



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

**S.T.O. PRIM IMHALLEF
MARK CHETCUTI**

Illum l-Erbgha, 2 ta' Dicembru 2020

Numru 15

Rikors Guramentat Nru. 736/2020

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.
bhala mandatarju specjali ta' LACOSTE, socjeta estera
organizzata taht il-ligijiet ta' Franza b'indirizz ta' 31-37,
boulevard de Montmorency, 75016 Parigi, Franza**

VS

**Dr Benjamin Valenzia u P.L. Gerald Bonello
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) LEBES TEKSTIL DIS TICARET LTD.STI, entita estera b'indikazzjoni
ta' indirizz ta' "SARAC ISHAK MAH,MABEYINICI YOKUSU NO:2
BEYAZIT/34130FATIH-ISTANBUL" fit-Turkija, u
(2) EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL, entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "BACHA CENTRE 75 AVENUE
KHAIER EDDINE BACHA BLOC C 2EME ETAGE APPARTEMENT
C6 MONT PLAISIR, 1076 TUNIS" fit-Tunezija, nominati
b'digriet tas-27 ta' Ottubru 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-20 ta' Awwissu 2020 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew *inter alia* in konnessjoni ma' oggetti konsistenti f'zraben, 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 oggetti huma *trademarks* maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja nkluza Malta u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-*trademarks* tal-Unjoni Ewropea registrati bin-numri 002979524 “LACOSTE” (kelma), 002979565



u 002979581



[f’kull kaz b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], kollha debitament irregistrati dwar varji oggetti fosthom zraben;

3. illi s-socjeta attrici hija “detentrici ta’ dritt” koperta b’ “applikazzjoni ghal azzjoni” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta’ proprjeta intellettuali u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 u fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettuali (Mizuri Intrakonfini), Kapitulu 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) paragrafi (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), 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 Intellettuali, Kap. erba’ mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta’ Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-*container* TCNU9976730 kontenenti kwantita ta’ oggetti konsistenti f’zraben (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala *trademarks* tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979565 u 002979581 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana ta’ Malta waqt procedura doganali ta’ trasbord (*transshipment*), mibghuta mic-Cina mill-ewwel konvenuta LEBES TEKSTIL DIS TICARET LTD.STI u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa it-Tunezija favur it-tieni konvenuta EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f’cirkustanzi sospetti,

sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fid-disgha u ghoxrin (29) ta' Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) 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 "LEBES TEKSTIL DIS TICARET LTD.STI", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "SARAC ISHAK MAH,MABEYINICI YOKUSU NO:2 BEYAZIT/34130FATIH-ISTANBUL" fit-Turkija, filwaqt li bhala *consignee* / importatrici hemm indikata "EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "BACHA CENTRE 75 AVENUE KHAIER EDDINE BACHA BLOC C 2EME ETAGE APPARTEMENT C6 MONT PLAISIR, 1076 TUNIS" fit-Tunezija;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox *twenty eight cartons x twenty pairs each for a total of five hundred and sixty (560) pairs SPORTS SHOES* (oltre ghal materjal tal-imballagg), 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-negojzu, 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 (it-Tunezija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' daww l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sas-sitta u ghoxrin (26) ta' Awwissu tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) 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' oggetti konsistenti f'zraben (gewwa

materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979565 u 002979581 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* TCNU9976730 kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' zraben (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979565 u 002979581 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 mcahnda mill-beneficcj ekonomi ta-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-24 ta' Novembru 2020 fejn eccepew li:

1. Illi l-kuraturi deputati mhumix edotti mill-fatti;
2. Illi l-istess kuraturi jitolbu illi jinghataw l-ahhar indirizz maghruf tas-socjetajiet konvenuti u dettalji ohra li jistghu jwassluhom illi jikkomunikaw mas-socjetajiet konvenuti, bhal indirizzi tal-emails jew numri tat-telefon tal-istess;
3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri permissibbli skont il-ligi speccjalment f'kazijiet fejn hemm mahturin kuraturi deputati ghall-assenti.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji

“LACOSTE”,  u  irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, dwar varji oggetti fosthom zraben, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru TCNU9976730 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CENTAURUS li kien diehel Malta fl-24 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti fi tmienja u ghoxrin (28) kaxxa b'total ta' hames mija u sittin (560) par zarbun sportiv (oltre ghal materjal tal-imballagg), 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, u minn ezamijiet li saru susseggentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 11 ta' Awwissu 2020 (Dok. LA02 fol. 206) maghmul minn Paola Piccoli, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti 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 jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 11 ta' Awwissu 2020 (Dok. I fol. 68) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Paola Piccoli 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 elenkat fl-affidavit tal-Ufficial tad-Dwana fol. 69. Ghalhekk it-talbiet 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, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra 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' oggetti konsistenti f'zraben (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979565 u 002979581 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* TCNU9976730 kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' zraben (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979565 u 002979581 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 dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom għall-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. 69);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur