QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 7 ta' Lulju, 2021

Numru 8

Rikors Guramentat Nru. 1287/2018

Av. Paul Micallef Grimaud bhala mandatarju specjali ta' BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC, socjeta estera registrata gewwa l-British Virgin Islands, izda bl-indirizz ta' korrispondenza ta' Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Vs

(1) INTERNATIONAL TOBACCO PLC, ta' 102, Langdale House, 11, Marshalsea Road, London, United Kingdom u
(2) b'digriet tat-30 ta' Jannar 2019
Dr Victor Bugeja u P.L. Jean Pierre Busuttil gew nominati Kuraturi Deputati sabiex jirraprezentaw l-assenti socjeta estera INTERNATIONAL FREE MARKET COMPANY, ta' Mustapha Sfar Street N 3, Tunis, Tunisia u
b'digriet tal-20 ta' Dicembru 2019
issejjah fil-kawza l-Kontrollur tad-Dwana

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nominee tal-24 ta' Dicembru, 2018 li jghid hekk:

1. Illi r-rikorrenti nomine ghandu l-awtorita sabiex jirrapprezenta l-mandati tieghu, u dan kif jirrizulta mill-annessa prokura (Dok. A);

2. Illi s-socjeta rikorrenti BR International Holdings Inc hija l-proprjetarja tad-diversi markji registrati f''numru ta' pajjizi madwar id-dinja (kemm fl-Ewropa u lil hinn), u li fosthom jinkludi l-markju nazzjonali (ossija, national trade mark) li gie registrat f'Malta bin-numru 52531 ghall-klassi ta' prodotti li ggib in-numru 34 (Dok. B) u li bis-sahha

tal-istess, l-imsemmija socjeta rikorrenti ghandha drittijiet esklussivi fuq l-uzu tal-isem "Business Royals" in konnessjoni ma' dak li jirrigwarda sigaretti;

3. Illi jirrizulta li ddahhlu gewwa Malta tramite l-vapur "MAERSK KOBE" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa Zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' artikli (senjatament, fil-kontejner bis-segwenti dettalji - Container ECMU 4427127) li fiha kienet hemm kwantita sostanzjali ta' master cases ta' sigaretti, u liema master cases kif ukoll l-artikli ta' sigaretti fihom, ggibu fuqhom u/jew jinkorporaw l-markju fuq imsemmi tas-socjeta rikorrenti (cioe, "Business Royals"), u li ma kienux prodotti bl-awtorizazzjoni tas-socjeta rikorrenti jew l-affiljati taghha, u b'hekk jikkostitwixxu oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet esklussivi tal-proprjeta ntellettwali tal-istess socjeta rikorrenti;

4. Illi, mill-Polza ta' Karigu relatata ma' din il-konsenja, jirrizulta li l-kunsinjatarju huwa ndikat bhala International Free Market Company, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huwa ndikati bhala International Tobacco plc (kopja annessa bhala Dok. C). F'dan ir-rigward, l-imsemmija International Tobacco plc, kif fuq indikata (ossija, x-shipper), hija rinomata bhala kontravventur u infatti, matual is-snin, wettqet u ghadha qed twettaq numru ta' attivitajiet kontravvenjenti, f’diversi pajjizi, fil-konfront tas-socjeta rikorrenti, bi ksur flagranti u intenzjonat tad-drittijiet tal-istess socjeta rikorrenti fil-markji taghha;

5. Illi s-socjeta rikorrenti giet infurmata bis-suespost permezz ta' kommunikazzjoni li ntbaghtet lir-rapprezentanti legali taghha mill-Kontrollur tad-Dwana (kopja hawn annessa bhala Dok. D). L-istess Kontrollur sahansitra ha wkoll ritratti ta' xi kampjuni ta' din il-konsenja maqbuda (kopji ta' liema jinsabu annessi bhala Dok. E), u li jikkonfermaw l-illegalita ta' din il-konsenja in kwistjoni, u b'mod partikolari l-artikli kontravvenjenti fihom;

6. Illi peress li d-dhul gewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa Zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intellettwali huwa projbit skont l-Artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta);

7. Illi din il-konsenja ta' artikli kontravvenjenti, kif fuq indikata, bhalissa tinsab maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana pendenti l-ezitu ta' dawn il-proceduri u l-istess Kontrollur jinsab informat mis-socjeta rikorrenti li qed issir il-kawza odjerna (Dok. F);

