PRIM'AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

Onor. Imħallef Henri Mizzi

Illum 28 ta' Frar 2025

Nru: 3

Rikors Nru. 430/2024

Av. Antoine Camilleri bħala prokuratur speċjali għan-nom u in rappresentanza tas-soċjetà estera adidas AG

v

Av. Martina Herrera u PL Quentin Tanti li permezz ta' digriet datat 20 ta' Mejju 2024 ġew maħtura bħala kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lil Jinjiang Baiye Supply Chain Management Co., Ltd u lil EURL Karrai Zaki Lilistirad Wa Tasdir Lotissement El Fath Lot No 01 Bis Local No 01 Ain Fakroun Oum Elbouaghi Algeria

Kopja Informali

Fil-qosor

1. F'din il-kawża, is-soċjetà rikorrenti qiegħda titlob lill-qorti tordna li tiġi distrutta konsenja ta' żraben sportivi li ġiet maqbuda mill-uffiċjali tad-Dwana. Skont is-soċjetà rikorrenti, dawn iż-żraben sportivi jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tagħha u għalhekk huwa pprojbit id-dħul tagħhom ġewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-ri-esportazzjoni għal ċirkolazzjoni ħielsa, importazzjoni temporanja, tqegħid ġewwa, żona ħielsa jew maħżen ħieles tagħhom.

Qabda tal-kontejner numru kontejner numru DRYU4511320

2. Is-soċjetà rikorrenti '*adidas AG'* hija propjetarja ta' diversi disinni reġistrati, fosthom id-disinn magħruf bħala '*adidas Yeezy'* – li huwa wżat fuq xi żraben sportivi li hija tipproduċi.[1] Is-soċjetà rikorrenti tiddetjeni drittijiet ta' natura intellettwali fuq dan id-disinn, inkluż drittijiet ta' proprjetà industrijali skont il-Kap. 414 u r-Regolament 608/2013 kif ukoll drittijiet tal-awtur.

3. Fl-24 ta' Jannar 2024, ġie magħżul il-kontejner numru DRYU4511320 mill-vapur '*CMA CGM Greenland*' għal spezzjoni mid-Dwana. Skont il-*bill of lading* rispettiv, dan il-kontejner kien fit-tranżitu miċ-Ċina għall-Alġerija, u ntbagħat mis-soċjetà esportatriċi *'Supply Chain Management Co., Ltd'* lis-soċjetà kunsinnatarja *'EURL Karrai Zaki Lilistirad Wa Tasdir Lotissement El Fath Lot No 01 Bis Local No 01 Ain Fakroun Oum Elbouaghi Algeria*'.[2]

4. Il-kontejner infetaħ mill-uffiċjali tad-Dwana fit-2 ta' Frar 2024, u fih instabu 146 kaxxa b'2920 par żarbun sportiv b'disinn tal-*adidas*. Peress li kien hemm suspett li dawn iż-żraben ma kienux ġenwini, il-Kontrollur tad-Dwana eżerċita l-fakoltà tiegħu taħt l-artikolu 6 tal-Kap. 414 u ssospenda r-rilaxx tal-konsenja. Fil-frattemp ġew elevati diversi kampjuni mill-konsenja sabiex jiġi ddeterminat jekk it-tali żraben jikkostitwixxux "oġġetti li jikkontravvjenu dritt dwar proprjetà intellettwali" skont il-Kap. 414.

5. Fil-11 ta' April 2024, ġiet innotifikata bil-konsenja d-ditta legali li tirrappreżenta s-soċjetà rikorrenti f'Malta. Din ingħatat id-dettalji pertinenti għall-każ, sabiex ikollha l-possibilità li tippreżenta applikazzjoni skont l-artikolu 5 tal-Kap. 414, f'każ li hija tqis li hu meħtieġ.

