FIL-QORTI ĊIVILI – PRIM AWLA

ONOR. IMĦALLEF
IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum l-Erbgħa, 22 ta' Mejju, 2024.

Kawża numru 6

Rikors Nru: 608/2023 ISB

Av. Antoine Camilleri (numru tal-karta ta' l-identità 495276 (M)) bħala prokuratur speċjali għan-nom u in rappreżentanza tas-soċjetà estera Crocs, Inc. ta' 13601 Via Varra, Broomfield Colorado 80020, United States of America

vs

L-Av. Martha Mifsud u l-Prokuratur Legali Nadine Farrugia li nħatru kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lil Exon Genetics & Biotechnology Company Limited Mpanga Close Plot 7, Bugolobi Kampala Uganda u Beyler Saglik Bilisim Savunma Danismanlik Sanayi Ve

Tic Ltd Sti Izmir, Turkey, kif nominati b'digriet tat-3 ta' Awwissu 2023

Il-Qorti:

Rat ir-rikors maħluf promotur imressaq mir-rikorrenti noe. fil-15 ta' Ġunju 2023, li permezz tiegħu huwa talab lill-Qorti sabiex :

1. *Tiddikjara u tiddeciedi illi l-clogs 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' clogs f'Container Numru CMAU0983017, 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 003455383, Numru 011412723, Numru 0870682 u Numru 011412772 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' clogs (inkluz l-imballagg taghhom) f'Container Numru CMAU0983017, 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 Numru 003455383, Numru 011412723, Numru 0870682 u Numru 011412772 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 l-clogs 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 tal-clogs 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.

U dan wara li ppremetta:

1. Illi s-socjeta' Crocs, Inc. ta' 13601 Via Varra, Broomfield Colorado 80020, United States of America hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "CROCS", u l-markju maghruf bhala "Crocodile Logo" liema markji huma wzati mis-socjeta' rikorrenti fuq diversi prodotti bhal clogs, zraben sportivi, sandlijiet, krakar, kalzetti, accessorji u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B", d-Dokument "C" u d-Dokument "D";

2. Illi din is-socjeta' rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali ghar-rigward tal-istess markji "CROCS" u "Crocodile Logo" skont il-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta'

Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Propjeta' 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 "CROCS" u "Crocodile Logo" bhala European Union Trade Marks (EU Trade Marks) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropea (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 003455383 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 011412723 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 0870682 (kif muri f'Dok. "C") u Numru 011412772 (kif muri f'Dok. "D");

3. Illi jirrizulta illi fit-13 ta' Mejju 2023 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "SC MEDFORD" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' clogs li jgibu fuqhom il-markji "CROCS" u "Crocodile Logo" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'numru ta' clogs li l-ammont taghhom jigi pprovdut matul l-andament tal-kawza u dan wara li d-Dwana ta' Malta jkollha l-opportunita' tghodd l-imsemmija clogs, f'Container Numru CMAU0983017, 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 AYD0118474 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "I") jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper ghal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Exon Genetics & Biotechnology Company Limited Mpanga Close Plot 7, Bugolobi Kampala Uganda", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "Beyler Saglik Bilisim Savunma Danismanlik Sanayi Ve Tic Ltd Sti Izmir, Turkey";

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-propjeta' 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 il-clogs in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' 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' CROCS Europe B.V. ghas-socjeta' rikorrenti (ara r-rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

8. Illi din il-konsenja ta' clogs 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. "F");

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 79 tal-Legislazzjoni Sussidjarja Numru 597.04 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;

Rat id-digriet tagħha tat-30 ta' Awwissu 2023 u li permezz tiegħu l-kawża kienet appuntata għall-15 ta' Ġunju 2023;

Rat in-nota tar-Rikorrent noe. tal-20 ta' Settembru 2023 li permezz tagħha ġew esebiti numru ta' dokumenti li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Rat ir-Risposta tal-Kuraturi Deputati tal-15 ta' Novembru 2023 li permezz tagħha eċċepew:

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u għalhekk qed jirriservaw id-dritt li jippreżentaw risposta motivata f'każ u jekk jiġu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat in-nota tar-rikorrenti noe. tal-24 ta' Novembru 2023 li permezz tagħha ġie esebit l-affidavit ta' Randolph Mizzi (ufficjal tad-Dwana).