8. Illi l-mandatarju specjali tas-socjeta rikorrenti jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom, in parte personalment, u in parte tramite l-informazzjoni moghtija lilu mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, is-socjeta rikorrenti titlob bir-rispett illi din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

i. Tiddikjara u tiddeciedi li l-artikli kontravvenjenti deskritti hawn fuq, li jikkomprendu artikli ta' sigaretti, u li jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u li kienu jinsabu fil-Container ECMU 4427127 abbord il-vapur "MAERSK KOBE", huma oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta nazzjonali BR

International Holdings Inc fil-markji taghha, inkluz dak nazzjonali rregistrat f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 52531;

ii. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' dawk l-artikli maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u dikjarati bhala falsifikati skont it-talba precedenti, jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta) fil-konfront tas-socjeta rikorrenti u d-drittijiet taghha msemmija fit-talba precedenti;

iii. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddisponi mill-artikli dikjarati bhala kontravvenjenti skont it-talbiet precedenti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti, jew tordna lill-istess Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-istess artikli minghajr ebda kumpens u a spejjez esklussivi tas-socjetajiet konvenuti, jew min minnhom, ai termini tal-Artikolu 8 tal-Kap. 414 u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

iv. Tordna kull rimedju iehor li skont l-imsemmija Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew Regolament U.E. 608/2013 jistghu jigu ordnati minn din l-Onorabbli Qorti minghajr ebda kumpens u a spejjez esklussivi tas-socjetajiet konvenuti jew min minnhom;

v. Tordna li s-socjetajiet konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati minn din l-Onorabbli Qorti, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni, ghadd, transport, hazna, u distruzzjoni ta' dawn l-artikli kontravvenjenti.

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet konvenuti jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-International Tobacco Plc li tghid hekk:

(1) Illi fl-ewwel lok l-esponenti huwa awrotizzat jirraprezenta lis-socjeta esponenti bhala mandatarju taghha permezz ta' risoluzzjoni tal-Bord tad-Diretturi ta' International Tobacco plc tat-28 ta' Jannar 2019 li kopja taghha qeghda tigi hawn annessa u mmarkata Dok. A.

(2) Illi mhux minnu illi l-artikli ta' sigaretti li jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana f'Malta u li jinsabu fil-Container ECMU 4427127 abbord il-vapur "MAERSK KOBE", jikkonsistu f' "oggetti falsifikati" "kontrafatti" jew li "jikkontravvjenu d-drittijiet tar-rikorrenti dwar proprjeta intelletwali" u dan kif ser jigi pruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

(3) Illi l-oggetti maqbuda ma joholqux deceptive similarity jew konfuzzjoni b'mod li jistghu jigu kkunsidrati bhala l-prodott tas-socjeta' attrici kopert protett bl-istess markju 52531 kif ser jgi pruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

(4) Illi f'kull kaz ma tezisti l-ebda kontravvenzjoni tat-trademark 52531 u/jew kull trademark ohra, u ghalhekk it-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fid-dritt.

(5) Illi minghajr pregudizzju ghall-premess, l-oggetti maqbuda huma manufatturati gewwa l-Unjoni Ewropea fil-fabbrika ta' Orion Tobacco Poland SP. Z 0.0. u huma certifikati li jissodisfaw ir-rekwiziti ta' ISO 9001:2015 u dan kif ikkonfermat mill-istess Orion Tobacco Poland SP permezz tad-dokument hawn anness u mmarkat bhala Dok. B;

(6) Illi minghajr pregudizzju ghall-premess, l-oggetti maqbuda kienu destinati ghat-Tunisija u mhux ghas-suq Malti u in oltre dawn qatt ma dahlu jew intuzaw fil-kummerc f'Malta u ghalhekk ma setghu qatt jikkontravvjenu t-trade mark Maltija numru 52531 kif allegat mir-rikorrent nomine.

(7) Illi s-socjeta intimata ma tipproducix sigaretti illi huma konformi mat-Tobacco Products Directive (2014/40/EU) u t-trademark in kwistjoni ma ghandux ir-rekwiziti ghall-konformita mal-imsemmija direttiva u ghalhekk it-talbiet attrici huma ukoll infondati ghaliex bazati fuq kawza illecita.

(8) Illi s-socjeta rikorrenti ghanda tipprova l-interess guridiku taghha, liema interess guridiku ghandu jissussisti tul il-kors tal-proceduri kollha.

