QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 18 ta' Novembru 2020

Numru 18

Rikors Guramentat Nru. 654/2020

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Giorgio Armani S.p.A.,
socjeta estera b'indirizz ta' Via Borgonuovo,
11, 20121 Milano l-Italja**

vs

**Dr Martin Fenech u P.L. Liliana Buhagiar
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) MAHAM DIS TICARET TASIMACILIK PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED.SIRKETI, entita estera b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, u
(2) SARL BOUHAYRA LEGUMES ET FRUITS IMPORT/EXPORT, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CITE DJILALI AUTO CONSTRUCTION ILOT NO.179 SECTION 03, STAOUELI-ALGER" fl-Algerija u b'indikazzjonijiet ta' numru ta' identifikazzjoni statistika Algerina ("NIS") "001616450016650" u ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerina ("NIF") "001616101040649", nominati b'digriet tat-13 ta' Ottubru 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-30 ta' Lulju 2020 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' lbies u basktijiet, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* 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 inkluz f'Malta, u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000504308 (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 015743818 , 015743891 , 015743966 , 015743801 ARMANI u 015743842 GIORGIO ARMANI (kollha b'effett mill-10 ta' Awwissu 2016), 000504282 ARMANI (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 015742687 (b'effett mill-10 ta' Awwissu 2016), 000504258 GIORGIO ARMANI u 000505594 (it-tnejn b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 013174073 (b'effett mill-14 ta' Awwissu 2014) u 013542048 (b'effett mill-10 ta' Dicembru 2014), kollha debitament irregistrati dwar oggetti varji fosthom lbies (li b'daqstant jinkludi gkieket sportivi u *boxer shorts*) kif ukoll basktijiet;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" dwar l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea hawn qabel indikati, ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 u fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjetà 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), tnejn (2) subartikolu hamsa (5)(a) u (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) (i) u (iii), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, 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 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea 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 597.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-Att dwar it-*Trademarks*, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) 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, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-*containers* DRYU4534584 kontenenti kwantita ta' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) u basktijiet, kif ukoll TCNU9983805 kontenenti kwantita ta' gkieket sportivi, li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud jew kollha minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000504308, 015743818, 015743891, 015743966, 015743801, 015743842, 000504282, 015742687, 000504258, 000505594, 013174073 u 013542048 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (*transhipment*), mibghuta mic-Cina mill-ewwel konvenuta MAHAM DIS TICARET TASIMACILIK PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED.SIRKETI u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Algerija favur it-tieni konvenuta SARL BOUHAYRA LEGUMES ET FRUITS IMPORT/EXPORT. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar dawn is-sejbiet f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejbiet in kwestjoni rispettivament fit-tnejn (2) ta' Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) (dwar is-sejba fil-*container* DRYU4534584) u fit-tlieta (3) ta' Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) (dwar is-sejba fil-*container* TCNU9983805) 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 kopji tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, f'kull kaxxa relattiva ghax-*shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata "MAHAM DIS TICARET TASIMACILIK PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED.SIRKETI", entita estera b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, filwaqt li bhala *consignee* /

importatrici hemm indikata “SARL BOUHAYRA LEGUMES ET FRUITS IMPORT/EXPORT”, entita’ estera b’indikazzjoni ta’ indirizz ta’ “CITE DJILALI AUTO CONSTRUCTION ILOT NO.179 SECTION 03, STAOUELI-ALGER” fl-Algerija u b’indikazzjonijiet ta’ numru ta’ identifikazzjoni statistika Algerina (“NIS”) “001616450016650” u ta’ numru ta’ identifikazzjoni fiskali Algerina (“NIF”) “001616101040649”;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) ikkwantifika bhala b’kollox *sixteen (16) bales x 50 pcs each cross belt bags and fifteen (15) bales x 100 pcs each boxer shorts* (dwar *container* DRYU4534584) u *3960 PIECES GARMENTS* (dwar *container* TCNU9983805), japplika bic-car 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.*
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 termini rispettivi sat-tletin (30) ta’ Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) (dwar is-sejba fil-*container* DRYU4534584) u wiehed u tletin (31) ta’ Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) (dwar is-sejba fil-*container* TCNU9983805), iz-zewg dati nkluzi, 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 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’ *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik), basktijiet u gkieket sportivi, li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud jew kollha minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000504308, 015743818, 015743891, 015743966, 015743801, 015743842, 000504282, 015742687, 000504258, 000505594, 013174073 u 013542048 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* “DRYU4534584” kien jikkontjeni l-istess *boxer*

shorts (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) u basktijiet filwaqt li l-*container* “TCNU9983805” kien jikkontjeni l-istess gkieket sportivi, jikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward ta’ dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta’ *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik), basktijiet u gkieket sportivi, li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud jew kollha minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000504308, 015743818, 015743891, 015743966, 015743801, 015743842, 000504282, 015742687, 000504258, 000505594, 013174073 u 013542048 rispettivament, 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 tal-11 ta’ Novembru 2020 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti mhux edott mill-fatti u jirriserva illi jissottometti risposta ulterjuri meta jkun jaf aktar fatti.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta’ ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta’ diversi markji fost ohrajn tal-markji, , , , , ARMANI, GIORGIO ARMANI, , , , , irregristrati bhala EU trade marks bin-numri 000504308, 015743818, 015743891, 015743966, 015743801, 015743842, 000504282, 015742687, 000504258, 000505594, 013174073 u 013542048, debitament irregistrati dwar oggetti varji fosthom ilbies (li b’daqstant jinkludi gkieket sportivi u boxer shorts) kif ukoll basktijiet, u dan skont kif jidher mid-dokumenti B sa M annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM COLUMBA li kien diehel Malta fid-9 ta’ Novembru 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ sittax (16)-il kaxxa b’total ta’ tmien mitt (800) basket u elf u hames mitt (1,500) boxer shorts/qliezet ta’ taht (gewwa materjal tal-imballagg) f’Container Numru DRYU4534584, u ta’ hamsa u hamsin (55) kaxxa b’total ta’ tlett elef disa’ mija u sittin (3,960) gkieket sportivi f’Container Numru TCNU9983805, li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta attrici u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414. Minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 28 ta’ Lulju 2020 (Dok. LAS03 fol. 456) maghmul minn Antonio Croce, rapprezentant tas-socjeta attrici.

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

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana Mark A. Ellul datati 24 ta' Lulju 2020 (Dok. U fol. 181 u Dok. V 184) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Antonio Croce li kkonferma 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-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana fol. 182 u 184 tal-process. Ghalhekk it-talbiet attrici 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 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' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik), basktijiet u gkieket sportivi, li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud jew kollha minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000504308, 015743818, 015743891, 015743966, 015743801, 015743842, 000504282, 015742687, 000504258, 000505594, 013174073 u 013542048 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* "DRYU4534584" kien jikkontjeni l-istess *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) u basktijiet filwaqt li l-*container*

"TCNU9983805" kien jikkontjeni l-istess gkieket sportivi, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik), basktijiet u gkieket sportivi, li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud jew kollha minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000504308, 015743818, 015743891, 015743966, 015743801, 015743842, 000504282, 015742687, 000504258, 000505594, 013174073 u 013542048 rispettivament, 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 l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet talba 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, kif elenkati fl-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 182 u 184);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur