



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

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

Illum il-Hamis, 10 ta' Dicembru 2020

Numru 17

Rikors Guramentat Nru. 582/2020

**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 Martin Fenech u P.L. Madeline Firman
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw 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 tal-20 ta' Ottubru 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-16 ta' Lulju 2020 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti 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 prodotti huma *trademarks* maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja 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), 002979581



u 002979565



, dawn f'kull kaz b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004), debitament irregistrati dwar varji oggetti fosthom lbies (li b'daqstant jinkludi *boxer shorts*);

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' 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)(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' Intellettuali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-*container* DRYU4534584 kontenenti kwantita' ta' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), 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, 002979581 u 002979565 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 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 din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettuali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tnejn (2) ta' Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjun 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 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 *ten (10) bales x 100 pcs each boxer shorts* (oltre ghall-materjal tal-imbagg tal-plastik), 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 jkun 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*. 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' daww l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sas-sittax (16) ta' Lulju tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) inkluz, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova li nb dew 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' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), 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, 002979581 u 002979565 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* "DRYU4534584" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess *trademarks* tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), 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, 002979581 u 002979565 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 ekonomiци 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 il-fatti tal-kaz;
1. Salv risposta ulterjuri.

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 lbies (li b'daqstant jinkludi *boxer shorts*), u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru DRYU4534584 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM COLUMBIA li kien diehel Malta fid-9 ta' Novembru 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'elf (1,000) boxer shorts (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastic), 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 sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 10 ta' Lulju 2020 (Dok. LS02 fol. 172) maghmul minn Paola Piccoli, rapprezentanta 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 jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 15 ta' Lulju 2020 (Dok. I fol. 63) 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 ta' Raymond Caruana fol. 64. 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' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - daww tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala *trademarks* tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* "DRYU4534584" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess *trademarks* tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' *boxer shorts* (gewwa materjal tal-imbagg tal-plastik), li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - daww tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala *trademarks* tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 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 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. 64);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhalled

Anne Xuereb
Deputat Registratur