(9) Illi f'kull kaz, it-talbiet tar-rikorrent nomine huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghalhekk ghandhom jigu michuda bl-ispejjez;

(10) Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra r-rikorrenti nominee u b'riserva ghall-kull azzjoni ta' danni spettanti lill-esponenti.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati li tghid hekk:

1. Illi l-esponenti jirelevaw li huma ma humiex edotti mill-fatti konnessi mal-kawza u ghalhekk qeghdin jirriservaw li jwiegbu ulterjorment fi stadju ulterjuri jekk ikun il-kaz.
2. Illi fi kwalunkwe kaz ir-rikorrent ghandu jipprovdi lill-kuraturi l-indirizzi tal-patrocinati taghhom fejn jistghu jikkommunikaw maghhom.

Rat ir-risposta guramentata tad-Direttur Generali (Dwana) li tghid hekk:

1. Illi in linea preliminari, l-Avukat tal-Istat ghadu ma giex notifikat ai termini tal-artikolu 181B(3) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta bil-konsegwenza li strettament t-terminu ghar-risposta guramentata ghadu ma bediex jiddekorri in konfront tal-esponent;

2. Illi in linea preliminari wkoll, u in vista tal-ewwel (1), it-tieni (2), ir-raba' (4), u l-hames (5) talba, id-Direttur Generali (Dwana) mhuiex il-legittimu kontradittur fir-rigward tal-azzjoni odjerna ai termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u stante li t-talbiet mhumiex diretti in konfront tieghu bil-konsegwenza li l-esponent ma jistax jigi tenut iwiegeb ghalihom u ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju gialadarba li dawn it-talbiet huma diretti unikament kontra s-socjetajiet konvenuti International Tobacco PLC u/jew International Free Market Company;

3. Illi fil-mertu, u minghajr pregudizzju ghas-suespost ghal dak li jirrigwarda t-tielet (3) talba rikorrenti, l-esponent se jkun qieghed jirrimetti ruhu ghas-savju gudizzju u direzzjoni ta' din l-Onorabbli Qorti;

4. Illi minkejja li l-ewwel (1), it-tieni (2), ir-raba' (4), u l-hames (5) talba rikorrenti mhumiex diretti lejn l-esponent, l-esponent jirrileva li x-xhud George Agius (Ufficjali tad-Dwana) prodott mill-atturi f'dawn il-proceduri ta' stampa tara bizejjed ta' kif mexa d-Dipartiment tad-Dwana fic-cirkostanzi odjerni, u gialadarba l-esponent gie kjamat fil-kawza, ikun ghaqli li tinghata stampa aktar tara u strutturata tal-involviment tad-dipartiment u tal-fatti kif sehhew antecedentement ghall-kawza odjerna;

5. Illi l-esponent kellu korrispondenza vasta mas-socjeta rikorrenti dwar l-allegat oggetti falsifikati li jilledu d-drittijiet tal-proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici BR International Holdings Inc fil-marki taghha. F'Ottubru tal-2018, is-socjeta attrici, tramite l-Avukat Anna Mallia, kienet ikkorrispondiet mal-esponent fejn anke kien senjalat il-possibilita li merkanzija kontrafatta kienet ghaddejja, jew kienet ser tghaddi mill-ibhra Maltin;

6. Illi fit-tlieta u ghoxrin (23) ta' Novembru, 2018 dahlet fil-Port hieles ta' Malta ilkunsinna bl-artikoli allegatament kontrafatti mertu tal-kawza odjerna. Minn skrutinju li kienu qed jezegwixxu l-ufficjali tad-Dwana, irrizulta b'mod prima facie li l-oggetti mertu tal-kaz odjern kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali. Ghalhekk l-esponent ghadda sabiex jinforma lill-Avukat Anna Mallia b'dawn l-izviluppi u bl-opportunita li jipprezentaw application for action skont il-formola preskritta fir-Regolament 608/2013 fi zmien erbat (4) ijiem utli ai termini tal-istess Regolament. Tajjeb li jkun ipprecizat li ghalkemm l-informazzjoni rikjesta fl-artikolu 5(2) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta kienet diga giet mghoddija lid-Dwana qabel it-23 ta' Novembru, 2018, din il-procedura kienet ikkunsidrata mill-esponent bhala wahda ex officio gialadarba l-formola imsemmija fir-Regolament 608/2013 ma kienx ghadha sottomessa;

