QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 3 ta' Settembru 2020

Numru 20

Rikors Guramentat Nru. 394/2020

Av. Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta estera Reebok International Limited, ta' 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, United Kingdom

vs

Dr Martin Fenech u P.L. Jean Pierre Busuttil kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil Xiamen Yongtaiyuan Trading Co., Ltd u Tripoli Algarb Company Al-Mukhtar Strest Alisuhaili Square Beside Al-Sahari Bank City Branch Office No. 12, nominati b'digriet tas-26 ta' Gunju 2020

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-5 ta' Gunju 2020 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti Reebok International Limited, ta' 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, United Kingdom hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "REEBOK", il-markju distintiv maghruf bhala "Stripecheck Design" u l-markju distintiv maghruf bhala "Reebok Classic Design" liema markji huma wzati mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B", d-Dokument "C" u d-Dokument "D";

2. Illi dina s-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali ghar-rigward tal-istess markji "REEBOK", "Stripecheck Design" u "Reebok Classic Design" skond il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 *concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003* u dan ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti rregistrat l-imsemmija markji "REEBOK", "Stripecheck Design" u "Reebok Classic Design" bhala *European Union Trade Marks* (EU *Trade Marks*) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 000000373 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 001122761 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 010325637 (kif muri f'Dok. "C") u Numru 000000365 (kif muri f'Dok. "D");

3. Illi jirrizulta illi fl-1 ta' Awwissu 2019 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM ALASKA", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li jgibu fuqhom il-markji "REEBOK", "Stripecheck Design" u "Reebok Classic Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'sebgha mija u ghoxrin (720) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, b'Container Numru CMAU7909080, u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta'Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-Regolament U.E. 2017/1001 *on the European Union trade mark*, kif inhu ben spjegat hawn taht;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru XIA0408197 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "I") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* ghal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Xiamen Yongtaiyuan Trading Co., Ltd", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "Tripoli Algarb Company Al-Mukhtar Strest Alisuhaili Square Beside Al-Sahari Bank City Branch Office No. 12";

5. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skond l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwestjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji minghajr awtorizzazzjoni li jkunu identici ghal-EU *Trade Marks* irregistrati fir- rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji huwa projbit skond l-Artikolu 9 tar- Regolament U.E. 2017/1001;

7. Illi dawn l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' ntellettwali tas-socjeta rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghha skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li ghamlu

rapprezentanti tas-socjeta rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. “E”);

8. Illi din il-konsenja ta’ abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u taht il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 wara l-applikazzjoniji bil-miktub li ghamlet s-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista’ jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. “F”);

9. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropeja u fil-kazistika tal-“Court of Justice of the European Union” illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar- Regolament U.E. 2017/1001 u tar-Regolament U.E. 608/2013 ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

10. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta’ l-2003 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar EU *Trade Marks* huma l-Prim’Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

11. Illi l-Avukat Dr Antoine Camilleri noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b’piraterija skond l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u/jew skond l-Artikolu 2(5) u/jew (6) tar-Regolament U.E. 608/2013;

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 l-imsemmija konsenja ta’ abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, liema konsenja tikkonsisti f’sebgha mija u ghoxrin (720) bicca f’abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, b’Container Numru CMAU7909080, da parti tal-intimati jew min minnhom, 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 in kwantu li ma humiex genwini skond l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU *Trade Marks* Numru 000000373, Numru 001122761, Numru 010325637 u Numru 000000365 irregistrati f’isem is-socjeta rikorrenti;

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f’Malta, fil-kors ta’ kummerc, ta’ din l-imsemmija konsenja ta’ abbiljamenti tal-

hwejjeg sportivi (inkluz l-imballagg taghhom), liema konsenja tikkonsisti f'sebgha mija u ghoxrin (720) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, b'Container Numru CMAU7909080, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjeta rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU *Trade Marks* Numru 000000373, Numru 001122761, Numru 010325637 u Numru 000000365 irregistrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom, skond l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament U.E. 608/2013 u tar-Regolament U.E. 2017/1001 fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lil intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tar- Regolament U.E. 608/2013;

Bl-ispejjez, kontra l-intimati jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-31 ta' Lulju 2020 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u jirriservaw li jissottomettu risposta ulterjuri jekk ikollhom xi kuntratt u jkunu jafu l-fatti.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji distintivi REEBOK, Stripecheck Design u Reebok Classic Design, liema markji huma wzati mill-istess socjeta fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher

fuq id-dokumenti A sa D, liema markji huma registrati bhala EU Trade Marks bin-numri tar-registrazzjoni 000000373, 001122761, 010325637 u 000000365.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CMAU7909080 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur MV CMA-CGM ALASKA li kien diehel Malta fl-1 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hmistax (15)-il kaxxa b'total ta' erba' mija u ghoxrin (720) bicca fi hwejjeg sportivi, li jgibu fuqhom il-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 10 ta' Marzu 2020 (Dok. E fol. 27) maghmul minn Sarah Talbot u Aline Olie, rapprezentanti tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 2017/1001 u tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013, is-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 (Dok. RM1 fol. 93) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Sarah Talbot u Aline Olie li kkonfermaw li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-ufficjal tad-dwana (fol. 94) datat 26 ta' Awwissu 2020. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz b'dan illi:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti in kwistjoni konsistenti fi hmistax (15)-il kaxxa b'total ta' erba' mija u ghoxrin (720) bicca fi hwejjeg sportivi (inkluz l-imballagg taghhom) li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414) u l-artikoli 2(5) u (6) tar-regolament EU 608/2013;

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 (15)-il kaxxa b'total ta' erba' mija u ghoxrin (720) bicca fi hwejjeg sportivi, b'Container Numru CMAU7909080, da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks registrati f'isem is-socjeta attrici;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel tlett talbiet attrici 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 jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, 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. 94);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici;

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur