



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 10 ta' Dicembru 2020

Numru 26

Rikors Guramentat Nru. 756/2020

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Germanja u
b'indirizz ta' Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germanja**

vs

**Dr Josette Sultana u P.L. Veronica Rossignaud
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 tal-4 ta' Novembru 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta' Awwissu 2020 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew *inter alia* in konnessjoni ma' artikli ta' lbies, 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 inkluza Malta, u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-*trademarks* tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000049221 BOSS, 000049254 HUGO BOSS u 002860377



[kollha b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], kif ukoll tat-*trademark* Internazzjonali li tiddesinja l-Unjoni

BOSS

Ewropea bin-numru 0754225 HUGO BOSS [b'effett mill-ghaxra (10) ta' Frar tas-sena elfejn u hdax (2011)], kollha debitament irregistrati dwar oggetti varji fosthom artikli ta' lbies;

3. illi noltri, fost ohrajn ukoll, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-*trademarks*

BOSS

irregistrati f'Malta bin-numri 19324 HUGO BOSS [b'effett mill-isbatax (17) ta' Novembru tas-sena elf disa' mija disgha u tmenin (1989)] u 22360 – HUGO BOSS [b'effett mis-sebgha (7) ta' Mejju tas-sena elf disa' mija tlieta u disghin (1993)], f'kull kaz irregistrati dwar oggetti varji fosthom artikli ta' lbies;

4. illi s-socjeta attrici hija “detentrici ta' dritt” koperta b' “applikazzjoni 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 Intellettuali (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) sa (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 Intellettuali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

6. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issospenda r-rilaxx tal-*container* CAIU5849456 kontenenti kwantita ta' artikli ta' lbies (gewwa materjal tal-*imballagg* tal-plastik), 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 oggetti bhala *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360, rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (*transshipment*), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta LEBES TEKSTIL DIS TICARET LTD.STI u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa t-Tunezija favur it-tieni konvenuta EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL. 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 intellettuali;

7. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tlettax (13) ta' Awwissu 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;

8. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox *nine (9) Bales containing 80 pieces each Garments* (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), japplikaw bic-car:

(a) fl-ewwel lok, dwar it-*trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll it-*trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea, l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-*trademark* tal-Unjoni Ewropea, li jipprovi 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-imbagg 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 19324 u 22360, 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 jipprovi 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-imbagg tagghom, 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'circustanzi 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' dawk l-istess oggetti;

9. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sal-hdax (11) ta' Settembru tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) inkluz, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova li nbew 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 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' artikli ta' lbies (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali tagghom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* CAIU5849456 kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360, rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjoe' il-kwantita ta' artikli ta' lbies (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali tagghom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 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 tagghom;

(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 mcahda mill-beneficji 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 tas-17 ta' Novembru 2020 fejn eccepew li:

1. Illi din ir-risposta qieghda issir fil-konfront tar-rikors guramentat fl-ismijiet premissi. Illi f'dan l-istadju, l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirrizzeraw id-dritt li jipprezentaw risposta ulterjuri motivata f'kaz li jigu edotti mill-fatti fi stadju ulterjuri tal-proceduri jekk ikun il-kaz;
2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz.

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

BOSS, HUGO BOSS,   u HUGO BOSS, irregistrati bhala

EU trade marks bin-numri 000049221, 000049254, 002860377 u 0754225, u

 u HUGO BOSS irregistrati f'Malta bin-numri 19324 u 22360,

f'kull kaz irregistrati dwar oggetti varji fosthom artikli ta' lbies, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa G annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CAIU5849456 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM COLUMBIA li kien diehel Malta fis-17 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjali tal-Kontrollur tad-Dwana sabu konsenja ta' disa' (9) kaxxi b'total ta' seba' mija u ghoxrin (720) bicca hwejjeg 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 sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 24 ta' Awwissu 2020 (Dok. LS02 fol. 270) maghmul minn Nicole Klug, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici tgawdi wkoll mill-protezzjoni tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013. Kwindi s-socjeta attrici inizjat dawn l-oportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat kif mahsub taht il-provvedimenti tal-artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414 u l-artikoli 19 sa 24 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana ta' Randolph Mizzi datat 26 ta' Awwissu 2020 (Dok. L fol. 94) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Nicole Klug li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi dawk sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana fol. 95 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, 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' artikli ta' lbies (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), 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 oggetti bhala *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* CAIU5849456 kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360, rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' artikli ta' lbies (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), 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 oggetti bhala *trademarks* tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala *trademark* Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u *trademarks* ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 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 lill-konvenuti u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-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. 95);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhalled

Anne Xuereb
Deputat Registratur