7. Illi fost korrispondenza ohra, fl-ewwel (1) ta' Dicembru, 2018, is-socjeta attrici informat lill-esponent li kienet se taderixxi ruhha mar-rikjesta tal-esponent u b'hekk tissottometti applikazzjoni ghall-azzjoni ai termini tar-Regolament 608/2013. Fil-frattempt, l-Avukat Anna Mallia rrinunzjat l-inkarigu taghha u s-socjeta attrici kienet kostretta tfittex rapprezentanza legali alternattiva;

8. Illi minkejja dan, l-intenzjoni tas-socjeta attrici li tissalvagwardja d-drittijiet taghha ghamlitha tara sa mill-bidu nett. Dan jinghand fil-kuntenst tar-Regolament 608/2013 u fir-rigward tal-irwol li ghandu d-Dipartiment tad-Dwana sabiex jissalvagwardja l-errarju pubbliku u d-drittijiet ta' negozjanti onesti u li jsegwu l-provvedimenti doganali. Illi l-ispirtu tal-ligi, kemm tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u kif ukoll tar-Regolament 608/2013 huwa li bis-setgha moghtija lid-Dipartiment tad-Dwana, jkunu mmitigati sitwazzjonijiet ta' ksur ta' drittijiet dwar proprjeta intelletwali. Illi dan huwa spjegat ukoll fil-preamboli tar-Regolament 608/2013 fejn oltre minn hekk, l-istess Regolament jippermetti lid-Dipartiment tad-Dwana li jadatta t-termini u l-proceduri appoizti fir-rigward ta' sospensjoni ta' rilaxx sabiex jipprevali l-ispirtu tar-Regolament;

9. Illi kien proprju ghalhekk illi l-esponent nhar l-20 ta' Dicembru, 2018 laqgha l-applikazzjoni ghall-azzjoni ai termini tar-Regolament 608/2013. Dak li huwa l-aktar

essenzjali u importanti ghall-esponent hu, li gie mhares it-terminu stabbilit fil-ligi sabiex il-proceduri civili jigu intavolati, u cioe fiz-zmien stipulat fl-artikolu 7(6) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

10. Illi ghalhekk l-operat tal-esponent kien perfettament in linea mal-ispirtu tal-ligi u mad-dettami tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tar-Regolament 608/2013;

11. Salv eccezzjonijiet ulterjuri;

BI-ispejjez kollha kontra r-rikorrenti li qed jigu mharrka minn issa ghas-subizzjoni.

Rat l-atti u n-noti ta' sottomissjonijiet prezentati;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Din hi talba mibdija permezz ta' rikors guramentat mis-socjeta attrici ghal dikjarazzjoni li l-oggetti maqbuda huma kontrafatti u ghandhom jigu distrutti.

Jirrizulta mill-fatti illi qabel id-dhul tal-vapur f'Malta bil-konsenja in kwisjtoni r-rapprezentant legali ta' dak iz-zmien tas-socjeta attrici kienet avzat lill- Kontrollur tad-Dwana illi s-socjeta attrici kellha suspett li ser jiddahhlu jew jghaddu minn Malta sigaretti bl-isem Business Royals li kienu kontrafatti. Fit-23 ta' Novembru 2018 id-dwana qabdet ex officio l-konsenja li dahlet fil-container ECMU4427127 u infurmaw lill-istess rapprezentant legali jekk riditx li tittiehed azzjoni ai termini tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta u EU Regulation 608/2013, u fin-nuqqas ta' tali talba fiz-zmien stabbilit l-oggetti kienu ser jigu rilaxxati.

Jidher li fl-1 ta' Dicembru 2018 giet ricevuta komunikazzjoni mid-dwana mibghuta mill-United Trade mark Patent Services (UTPS) fejn id-dwana giet infurmata li kien qed jigi konfermat li s-sigaretti mizmuma ma kienux prodotti tal-proprjetarju tal-markju, filwaqt li gew sottomessi lid-dwana dokumenti li jixhdu li s-socjeta attrici kienet fil-pussess ta' "trade mark registration certificates for Netherlands (BENELUX)" (Dok. G fol. 28) kif ukoll kopja ta' certifikat tar-regstrazzjoni tal-markju f'Malta u li kienu ser jigu infurmati l-avukati f'Malta biex jigu finalizzati l-proceduri tal-qbid. Jidher li issuktat il-korrispondenza bejn l-ufficjali tad-dwana u l-UTPS fejn inter alia jirrizulta li l-avukat originarjament inkarigata sabiex issegwi l-azzjonijiet mehtiega

lokalment irrinunzjat ghall-inkarigu moghti lilha. F'komunikazzjoni sussegwenti tal-istess UTPS li giet esebita fl-atti, datata 17 ta' Dicembru 2018 fejn id-dwana giet infurmata li ma kienet giet ricevuta ebda komunikazzjoni mill-avukat f'Malta u intalbet l-ghajnuna tad-dwana biex jigi suggerit avukat iehor.

