenti hawn annessi u mmarkati bhala Dokument MM4 u kif ukoll Dokument MM5, rispettivament. It-tnejn dwar prodotti konsistenti f' "Soaps, toilet soaps, perfumery, perfumes, eau de cologne and eau de toilette, essential oils, cosmetic preparations, creams, cleansing milks, lotions, gels for face and body; preparations for the bath, namely bath salts and oils, beauty preparations, foundation creams, mascara, eyeshadows, cosmetic pencils, powders, make-up, nail varnishes, lipsticks; products for removing make-up in the form of milks, lotions, creams, gels; talcum powder, for toilet use; lotions and gels for the hair and scalp; lotions, gels, mousses, pre and after-shave creams; sun-tanning preparations in the form of creams, oils and gels, after-sun milks and creams; dentifrices, shampoos, deodorants for personal use (3), tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the registration of Marks;

6. Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta attrici hija detentrici ta' dritt ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet relevanti tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, biex b'hekk inter alia tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht dik l-istess ligi, fl-artikli 2(1)(a)(i), 4 u 8(1) taghha u kif ukoll kull protezzjoni moghtija mil-ligi tal-Unjoni Ewropea, fosthom kif ukoll ligijiet u regolamenti ezistenti fil-Unjoni Ewropea, fosthom r-Regolament (EU) 1001/2017 u b'mod partikolari artiklu numru disgha (9);

7. Illi ricentement waqt il-verifiki u skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artiklu 4 tal-istess Kapitolu 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issopenda r-rilaxx tal-container numru CMAU7039251 ex CMA CGM CASSIOPEIA, instabu diversi prodotti, konsistenti inter alia elf erbgha mija u erbghin (1,440) fwejjah li fihom il-kliem GIVENCHY, logo jew indikazzjonijiet ohrajn, liema prodotti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transit ghar-rilaxx eventwali favur consignee/importatrici ndikata fuq l-istess Bill of Lading, bhala AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL, kopja tal-istess Bill of Lading hawn anness u mmarkat Dokument MM6 u prima facia deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvenju dritt ta' proprjeta intelletwali, bhalma jiirizulta mill-hawn anness ittra immarkata bhala Dokument MM7;

8. Illi s-socjeta attrici giet infurmata b'din is-sejba u wara li ezaminat wiehed minn dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti (counterfeit) u li ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intelletwali, appartenenti lis-socjeta attrici, bhalma gie hawn ipprezentat dokument relatat mir-rapprrezentant taghhom lokali, immarkat bhal Dokument MM8;
9. Illi gewwa t-Tunezija, is-socjeta attrici ghandha rregistrat il-marka bin-numru TNE/E/2004/1156, marka bhala l-istess logo, ghal prodotti simili — hawn anness u mmarkat bhala Dokument MM9 u marka ohra bil-kliem, konsistenti bil-kelma Givenchy, ma' ohrajn;
10. Illi l-azzjonijiet tal-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta' artikli 2, 3 u 4 tal-Kap. 414 hawn fuq imsemmi kif ukoll taI-artikli 10(1) u artikli ohrajn fosthom 2(b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416) u japplikaw ghall-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikli 14 sa 19 tal-Kap. 416, 2 u 8(1) tal-istess Kap. 414 u 76A(1) tal-Att XXII tas-sena 2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji) u kif ukoll, japplikaw ligijiet u regolamenti ezistenti fil-Unjoni Ewropea, fosthom r-Regolament (EU) 1001/2017 u b'mod partikolari artiklu numru disgha (9);
11. Illi sussegwentement is-socjeta attrici inghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie lis-socjeta atttrici prefiss terminu, mill-istess Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili fil-konfront tal-konvenuta li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;
12. Illi l-esponent nominee jistqarr li jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;
13. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nominee umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:
1) Tiddikjara li l-oggetii konsistenti elf erbgha mija u erbghin (1,440) fwejjah li fihom il-kliem GIVENCHY u indikazzjonijiet ohrajn u li dawn l-istess oggetti msemmija jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx talcontainer CMAU7039251 ex CMA CGM CASSIOPEIA, kontenenti inter alia l-imsemmija oggetti, jikkontravvenju d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici fir-rigward tat-trademarks taghha registrati f'Malta, bin-numri 21422 u 56041, u kif ukoll dawk registrati mal-EUIPO (Unjoni Ewropea), u cioe EUTM Trademark No. 000224949 (Trademark 'GIVENCHY') konsistenti fl-kelma u EUTM Trademark No. 000201210, konsistenti f'logo;
2) Tiddikjara u tiddecidi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-kunsenja in kwistjoni ta' elf erbgha mija u erbghin (1,440) fwejjah li fihom il-kliem GIVENCHY permezz tal-container bin-numru CMAU7039251 ex CMA CGM CASSIOPEIA da parti tas-socjeta konvenuta u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvenji d-dritt ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skond artikolu 2(1)(a)(i), (ii), (iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Inrtakonfini) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-istess artikolu 4 tal-istess Kap. 414 u kif ukoll ligijiet u regolamenti kollha ezistenti fil-Unjoni Ewropea, fosthom r-Regolament (EU)