6. Wara li ġiet innotifikata bil-konsenja, is-soċjetà rikorrenti eżaminat xi kampjuni li ġew elevati mill-konsenja. Mill-eżaminazzjoni tagħha, hija waslet għall-konklużjoni li dawn ma kienux ġenwinament ta' *adidas AG* u li jikkontravvjenu d-drittijiet intellettwali tagħha. Meħud kont ta' dan, hija informat lill-Kontrollur tad-Dwana li kien biħsiebha tiftaħ

[1] Ara ċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni tad-disinni Komunitarji rreġistrati f'paġni 9-35.
[2] Ara l-*bill of lading* rispettiva f'paġni 56-58.

Kopja Informali

proċeduri ċivili u talbet li ż-żraben sportivi in kwistjoni ma jiġux rilaxxjati sakemm tingħata deċiżjoni sostantiva dwar il-meritu tal-każ.

7. Is-soċjetà rikorrenti ipproċediet bit-tali proċedimenti ċivili fit-22 ta' April 2024. Fir-rikors ġuramentat tagħha, hija talbet lil din il-qorti sabiex:-

i. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-socjeta' rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana u li jikkonsistu f elfejn disgħa mija u għoxrin (2,920) par zraben sportivi u li nstabu gewwa l-Container Numru DRYU4511320, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdaħħla 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;

ii. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dħul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqegħid gewwa zona ħielsa jew mahzen ħieles ta' din l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi li tikkonsisti f elfejn disgħa mija u għoxrin (2,920) par żraben sportivi, fContainer Numru DRYU4511320, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet 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 għaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Community Design Numru 005816899-0001, Numru 005816899-0002, Numru 005816899-0003, Numru 005816899-0004, Numru 005816899-0005 u Numru 005816899- 0006 irregistrati fisem is-socjeta' rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi għandha s-socjeta' rikorrenti fuq l-imsemmija disinni rregistrati;

iii. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta' rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba sabiex jiddistruggu z-zraben sportivi in kwistjoni mingħajr 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;

iv. Tordna kull rimedju ieħor li tista' skont it-termini tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 417 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 6/2002 u tar-Regolament U.E. 608/2013 fil-konfront tas-socjeta' rikorrenti;

v. Tordna lill-intimati jew min minnhom sabiex iħallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zraben sportivi 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.[3]

8. Fid-digriet tal-20 ta' Mejju 2024, ġew maħtura l-Avukat Dr. Martina Herrera u l-Prokuratur Legali Quentin Tanti bħala l-kuraturi deputati tas-soċjetajiet intimati. Dawn ippreżentaw risposta ġuramentata fil-21 ta' Ġunju 2024, fejn eċċeppew:-[4]

i. Illi hija s-socjeta attrici illi ghandha l-piz tal-prova u cioe', illi trid tkun is-socjeta' attrici li permezz tal-Avukat Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali tal-istess socjeta' li tressaq il-provi u permezz ta' tali provi mressqa minnha, tikkonvinci lil dina l-Onorabbli Qorti illi l-allegazzjonijiet li l-istess socjeta' attrici qeghda taghmel fil-konfront tal-konvenuti huma fondati.

ii. Illi l-esponenti f'dan l-istadju jiddikjaraw li m'ghandhomx konoxxjenza tal-fatti ta' dan il-kaz u ghalhekk ma mhumiex edotti minn tali fatti u ghaldaqstant qeghdin jirriservaw li jipprezentaw

[3] Ara r-rikors ġuramentat tas-soċjetà rikorrenti rrappreżentata mill-prokuratur speċjali tagħha, f'paġni 1-8.
[4] Ara r-risposta ġuramentata tal-kuraturi deputati, f'paġni 125-128.

Kopja Informali

eccezzjonijiet ulterjuri wara li jsiru debiti komuniki mas-socjetajiet konvenuti li taghhom huma rapprezentanti u jekk isiru konoxxjeti tal-fatti relatati ma dan il-kaz.

iii. Salvi eccezjonijiet ulterjuri.[5]

9. Il-kunsinna għadha preżentement miżmuma mill-Kontrollur tad-Dwana, u ma jidhirx li saret xi talba mis-sid, mill-importatur jew mir-riċevitur tal-konsenja għar-rilaxx tal-konsenja skont l-artikolu 7(5) tal-Kap. 414.