Jidher illi d-dwana fl-20 ta' Dicembru 2018 baghtet tinforma lid-ditta legali Ganado Advocates illi rceviet u irregistrat applikazzjoni ghal qbid ai termini tal-Kap. 414 u EU Regulation 608/2013 u 1352/2013 u estendew il-validita ta' tali applikazzjoni ghal zmien sena. Imbaghad giet ipprezentata din il-kawza.

Provi

Ahmed Said Guedi, General Manager ta' BR International Holdings Inc, u The Independent Tobacco FZE, jghid li l-atturi ghandhom id-drittijiet intellettwali tal-brand Business Royals. Kompla ighid hekk:

They operate a worldwide business of tobacco products from the UAE and elsewhere. Their business origin can be traced back to the year 2003 and their brand today is a well-known trade mark registered in over 100 countries (ara lista fol.147 et seq.). Their logo has been registered in Malta as a national trade mark since 2014 under registration number TM52531 (ara fol. 6 u Dok. ASG4). The documents ASG7 are samples of the goods, namely cigarettes which were seized by the Malta custom authorities. These contain either identical replicas or signs which resemble their Business Royals trade marks. These are goods infringing the intellectual property rights of their 100 plus trade mark registrations worldwide including the national trade mark 52531. They hold trade mark registration in Poland where the infringing goods were manufactured; in Malta where the goods were in transit and in Tunisia where they were intended as destination. They successfully opposed the registration of the Trade name Business Royals by defendants in the UK (ara Dok. ASG11 u 12).

In kontroezami wiegeb:

that the Maltese trade mark Dok. ASG4 is not the same as the packet indicated in his affidavit on page 145. They have different colours. The design and the colours are different but the name is the same. Other designs belong to Independent Tobacco not BR International. They are still marketing in Europe.

Randolph Mizzi, Fizzjal fis-sezzjoni tal-Infurzar f'materja ta' proprjeta industrijali xehed li l-container in kwistjoni kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. L-origini tal-container kien mir-Renju Unit u ddestinat ghat-Tunesija. Bhala kontenut gie dikjarat li kien hemm sigaretti. Il-kontejner kien gie mibghut minn

International Tobacco PLC u l-konsenatarju kien International Free Market Company fit-Tunezija. Fit-23 ta' Novembru 2018 infetah il-kontejner li kien fih sigaretti bil-markju Business Royals bhal dawk irregistrati f'isem BR International Holdings Inc. Ghalihom dawn l-oggetti dehru li kienu falsifikati u ghalhekk hadu kampjuni u zammew il-kontejner ghal aktar investigazzjoni. Fit-18 ta' Dicembru 2018 gie notifikat Dr Philip Formosa rapprezentant ta' BR International Holdings Inc. Fil-26 ta' Dicembru 2018 gie infurmat li kienet giet ipprezentata kawza. Din il-konsenja sigaretti giet maqbuda u tinsab mizmuma d-dwana f'wiehed mill-imhazen tad-dwana.

In kontroezami qal li huma kellhom informazzjoni mill-avukat lokali li kellu jasal kontejner suspettuz li jista' jkollu sigaretti ffalsifikati. Hu ma kienx ikkompara s-sigaretti ma' marki ohra. In-notifika kienet saret fit-23 ta' Novembru u l-kawza infethet fi zmien ghoxrin gurnata u l-application for action saret fil-frattemp.

George Agius, rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana, xehed li l-atturi ma kienux jimpurtaw dawn is-sigaretti Malta li kellhom il-markju BR billi ma kienux registrati fl-Unjoni Ewropea. F'dana l-kaz kienu ssospendew in-notifikazzjoni u ssir notifikazzjoni mill gdid billi kien hemm rinunzja mill-Avukat Mallia. L-oggetti nqabdu fit-23 ta' Novembru (Dok. GA1). Huma hadu kampjuni u ghadduhom lir-rapprezentant legali tal-merkanzija u mxew skont id-direzzjoni li tahom ir-rapprezentant. Huma kellhom suspett ghax it-tnejn kellhom il-kliem Business Royals. Ghalkemm Dr Mallia kienet irrinunzjat, sid-il markju insista li l-merkanzija ma tigix rilaxxjata avvolja t-termini kienu ghaddew. Hu kien issospenda n-notifikazzjoni minhabba c-cirkostanza specjali f'dan il-kaz. L-application for action hija a termini tal-ligi 608/2013 ghax il-Kap. 414 ma ghandux format ta' application for action. Esebixxa wkoll Dok. GA2.