1001/2017 u b'mod partikolari artiklu numru disgha (9), u dan fil-konfront tat-trademarks fuq imsemmija tas-socjeta attrici;
3) Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi mit-tali oggetti fuq imsemmija 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti in kwistjoni, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenut u dan ghas-spejjez tal-konvenut, inkluz dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-destruzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess, skond Artiklu 8 tal-Kap. 414 u d-disposizzjonijiet tal-istess Kap.;
4) Tiehu kull mizura u/jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu kull mizura ohra dwar l-oggetti in kwistjoni li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuta mill-beneficcji ekonomici taghha;
5) Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Industrijali (Mizuri Intrakonfini) — Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skont it-termini tar-Regolamenti tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 u r-Regolament (EU) 1001/2017, u b'mod partikolari artiklu numru disgha (9), u l-ligijiet kollha tal-Unjoni Ewropea fil-konfront tas-socjeta attrici;
BI-ispejjez kontra d-ditta konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-28 ta’ Ottubru 2019 fejn ecceppew:

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 jigu edotti mill-fatti.
Salv eccezzjonijiet ulterjuri.
Bl-ispejjez.

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 rikorrenti hija proprjetarja fost ohrajn tal-markji maghrufa bhala L-INTERDIT u GIVENCHY, liema markji huma registrati f’Malta u mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), bin-numri ta’ registrazzjoni 56041 u 21422, u EUTM 000224949 u 000201210, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti MM2 sa MM5.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’container numru CMAU7039251 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur ex CMA CGM CASSIOPEIA li kien diehel Malta fil-11 ta’ Mejju 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’

hmistax-il kaxxa (15) b'total ta' elf erba' mija u erbghin (1,440) flixkun fwieha, 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 21 ta' Gunju 2019, (Dok. MM8 fol. 26) maghmul minn Georges Geoffroy, rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u 416 u b'applikazzjoni tal-artikolu 9 tar-Regolament EU 1001/2017, is-socjeta rikorrenti inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta rikorrenti jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 28 ta' Ottubru 2019 (Dok. RC1 fol. 82) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Georges Geoffroy li ikkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna, irrizulta li kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-Ufficjal tal-Dwana (fol. 83). Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

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 hmistax-il kaxxa (15) b'total ta' elf erba' mija u erbghin (1,440) flixkun fwieha, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikoli 2, 3, 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) u (b) 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 4 u 8(1) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-artikolu 9 tar-Regolament [EU] Nru. 1001/2017 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali;

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' hmistax-il kaxxa (15) b'total ta' elf erba' mija u erbghin (1,440) flixkun fwieha, b'container numru CMAU7039251 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-tielet 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 1001/2017;

4. Tordna lil-intimati ihallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk l-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 1001/2017, u dan kif jirrizulta mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 83);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tar-raba' u l-hames talbiet;

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