Jekk il-konsenja tikkonsistix f'oġġetti projbiti

10. Skont l-artikolu 4 tal-Kap. 414, huma projbiti, id-dħul ġewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-ri-esportazzjoni għal ċirkolazzjoni ħielsa, importazzjoni temporanja, tqegħid ġewwa, żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' oġġetti, li jkunu jikkontravjenu xi dritt(ijiet) ta' proprjetà intellettwali. Fost "l-oġġetti li jikkontravvjenu dritt dwar proprjetà intellettwali" kif imfissra fl-artikolu 2(a)(i) u 2(b) tal-Kap. 414 rispettivament, insibu:-

> "oġġetti falsifikati, jiġifieri:(i) oġġetti, inkluż l-ippakkettjar tagħhom, li jkollhom fuqhom mingħajr awtorizzazzjoni trade mark li tkun identika mat-trade mark validament reġistrata għar-rigward tal-istess tip ta' oġġetti, jew li ma tkunx tista' tiġi distinta fl-aspetti essenzjali tagħha minn trade mark tali, u li b'daqstant tikkontravvjeni d-drittijiet tat-trademark involuta taħt il-liġi ta' Malta;"
>
> "oġġetti mdaħħla b'piraterija, jiġifieri: oġġetti, li jkunu jew ikun fihom kopji magħmulin mingħajr il-kunsens tad-detentur ta' drittijiet ta' awtur jew drittijiet relatati, jew tad-detentur ta' dritt ta' disinn, sew reġistrat taħt il-liġi nazzjonali sew mhux, jew ta'persuna debitament awtorizzata mid-detentur fil-pajjiż ta' produzzjoni, fejn l-għemil ta' dawk il-kopji, li kieku kien ikun sar f'Malta, kien jikkontravvjeni d-dritt involut taħt il-liġi ta' Malta."

11. Kemm l-uffiċjali tad-Dwana kif ukoll ix-xhieda prodotti mis-soċjetà rikorrenti huma tal-fehma li ż-żraben sportivi huma ffalsifikati. Dan jiġi fil-fatt ikkonfermat fl-affidavit ta' George Agius, spettur fis-sezzjoni tal-infurzar tad-Dwana,[6] kif ukoll f'dak ta' Sarah Talbot u Aline Olie, li jifformaw parti mill-*Intellectual Property Department* tas-soċjetà *adidas International Marketing B.V.*[7] Dan id-dipartiment huwa responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tal-prodotti b'disinn tal-*adidas* – inkluż għalhekk id-

Kopja Informali

[5] Il-kuraturi deputati ma ressqux eċċezzjonijiet jew sottomissjonijiet ulterjuri matul il-kors tal-kawża.

[6] Dan xehed li mill-eżaminazzjoni tal-kampjuni elevati, "irriżulta li ż-żraben sportivi in kwestjoni kienu ffalsifikati." Ara l-affidavit ta' George Agius, spettur fis-sezzjoni tal-infurzat mad-Dwana ta' Malta, bi speċjalizzazzjoni f'materji ta' proprjetà intellettwali, f'paġni 134-135.

[7] Ara d-dikjarazzjoni ġuramentata ta' Sarah Talbot u Aline Olie f'paġni 36-38.

disinn mertu tal-kawża. Talbot u Olie jgħidu li eżaminaw kampjuni mill-prodotti formanti parti mill-konsenja u li osservaw is-segwenti:-

> 1. The packaging is not genuine
> 2. The goods do not bear on them security labels
> 3. The designs embodied in the goods have been poorly and improperly carried out

12. Mill-eżaminazzjoni tagħhom, huma jikkonkludu li l-prodotti ma ġewx manifatturati minn jew bil-kunsens ta' *adidas*, kumpaniji affiljati magħha jew kumpaniji liċenzjati minnha. Huma jisħqu wkoll li ż-żraben sportivi elevati jikkontravvvjenu d-drittijiet dwar proprjetà intellettwali detenuti mis-soċjetà rikorrenti u li:-

> "the reproduction of the adidas designs on the samples could definitely create confusion in the consumer's mind between genuine adidas products and counterfeit pirated or fake products of the like which have been examined."