Sergio Calleja, rapprezentant ta' International Tobacco PLC, xehed li l-merkanzija mizmuma mid-dwana tappartjeni lilhom u huma konformi mal-ligijiet applikabbili (Dok. B fol. 124). Dina l-merkanzija ma kinitx intiza ghas-suq Malti imma ghat-Tunisia. Huma ghamlu kawza biex jannullaw it-TM52531 abbazi ta' non-use. Hu ma jarax similarjita bejn iz-zewg marki. TM52531 hija complex figurative design u mhux word mark. Il-visual appearance hija kompletament differenti; kollox fuq il-griz ghal TM52531 u abjad u ahmar ghal ohra (ara Dok. B fol. 235). Il-kliem Royals u

Business huma komuni hafna (ara Dok. C u D fol. 236-7) u fit-TM52531 dawn il-kliem ma jidhrux b'mod dominanti. Il-Coat of arms jew crest bil-kemm jidhru u huma komuni u mhux distintivi (Dok. E u F fol. 238, 251) Ghal dawn il-coat of arms generalment ikun hemm disclaimer (ara TM 552531 u G1 sa G4 fol. 271-280).

In kontroezami wiegeb li hu Direttur u shareholder fil-kumpanija International Tobacco Plc. Ilu managing director mill-2008. Hu kompla ighid hekk:

The company sub-contracted a manufacturing company which supplied their products and their finishing. They have been producing Business Royals products for a year and a half before this happened. At the moment they have suspended production until this matter is settled. The goods were destined to a duty free shop in Tunisia. We removed this product from our website after this case. Our company in the UK is registered as dormant which means that we are not carrying out business. The company started operating in 2015. Business Royals is not on the market in Europe. When they made the search in Tunis, there was not the trade mark registered there. There was only the name M & J Original under the company BR International. The search was made under BR International not under Business Royals. Business Royals never appeared under BR International. They were aware of the trade mark Business Royals. He knows that in England and in Poland Business Royals is registered by Independent Tobacco FZE. Their client in Tunisia asked them if they could produce 'Business Royals'. Before they started producing they applied for the trade mark in Poland because plaintiffs were not using their trade mark . They do not have a licence from Independent Tobacco or BR International to use their trade mark . They have applied for the trade mark in the UK, Malta and Poland and Benelux.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

Fir-rikors guramentat tas-socjeta attrici ntalbet dikjarazzjoni li l-oggetti maqbuda huma kontraffatti u ghandhom jigu distrutti. Huma talbu li din il-Qorti:

Tiddikjara u tiddeciedi li l-artikli kontravvenjenti deskritti hawn fuq, li jikkomprendu artikli ta' sigaretti, u li jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u li kienu jinsabu fit-Container ECMU 4427127 abbord il-vapur "MAERSK KOBE", huma oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet ta' proprjeta ntellettwali tas-socjeta nazzjonali BR International Holdings Inc. fil-markji taghha, inkluz dak nazzjonali rregistrat f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 52531.

Is-socjeta konvenuta International Tobacco plc ikkontestat il-validita tal-qbid jew id-detenzjoni tal-oggetti ghax tmur kontra l-ligi u z-zminijiet procedurali hemm imposti u talbet ir-rilaxx tal-oggetti maqbuda jew it-twaqqif tad-detenzjoni a bazi tal-artikolu 7(4) tal-Kap. 414.

Din il-kontestazzjoni giet ikkunsidrata mill-Qorti fid-decizjoni taghha tal-5 ta' Marzu 2020 fejn il-Qorti qieset illi l-Kontrollur tad-Dwana applika z-zewg ligijiet flimkien u ghalhekk id-diskrezzjoni uzata minnu kif irid il-Kap. 414 ma jistax jinghad li fic-cirkostanzi kienet tmur lil hinn minn dak li trid il-ligi jew li kien hemm xi abbuz tad-diskrezzjoni afdata mil-ligi. Minhabba dina l-kontestazzjoni l-Kontrollur tad-Dwana kien gie kjamat fil-kawza billi l-operat tieghu tqieghed f'dubju.