Rat l-verbal tat-12 ta' Jannar 2024 minn fejn jirriżulta illi r-rikorrenti noe. għalaq il-provi tiegħu u minn fejn jirriżulta wkoll illi l-kawża ġiet differita għall-provi tal-intimati.

Rat il-verbal tad-19 ta' April 2024 minn fejn jirriżulta illi l-intimati kuraturi deputati ma dehrux u allura ma ressqu ebda provi, u allura l-Qorti qieset illi l-intimati ma kellhomx provi xi jressqu u b'hekk il-provi intimati ġew dikjarati magħluqa.

Rat illi fl-istess seduta l-kawża tħalliet għal-lum għad-deċiżjoni.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha ppreżentati.

Ikkunsidrat:

Illi mill-provi prodotti <u>u mhux kontradetti</u>, jirriżulta illi s-soċjetà attriċi Crocs Inc. reġistrata fl-Istati Uniti tal-Amerika hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "CROCS", u l-markju magħruf bħala "Crocodile Logo"

liema markji huma wżati minnha fuq diversi prodotti bħal clogs, żraben sportivi, sandlijiet, krakar, kalzetti, aċċessorji u prodotti oħra.

Jirriżulta illi s-soċjetà rikorrenti hija wkoll detentriċi tad-dritt ta' proprjetà industrijali għar-rigward tal-istess markji "CROCS" u "Crocodile Logo" skont il-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjetà 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 minħabba l-fatt illi s-soċjetà rikorrenti rregistrat l-imsemmija markji "CROCS" u "Crocodile Logo" bhala European Union Trade Marks (EU Trade Marks) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropea (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 003455383, Numru 011412723, Numru 0870682 u Numru 011412772.

Jirriżulta illi fit-13 ta' Mejju 2023 iddaħħlet ġewwa Malta fuq il-vapur "SC MEDFORD" u/jew ġiet importata temporanjament u/jew tqiegħdet ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles, konsenja ta' clogs li jġibu fuqhom il-markji "CROCS" u "Crocodile Logo" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'numru ta' clogs f'Container Numru CMAU0983017, u li m'humiex ġenwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjetà Intellettwali (Miżuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark.

Jirriżulta mill-affidavit tar-rappreżentant tad-Dwana Maltija, illi fil-fatt dan il-vapur daħal fil-Port Ħieles ta' Marsaxlokk u mill-Polza ta' Kargu Numru AYD0118474 jirriżulta l-oriġini tal-kontejner kien Mombasa l-Kenya u kien destinat għal Izmir fit-Turkija, u kien jikkontjeni 275 kaxxa slippers, shorts, shoes and medical products.

Jirriżulta illi d-Dwana ġiha suspett u wara investigazzjoni rriżultalha illi kien hemm diversi prodotti b'markji li huma sorveljata mid-Dwana ghal protezzjoni rigward drittijiet ta' proprjetà intelletwali u fost l-oġġetti misjuba kien hemm bosta żraben (clogs) b'marki reġistrati f'isem Crogs Inc., u wara li saru d-debiti aċċertamenti rriżulta illi dawn l-oġġetti kienu falsifikati.

Jirriżulta illi meta l-kontejner inħatt fl-imħażen tad-Dwana, instab total ta' elfejn erba' mija u erbgħa u tmenin (2484) clogs b'markji bħal dawk

reġistrati f'isem is-soċjetà rikorrenti. Ġie anke kkonfermat illi tali oġġetti għadhom miżmuma fl-imħażen tad-Dwana.

Mill-affidavit ta' **Randolph Mizzi in rappresentanza tad-Dwana** jirriżulta ulterjorment illi kien hemm tlett mija u sittin ewro (€360) għall-għadd tal-merkanzija mill-Uffiċjal tad-Dwana, elf u mitejn ewro (€1200) għat-trasport, erba' mitt ewro (€400) għat-trasport li għad irid isir versu l-post tad-distruzzjoni tal-oġġetti f'Ħal Luqa, sitta u tmenin ewro u dsatax-il ċenteżmu (€86.19) għal kull metru kwadru għal kull sena, kera tal-imħazen u huwa stmat illi l-merkanzija qed tokkupa sittax (16)-il metru kwadru, u ħames mija u sittin ewro (€560) spejjeż tal-uffiċjali tad-Dwana, flimkien finalment mal-ispejjeż tad-distruzzjoni ta' ċirca sitt tunnellati toqol ta' merkanzija.

