QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 10 ta' Dicembru 2020

Numru 28

Rikors Guramentat Nru. 480/2020

Av. Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta estera Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, ta' Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle 19801, Delaware, United States of America

vs

Dr Charmaine Cherrett u P.L. Davina Sullivan kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil Anko Anadolu Konteyner AS Kore Sehitleri Cad 16 1 Offices BB 23 Sisli Turkey u R-Logistic Algerie Eurl Cite Sonelgaz N 03 Gue De Constantine Alger (A Cotede Spe/Spa Building), nominati b'digriet tal-5 ta' Awwissu 2020

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-23 ta' Gunju 2020 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, ta' Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle 19801, Delaware, United States of America hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markji "VICTORIA'S SECRET", "VICTORIA'S SECRET TEASE" u "TEASE REBEL" liema markji huma wzati mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti bhal kozmetici, fwieha, deodoranti, prodotti ghall-kura personali u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B" u d-Dokument "C";

2. Illi din is-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali ghar-rigward tal-istess markji "VICTORIA'S SECRET", "VICTORIA'S SECRET TEASE" u "TEASE REBEL" skont 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 "VICTORIA'S SECRET", "VICTORIA'S SECRET TEASE" u "TEASE REBEL" bhala *European Union Trade Marks* (EU *Trade Marks*) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropea (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 013693577 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 013431523 (kif muri f'Dok. "B") u Numru 017889358 (kif muri f'Dok. "C");

3. Illi jirrizulta illi fil-25 ta' Frar 2020 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "JAGUAR" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' deodoranti / body sprays li jgibu fuqhom sinjali li huma kwazi identici ghall-markji "VICTORIA'S SECRET", "VICTORIA'S SECRET TEASE" u "TEASE REBEL" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'wiehed u tletin elf tlett mija u erbgha u erbghin (31,344) bottijiet deodoranti / body sprays, b'Container Numru TRHU3594097 u li m'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 ISB0456547 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "H") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* ghal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Anko Anadolu Konteyner AS Kore Sehitleri Cad 16 1 Offices BB 23 Sisli Turkey", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "R-Logistic Algerie Eurl Cite Sonelgaz N 03 Gue De Constantine Alger (A Cotede Spe/Spa Building)";

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 skont 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 skont l-Artikolu 9 tar- Regolament U.E. 2017/1001;

7. Illi dawn id-deodoranti / body sprays in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta ntellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghha skont il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E.

1001/2017 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li ghamel rapprezentant tas-socjeta rikorrenti (ara r-rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "D");

8. Illi din il-konsenja ta' deodoranti / body sprays 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-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew pprovduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "E");

9. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropea 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 Ewropea u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar- Regolament U.E. 1001/2017 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 tal-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 d-deodoranti / body sprays 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 skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skont 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' deodoranti / body sprays, f'Container Numru TRHU3594097, 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 skont 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 013693577, Numru 013431523 u Numru 017889358 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' deodoranti / body sprays (inkluz l-imballagg taghhom), f'Container Numru TRHU3594097, 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 013693577, Numru 013431523 u Numru 017889358 irregistrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

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

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont 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 lill-intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tad-deodoranti / body sprays in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skont 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-11 ta' Settembru 2020 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti ghandhom ma humiex edotti mill-fatti;
2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxilhom ikunu 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 is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji distintivi VICTORIA'S SECRET, VICTORIA'S SECRET TEASE u TEASE REBEL, liema markji huma wzati mill-istess socjeta fuq diversi prodotti bhal kozmetici, fwieha, deodoranti, prodotti ghall-kura personali u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti A sa C, liema markji huma registrati

bhala EU Trade Marks bin-numri tar-registrazzjoni 013693577, 013431523 u 017889358.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru TRHU3594097 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur JACUAR li kien diehel Malta fil-25 ta' Frar 2020 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' sitt mija u tlieta u hamsin (653) kaxxa b'total ta' wiehed u tletin elf tlett mija u erbgha u erbghin (31,344) bott deodorant, 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 28 ta' Mejju 2020 (Dok. D fol. 20) maghmul minn Alan K. Swayne, Jr. rapprezentant 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 jinkludu l-affidavit tal-ufficjal tad-dwana Randolph Mizzi datat 15 ta' Settembru 2020 (Dok. RM1 fol. 85) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Alan K. Swayne, Jr. li ikkonferma 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. 86). 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 f'sitt mija u tlieta u hamsin (653) kaxxa b'total ta' wiehed u tletin elf tlett mija u erbgha u erbghin (31,344) bott deodorant (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' sitt mija u tlieta u hamsin (653) kaxxa b'total ta' wiehed u tletin elf tlett mija u erbgha u erbghin (31,344) bott deodorant, b'Container Numru TRHU3594097, 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. 86);

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