QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 5 ta' Dicembru 2019

Numru 5

Rikors Guramentat Nru. 858/2019

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Braun GmbH, socjeta estera
nkorporata taht il-ligijiet tal-Germanja u b'indirizz ta'
Frankfurter Str. 145, D-61476, Kronberg im Taunus, Germanja

vs

Dr Joseph Brincat u P.L. Nicholette Aquilina
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) YANQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LIMITED,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz mhux maghruf
fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, u
(2) EURL ZAHRAT EL NARDJES IMP EXP, entita estera b'indikazzjoni
ta' indirizz ta' "LOTISSEMENT 419 LOTS N 4, ELEULMA.SETIF
ALGERIE" u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali
Algerina ("NIF") ta' "001519009160958", nominati
b'digriet tad-29 ta' Ottubru 2019

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-9 ta' Settembru 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti elettrici varji dwar sbuhija u trattament tax-xaghar, hija proprjetarja ta' diversi trademarks / BRAUN / Braun madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trademarks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti huma trademarks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea registrati bin-numri 000394189 BRAUN, 000394122 – Braun [it-tnejn b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], kif ukoll 007393382 BRAUN [b'effett mill-erbatax (14) ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja (2008)], f'kull kaz irregistrati dwar prodotti elettrici varji dwar sbuhija u trattament tax-xaghar kif ukoll materjal ta' imballagg;

3. illi noltri, fost ohrajn ukoll, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks irregistrati f'Malta bin-numri 14763 – BRAUN [b'effett mill-erbatax (14) ta' Mejju tas-sena elf disa' mija wiehed u tmenin (1981)], 24238 – BRAUN, 24239 - BRAUN u 24240 - BRAUN [ilkoll b'effett mill-isbatax (17) ta' April tas-sena elf disa' mija hamsa u disghin (1995)], f'kull kaz irregistrati dwar prodotti elettrici varji dwar sbuhija u trattament tax-xaghar;

4. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjonijiet ghal azzjoni" dwar l-istess trademarks 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 fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, 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, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) sub-paragrafi (i) u (iii), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

5. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12) subartikolu sebgha (7.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, u 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 597.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 597 u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

6. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU7218200 kontenenti kwantita ta' prodotti elettrici (gewwa materjal tal-imballagg) dwar sbuhija u trattament tax-xaghar (hair straighteners), li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll bhala trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta YANQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx

eventwali gewwa l-Algerija favur it-tieni konvenuta EURL ZAHRAT EL NARDJES 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;

7. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fid-disgha (9) ta' Awwissu tas-sena elfejn u dsatax (2019) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjun 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 "YANQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LIMITED", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "EURL ZAHRAT EL NARDJES IMP EXP", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "LOTISSEMENT 419 LOTS N 4, ELEULMA.SETIF ALGERIE" u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerina ("NIF") ta' "001519009160958";

8. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox "99 (disgha u disghin) kaxxa b'total ta' 6,560 (sitt elef hames mija u sittin) HAIR STRAIGHTENER", japplikaw bic-car:
(a) fl-ewwel lok, dwar it-trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382, l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li: ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kull parti terza ddahhal oggetti fl-Unjoni minghajr ma jkunu rilaxxati ghal cirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn dawn l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika ghat-trademark tal-UE rregistrata fir-rigward ta' dawn l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.; u
(b) fit-tieni lok, dwar it-trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, l-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12.) subartikolu sebgha (7) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, li jipprovdi li: ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark registrata ghandu jkun ukoll intitolat li jipprevjeni lil kull parti terza milli ddahhal oggetti, fil-kors tal-kummerc, gewwa Malta, minghajr ma dawn ikunu gew rilaxxati ghac-cirkolazzjoni libera hemmhekk, meta dawk l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, jigu minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika mat-trademark registrata fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.
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;

9. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sad-disgha (9) ta' Settembru 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;

10. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

11. 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' prodotti elettrici (gewwa materjal tal-imballagg) dwar sbuhija u trattament tax-xaghar (hair straighteners), li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll bhala trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7218200 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll tat-trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' prodotti elettrici (gewwa materjal tal-imballagg) dwar sbuhija u trattament tax-xaghar (hair straighteners), li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll bhala trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, 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 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 li tal-11 ta' Novembru 2019 fejn ecceppew li:

Illi, ghalkemm huma mhumiex dedotti mill-fatti u mhemm l-ebda indikazzjoni ta' kif jista' jsir kuntatt mal-kumpanijii li huma jirrapprezentaw pero xorta wahda jehtieg li jkun hemm l-esibizzjoni materjali ta' kampjuni tal-oggetti li qed issir il-kawza fuqhom halli l-Qorti tkun tista' tkun f'qaghda li taghmel konstatazzjoni de visu tal-fatti allgati, slavi eccezzjonijiet ohra.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti u semghet lid-difensur tas-socjeta attrici;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji BRAUN, , Braun, BRAUN, irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 dwar prodotti elettrici varji dwar sbuhija u trattament tax-xaghar kif ukoll materjal ta' imballagg; kif ukoll tal-markji BRAUN, BRAUN irregistrati f'Malta bin numri 14763, 24238, 24239 u 24240 dwar prodotti elettrici varji dwar sbuhija u trattament tax-xaghar, u dan skont kif jidher mid-dokumenti B sa H annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CMAU7218200 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur APL GWANGYANG li dahal Malta fl-20 ta' Lulju 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'disgha u disghin (99) kaxxa b'total ta' sitt elef hames mija u sittin (6,560) hair straightener bil-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 sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 5 ta' Settembru 2019 (Dok. BRAUN02 fol. 250) maghmul minn Shelley Suzanne Duggan, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Il-Qorti kellha l-opportunita li tara wkoll kampjun tal-oggetti konfiskati esebiet animo ritirandi u tqis li ma saret ebda osservazzjoni li tmur kontra s-sottomissjonijiet u provi attrici.

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

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 6 ta’ Settembru 2019 (Dok. M fol. 92) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta’ Shelley Suzanne Duggan li kkonfermat 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’ Raymond Caruana fol. 93. Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta 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, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba’ talba tas-socjeta attrici, 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 il-konvenuti f’kwantita ta’ prodotti elettrici (gewwa materjal tal-imballagg) dwar sbuhija u trattament tax-xaghar (hair straighteners), li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll bhala trademarks ta’ Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container

CMAU7218200 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll tat-trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' prodotti elettrici (gewwa materjal tal-imballagg) dwar sbuhija u trattament tax-xaghar (hair straighteners), li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000394189, 000394122 u 007393382 kif ukoll bhala trademarks ta' Malta bin-numri 14763, 24238, 24239 u 24240, 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, 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, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 93);

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