Jirriżulta għalhekk illi d-dħul ġewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni għal ċirkolazzjoni ħielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' oġġetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjetà intellettwali huwa projbit skont l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Liġijiet ta' Malta, anke fid-dawl taċ-ċertifikat maħruġ minn Crocs (fol 116) li jikkonferma illi "*after examining the samples, I can confirm that the products in question are definitely counterfeit, and that they were not product by, or with the authorisation of CROCS, or of any affiliates or licensees …..*".

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi d-dħul mingħajr rilaxx għal ċirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerċ, fejn l-oġġetti (inkluż l-imballaġġ tagħhom) in kwistjoni joriġinaw minn pajjiżi terzi u jkollhom markji mingħajr awtorizzazzjoni li jkunu identiċi għal EU Trade Marks irreġistrati fir-rigward ta' dawk l-oġġetti, jew li ma jkunux jistgħu jingħarfu fl-aspetti essenzjali tagħhom minn dawk il-markji huwa projbit skont l-Artikolu 9 tar-Regolament U.E. 2017/1001 u għalhekk tqis illi l-pretensjonijiet tas-soċjetà attriċi għandhom mis-sewwa.

GĦALDAQSTANT, il-Qorti, wara li rat u eżaminat il-provi mressqa, qegħda, filwaqt illi tiċħad kwalsiasi eċċezzjoni mressqa, tgħaddi sabiex taqta' u tiddeċiedi billi tilqa' t-talbiet tar-rikorrenti noe, u:

1. **Tiddikjara** illi l-*clogs* in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjetà rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana, huma oġġetti falsifikati skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Liġijiet ta' Malta u/jew skont l-Artikolu 2(5) u/jew (6) tar-Regolament U.E. 608/2013.

2. **Tiddikjara** illi d-dħul ġewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' din l-imsemmija konsenja ta' *clogs* f'Container Numru CMAU0983017, da parti tal-intimati, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjetà rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjetà intellettwali tas-soċjetà rikorrenti in kwantu li ma humiex ġenwini skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Liġijiet ta' Malta u għaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-reġistrazzjoni tal-EU Trade Marks Numru 003455383, Numru 011412723, Numru 0870682 u Numru 011412772 irreġistrati f'isem is-soċjetà rikorrenti.

3. **Tiddikjara** illi d-dħul mingħajr rilaxx għal ċirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerċ, ta' din l-imsemmija konsenja ta' *clogs* (inkluż l-imballaġġ tagħhom) f'Container Numru CMAU0983017, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjetà rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-soċjetà rikorrenti in kwantu li ma humiex ġenwini u għaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001, u dan fil-konfront tar-reġistrazzjoni tal-EU Trade Marks Numru Numru 003455383, Numru 011412723, Numru 0870682 u Numru 011412772 irreġistrati f'isem is-soċjetà rikorrenti;

4. **Tordna** lill-Kontrullur tad-Dwana u/jew lis-soċjetà rikorrenti a bażi tal-ewwel tlett talbiet sabiex jiddistruġġu l-*clogs* in kwistjoni mingħajr ebda kumpens lil, u għas-spejjeż tal-intimati, skont l-Artikolu 8 tal-Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013.

5. **Tordna** lill-intimati sabiex iħallsu l-ispejjeż kollha fir-rigward tat-trasport, tal-ħażna, tad-distruzzjoni tal-*clogs* in kwistjoni, u tal-ispejjeż

tal-uffiċjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta u tar-Regolament U.E. 608/2013.

6. **Tastjeni** mill-ħames talba tar-rikorrenti noe.

Bl-ispejjeż kollha kontra l-intimati, salv għall-ispejjeż tal-kuraturi deputati li għandhom jitħallsu skont il-liġi.

Ian Spiteri Bailey
Imħallef

Amanda Cassar
Deputat Reġistratur