13. Il-konklużjoni ta' Talbot u Olie ma tiġix ikkontestata mill-kuraturi deputati li jirrappreżentaw lis-soċjetajiet intimati.

It-talbiet tas-soċjetà rikorrenti

14. Għal din ir-raġuni, il-qorti qiegħda ssib li l-konsenja ta' elfejn disgħa mija u għoxrin (2,920) par żraben sportivi li nstabu ġewwa l-kontejner b'numru DRYU4511320, tikkontravvjeni d-drittijiet dwar proprjetà intellettwali tas-soċjetà rikorrenti. Din il-konklużjoni qiegħda tiġi bbażata wkoll fuq il-fatt li ġie kkonfermat li l-oġġetti kellhom id-disinn tal-*adidas* (disinn li huwa rreġistrat kemm fil-liġi nazzjonali kif ukoll mal-*European Union Intellectual Property Office*) u li l-oġġetti ma ġewx immanifatturati mis-soċjetà rikorrenti, jew bl-awtorizzazzjoni tagħha – lanqas kumpaniji affiljati magħha jew kumpaniji liċenzjati minnha. Dana b'hekk ifisser li l-oġġetti tal-konsenja jikkostitwixxu 'oġġetti ffalsifikati' skont l-artikolu 2(a)(i) tal-Kap. 414, u/jew 'oġġetti mdaħħla b'piraterija' skont l-artikolu 2(1)(b) tal-Kap. 414 - u b'hekk jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjetà intellettwali ta' *adidas AG*.[8]

[8] Fi kwalunkwe każ, ta' min jinnota li skont l-artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 608/2013, oġġetti suspettati li qed jiksru dritt ta' proprjetà intellettwali jistgħu jinqerdu mingħajr il-ħtieġa li jiġi stabbilit jekk dritt ta' proprjetà intellettwali jkunx inkiser skont il-liġi tal-Istat Membru fejn jinstabu l-oġġetti, meta, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol min-notifika tas-sospensjoni tar-rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti:- (a) id-detentur tad-drittijiet ikun ikkonferma bil-miktub lill-awtoritajiet doganali l-qbil li jinqerdu l-oġġetti u li jemmen li nkiser dritt ta' proprjetà intellettwali; u (b) id-detentur tal-oġġetti (jew id-dikjarant) ikun ikkonferma l-qbil tiegħu li l-oġġetti jinqerdu jew

Kopja Informali

15. Għal dawn ir-raġunijiet, il-qorti ser tkun qiegħda tilqa' t-talba sabiex il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruġġi ż-żraben in kwistjoni hekk kif hija meħtieġa tagħmel, bħala regola ġenerali, skont l-artikolu tal-Kap. 414.[9] L-ispejjeż għandhom jitħallsu mis-soċjetajiet intimati kif stipulat fl-artikolu 8(1)(a) tal-Kap. 414. F'dan l-istadju l-qorti ser tkun qiegħda tikkundanna lis-soċjetajiet intimati għall-ispejjeż indikati fl-affidavit ta' George Agius, cioè dawn li ġejjin:-[10]

Deskrizzjoni	**Prezz**
Għadd tal-merkanzija mill-Uffiċjali tad-Dwana	€480.00
Trasport tal-kontejner mill-port ħieles ta' Malta f'Marsaxlokk u l-ħatt tal-merkanzija għall-imħażen tad-Dwana u spejjeż oħra	€400.00
Trasport tal-merkanzija mill-imħażen tad-Dwana għall-kumpless ta' distruzzjoni ġewwa Ħal Luqa	€300.00
Kera tal-imħażen tad-Dwana b'rata ta' €86.19 kull metru kwadru għal kull sena. Il-merkanzija in kwistjoni tokkupa spazju ta' 5 metri kwadri	€430.95
Ħlas ta' 4 uffiċjali tad-dwana għas-superviżjoni tal-ġarr u d-distruzzjoni tal-oġġetti involuti (madwar sagħtejn) inkluż spejjeż amministrattivi	€380.00
	€1990.95