Illi dina l-kontestazzjoni giet ripetuta mis-socjeta konvenuta fin-nota ta' sottomissjonijiet taghha (ara para 1 sa 12) minkejja dina l-kontestazzjoni kienet giet imwarrba mill-Qorti bis-sentenza surreferita.

Illi fil-mori ta' dina l-kawza, fil-17 ta' Gunju 2020 giet deciza li kawza Av. Antonio Ghio noe vs P.L. Madeleine Firman noe u kkonfermata mill-Qorti tal-Appell fil-25 ta' Marzu 2021 fejn il-Qorti rrevokat it-trade mark TM52531 billi ma ntuzatx ghal oltre minn hames snin mid-data ta' registrazzjoni taghha. Kien abbazi ta' dina t-trade mark li nfethu dawn il-proceduri ghad-distruzzjoni tas-sigaretti maqbuda appartenenti lis-socjeta konvenuta.

Illi s-socjeta attirici tikkontendi li d-decizjoni fil-kawza ghar-revoka hawn imsemmija ma ghandhiex sahha fil-ligi u effett fuq il-kawza odjerna u l-validita tal-markju TM52531 billi fis-sentenza hemm zball fin-numru tat-trade mark fit-talba ghad-dikjarazzjoni li s-socjeta attrici naqset mill-taghmel uzu mit-trade mark numru 52351 (u mhux 52531 li hu n-numru propju tat-trade mark).

Illi mill-atti jirrizulta li l-ewwel Qorti kienet korrettement irrevokat t-TM52531 u l-istess sentenza giet kkonfermata mill-Qorti tal-Appell.

Li gara kien li fl-ewwel talba tas-socjeta attrici in-numru tnizzel bi zball bhala 52351 izda fiz-zewg talbiet l-ohra tnizzel korrettement 52531. Il-bqija t-trade mark dejjem giet indikata fl-atti tal-kawza bin-numru korrett u anke giet ezibita kopja tar-registrazzjoni tat-trade mark bin-numru korrett. Il-konvenuti ma kellhom ebda dubju dwar liema trade mark il-kawza kienet tittratta u liema trade mark kienu qed jiddefendu biex ma tigix revokata.

Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti dan kien lapsus calami li ma jgib ebda nullita jew pregudizzju lis-socjeta attrici.

Is-socjeta attrici tghid ukoll li meta giet istitwita l-kawza hija kellha trade mark registrata validament f'Malta. Issostni li l-kawza ghar-revoka giet istitwita fit-8 ta' Marzu 2019 u ghalhekk skont l-artikolu 42(6)(a) Kap. 416[1] ir-revoka hija effettiva biss minn dik id-data. F'kaz li japplika l-artikolu 42(6)(b)[2] il-hames snin jiskattaw mid-19 ta' Frar 2014, id-data ta' registrazzjoni tat-trade mark, u ghalhekk il-hames snin iwasslu sal-19 ta' Frar 2019 mentri l-kawza gietipprezentata f'Dicembru 2018 meta t-trade mark kienet valida.

Is-socjeta konvenuta ssostni li la darba t-trade mark giet revokata dina ghandha titqies bhal li kieku qatt ma kienet. Inoltre meta l-Qorti rrevokat it-trade mark ma gie impost ebda limitu.

Fil-mertu s-socjeta attrici tissottometti li l-oggetti maqbuda tas-socjeta konvenuta huma oggetti falsifikati a tenur tal-artikolu 2(1)(a) tal-Kap. 414 jew ghax is-sinjal fuqhom huwa identiku mal-markju tas-socjeta attrici jew ghax ma jistax jigi distin fl-aspetti essenzjali tieghu.

Is-socjeta konvenuta qed pero qed tikkontesta wkoll il-validita tal-qbid billi ssostni li s-socjeta attrici ma ghadt fadlilha ebda interess guridiku stante li l-Qorti rrevokat it-trade mark 52531 billi s-socjeta attrici naqset milli taghmel uzu tat-trade mark .

Fil-kawża deciza mill-Prim`Awla fit-2 ta` Mejju, 2002 fl-ismijiet **George Laferla et vs Joseph Lauri et** inghad li:

> "Huwa risaput li l-interess tal-attur f`kawza jrid jibqa` jissussisti matul il-hajja tal-azzjoni, ghaliex jekk tali interess jiġi nieqes, il-kawza ma tkunx tista` tissokta (ara "**Calleja vs Micallef**", App 01/04/1992, u "**Sammut vs Attard**", App 17/02/1993).