16. B'hekk, il-qorti qiegħda tillikwida s-somma ta' €1990.95 bħala spejjeż.

17. Is-soċjetà rikorrenti talbet lill-qorti wkoll sabiex: "tordna kull rimedju ieħor li tista' skont it-termini tal-Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta, tal-Kap. 417 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 6/2002 u tar-Regolament U.E. 608/2013 fil-konfront tas-soċjetà rikorrenti." Din it-talba jidher li hija bbażata fuq is-sub-artikolu 8(1)(b) tal-Kap. 414.

ma jkunx innotifika lill-awtoritajiet bl-oppożizzjoni tiegħu għal dan – f'liem każ jitqies mill-awtoritajiet li "d-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti jkun ikkonferma l-qbil tiegħu li dawk l-oġġetti jinqerdu."

[9] Dan mingħajr preġudizzju għad-dritt li jista' jkollha s-soċjetà rikorrenti sabiex tfittex il-ħlas ta' xi spejjeż ulterjuri.

[10] Ara l-affidavit ta' George Agius, spettur fis-sezzjoni tal-infurzat mad-Dwana ta' Malta, bi speċjalizzazzjoni f'materji ta' proprjetà intellettwali, f'paġni 134-135.

Kopja Informali

18. F’dan is-sub-artikolu, jingħad li apparti dak li skont is-sub-artikolu preċedenti għandu jsir mill-qorti “bħala regola ġenerali,” il-qorti għandha “tieħu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jieħu dwar dawk l-oġġetti, kull miżura oħra li jkollha l-effett li effettivament iċċaħħad lill-persuni involuti mill-benefiċċji ekonomiċi tat-transazzjoni.” Dana wara li l-qorti tqis, “kif dovut, il-ħtieġa għal proporzjonalità bejn il-gravità tal-kontravvenzjoni u r-rimedji li jkunu ordnati kif ukoll l-interessi ta’ terzi.”

19. Però, peress li ma ġiex indikat ir-rimedju li din il-qorti qiegħda tiġi mitluba tagħti lis-soċjetà rikorrenti fuq bażi straordinarja, il-qorti m’hijiex f’pożizzjoni li tilqa’ din it-talba.

Parti deċiżiva

20. Għar-raġunijiet li ġew spjegati, il-qorti qiegħda:-

a. tiddikjara u tiddeċiedi illi l-żraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjetà rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana u li jikkonsistu f’elfejn disgħa mija u għoxrin (2,920) par żraben sportivi u li nstabu ġewwa l-kontejner Numru DRYU4511320, huma oġġetti falsifikati u/jew oġġetti mdaħħla 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;

b. tiddikjara u tiddeċiedi illi d-dħul ġewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa zona ħielsa jew maħżen ħieles tal-imsemmija konsenja ta' żraben sportivi li tikkonsisti f elfejn disgħa mija u għoxrin (2,920) par żraben sportivi, f’kontejner Numru DRYU4511320, 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-Ligijiet ta' Malta u għaldaqstant jikkostitwixxu vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-reġistrazzjoni tad-disinni Komunitarji Numru 005816899-0001, Numru 005816899-0002, Numru 005816899-0003, Numru 005816899-0004, Numru 005816899-0005 u Numru 005816899-0006 irreġistrati f’isem is-soċjetà rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi għandha s-soċjetà rikorrenti fuq l-imsemmija disinni rreġistrati;

Kopja Informali

c. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruġġi ż-żraben sportivi in kwistjoni mingħajr ebda kumpens lil, u għas-spejjeż solidali tal-intimati, skont l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

d. tieqaf milli tqis r-raba' talba tas-soċjetà rikorrenti; u

e. tordna lis-soċjetajiet intimati sabiex iħallsu s-somma ta' €1,990.95 rappreżentanti l-ispejjeż tat-trasport, tal-ħażna, tad-distruzzjoni taż-żraben sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjeż tal-uffiċjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tar-Regolament U.E. 608/2013.

L-ispejjeż tal-kawża jitħallsu mis-soċjetajiet intimati.

Henri Mizzi
Imħallef

Tristan Duca
Deputat Reġistratur

Kopja Informali