[1] 6. Meta r-registrazzjoni ta' trade mark tkun revokata sa xi limitu, id-drittijiet tal-proprjetarju ghandhom jitqiesu li jkunu gew ceduti sa dak il-limitu –
(a) mid-data tal-applikazzjoni ghar-revoka, jew
[2] (b) jekk ir-ragunijiet ghar-revoka kienu jezistu f'xi data aktar qabel, minn dik id-data aktar qabel.

Ghalhekk l-interess guridiku:

-irid ikun attwali (jezisti fil-mument li tigi proposta l-azzjoni riferibbilment ghal ksur ta` jedd u jibqa` jezisti fil-kors kollu tal-kawza)

- irid ikun dirett
- irid ikun legittimu (konformi ghal dritt tal-attur, u mhux biss interess)
- irid ikun guridiku (interess li jadixxi l-Qorti biex jottjeni dak li jitlob)
- l-azzjoni trid tkun kapaci li twassal lill-attur għall-otteniment ta` vantagg u utilita
- ghandu jiskaturixxi minn vjolazzjoni jew theddida ta` vjolazzjoni ta` xi dritt li jappartjeni lill-attur
- il-kawza li jipproponi tkun tista` tipproducilu rizultat utli jew vantaggjuz ghalih. - Irid jigi stabbilit in-ness guridiku bejn l-agir abbusiv u illegali allegatament kommess mill-konvenut u d-danni jew almenu l-pregudizzju allegatament subit mill-attur konsegwenzjali ghal tali agir
- Ma jistax ikun ipotetiku, ghalkemm jista` jirreferi ghal jedd morali jew suggettiv.

Illi l-Kap. 414 jikkoncerna certu drittijiet sostantivi ta' proprjeta intellettwali fuq merkanzija in tranzitu, kif ukoll, mizuri procedurali li ghandhom jigu osservati mid-dwana u mid-detentur tad-dritt, filwaqt li l-ligi Ewropea tikkoncerna biss il-procedura li ghandha tigi addottata mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Fil-kaz in ezami s-socjeta attrici agixxiet b'application for action abbazi tal-Kap. 414 u tal-EC Regulation 608/2013 dwar Intellectual Property Rights – Cross border measures (ara fol. 12).

Is-socjeta attrici setghet tagixxi taht il-Kap. 414 abbazi tal-TM registration f'Malta numru 52531 ghad-design Business Royals (ara fol 6). Din il-ligi tipprovvdi :

> 2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tehtiegx xort' ohra:
> "oggetti li jikkontravvjenu dritt dwar proprjetà intellettwali" tfisser:
> a) oggetti falsifikati, jigifieri
> (i) oggetti, inkluz l-ippakkettjar taghhom, li jkollhom fuqhom minghajr awtorizzazzjoni trade mark li tkun identika mat-trade mark validament registrata ghar-rigward tal-istess tip ta' oggetti, jew li ma tkunx tista' tigi distinta fl-aspetti essenzjali taghha minn trade mark tali, u li b'daqstant tikkontravvjeni d-drittijiet tat-trade mark involuta taht il-ligi ta' Malta.

Izda billi din it-trade mark giet revokata mill-Qorti fil-mori ta' dawn il-proceduri l-interess tas-socjeta attrici ma baqax jissussisti matul il-hajja tal-azzjoni, ghalhekk billi tali interess gie nieqes, il-kawza ma tkunx tista` tissokta billi l-kawzali tal-azzjoni kienet bazata fuq id-drittijiet emanenti minn dina t-trade mark li ssa giet revokata.

Ghaldaqstant din il-Qorti taqbel mal-argumentazzjoni tas-socjeta konvenuta stante li l-interess guridiku li jrid jissussisti huwa naturalment fil-kawza kif proposta u dejjem fil-kuntest tat-talbiet attrici, u in vista tar-risultanzi fuq indikati ghandu jsegwi li t-talbiet attrici kif proposti ma ghandhom illum l-ebda effett fil-konfront tas-socjeta konvenuta mill-mument li s-socjeta attrici ma baqghetx propjetarja tal-drittijiet intellettwali fuq l-marka Business Royals hawn Malta.

Decide

Ghal dawn il-motivi l-Qorti tiddeciedi billi tichad it-talbiet tas-socjeta attrici, bl-ispejjez kollha kontra taghha.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur