PRIM'AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

Onor. Imħallef Henri Mizzi

Illum 15 ta' April 2025

Nru: 4

Rikors Nru. 254/2024 HM1

Av. Philip Manduca bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà 'PUMA AG Rudolf Dassier Sport'

v

Avukat Dr Ingrid Zammit Young u l-Prokuratur Legali Katrina Zammit Cuomo li b'digriet datat it-2 ta' Mejju 2024 ġew maħtura bħala kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lil 'EURL Anwar Iyad Import Export Ltd'

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 jiksru 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 BOLU5907827

2. Is-soċjetà rikorrenti '*PUMA AG Rudolf Dassier Sport'* hija l-propjetarja tal-marka 'PUMA' reġistrata f'Malta b'numru 13091 u tal-marka 'Cat' reġistrat f'Malta b'numru 13092.

3. Fit-8 ta' Frar 2024, ġie magħżul il-kontejner b'numru BOLU5907827 mill-vapur '*CMA CGM T ROOSEVELT*' mid-Dwana, għall-kontroll fiżiku tal-kontenut tiegħu. Skont il-polza tat-tagħbija, il-kontejner kien ġej min-Nansha ġewwa ċ-Ċina u ntbagħat mis-soċjetà esportatriċi '*Yu Chen, Shoe Trading Co. Ltd, Churchill House, 142-146, Old Street, London, EC1V9BW, United Kingdom*' lis-soċjetà kunsinnatarja *'EURL Louai El Wassim Lilistirad, Lot Ennaser Lot No. 14 Local No. 01 Ain Fakroun OEB Algeria*.'

4. Il-kontejner infetaħ mill-uffiċjali tad-Dwana fit-28 ta' Frar 2024, u filwaqt li kien qiegħed jinħatt fit-18 ta' Marzu 2024, instabu 52 kaxxa b'total ta' 1,300 par żarbun sportiv, b'markji tas-soċjetà rikorrenti. 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. L-uffiċjali tad-Dwana nnotifikaw lid-ditta legali li tirrappreżenta s-soċjetà rikorrenti f'Malta bil-konsenja. 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 huwa meħtieġ.[1]

6. Wara li ġiet innotifikata bil-konsenja, is-soċjetà rikorrenti eżaminat xi kampjuni li ġew elevati mill-konsenja. Mill-eżami li hija wettqet, hija waslet għall-konklużjoni li ż-żraben ma kienux prodotti ġenwini tagħha. Għalhekk hija informat lill-Kontrollur tad-Dwana li kien biħsiebha tiftaħ proċeduri ċivili u talbitu sabiex ma jirrilaxxjax il-konsenja sakemm tingħata deċiżjoni sostantiva dwar il-meritu tal-każ.

7. Is-soċjetà rikorrenti pproċediet bit-tali proċedimenti ċivili fil-5 ta' Marzu 2024. Fir-rikors ġuramentat tagħha, hija talbet lil din il-qorti sabiex:-

   i. Tiddikjara li l-konvenut ikkontravjena t-trademark jew trademarks proprieta tas-societa attriċi u l-Att tmienja (8) tas-sena 2000 Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta u b'hekk ikkaġuna danni lis-societa attriċi.

   ii. Tordna l-qerda tal-oggetti spaccjati u/jew prodotti u/jew miġjuba f'Malta fil-container BOLU5907827 mill-konvenut bit-trademark/s tas-socjeta attriċi.

   iii. Bl-ispejjez presentati kontestwalment kontra l-konvenut li hu ingunt ghas-subizzjoni. B'riserva ghal azzjoni ta' danni.[2]

[1] Ara l-affidavit ta' Antoine Scalpello, uffiċjal fis-sezzjoni tal-infurzar mad-Dwana ta' Malta, bi speċjalizzazzjoni f'materji ta' proprjetà intellettwali, f'paġni 40-41.
[2] Ara r-rikors ġuramentat tas-soċjetà rikorrenti, f'paġni 1-3.

8. Fid-digriet tat-2 ta' Mejju 2024, ġew maħtura l-Avukat Dr Ingrid Zammit Young u l-Prokuratur Legali Katrina Zammit Cuomo bħala kuraturi deputati, sabiex jirrappreżentaw lis-soċjetà intimata.[3] Dawn ippreżentaw risposta ġuramentata fil-31 ta' Lulju 2024, fejn eċċepew:-

> i. Illi d-deputati kuraturi ġew hekk nominati permezz ta' digriet ta' din il-Qorti datat 2 ta' Mejju 2024 bħala Deputati Kuraturi biex jirrappreżentaw lil EURL Anwar Iyad Import Export Ltd.
>
> ii. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u għalhekk qegħdin jirriservaw id-dritt li jippreżentaw risposta motivata f'każ u jekk jiġu edotti mill-fatti.
>
> iii. Illi l-esponenti jirriservaw li jippreżentaw eċċezzjonijiet kemm il-darba jirnexxielhom jagħmlu kuntatt mas-soċjeta konvenuta;
>
> iv. Illi l-esponenti qegħdin jitolbu minn issa d-dettalji dwar is-soċjeta konvenuta;
>
> v. Illi f'dan l-istadju, l-esponenti ma għandhomx noti u dokumenti x'jippreżentaw, kwindi jirriservaw id-dritt li jagħmlu dan fi stadju ulterjuri jekk ikun il-każ;
>
> vi. Illi huwa l- atturi li għandhom il-piż tal-prova u ċioe illi permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinċu lil dina l-Onorabbli Qorti illi l-allegazzjonijiet li l-istess atturi qegħdin jagħmel fil-konfront tal-intimat huma fondati.
>
> vii. Salv risposta ulterjuri u/jew eċċezzjonijiet ulterjuri. Bl-ispejjeż.[4]

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.

[3] Ara d-digriet tal-qorti tat-2 ta' Mejju 2024, f'paġni 19-31.
[4] Ara r-risposta ġuramentata tal-kuraturi deputati f'isem is-soċjetà intimata, f'paġni 32-33.

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(1)(a) 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;
>
> (ii) kull simbolu ta' trade mark (logo, tikketta, sticker, brochure, struzzjonijiet għall-użu jew dokument ta' garanzija) sew jekk preżentat separatament sew jekk le, fl-istess ċirkostanzi bħalma jkunu l-oġġetti msemmija fil-paragrafu(i);
>
> (iii) materjal tal-ippakkettjar li jkun fih it-trademarks ta' oġġetti falsifikati, ippreżentati separatament fl-istess ċirkostanzi bħalma jkunu l-oġġetti msemmija fis-subparagrafu (i)"

> "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. Is-soċjetà rikorrenti pproduċiet affidavit ta' Maria Sol Atzpodien, '*Counsel Brand Protection*' ta' '*PUMA SE*', li tgħid li eżaminat ir-ritratti tal-prodotti formanti parti mill-konsenja u osservat is-segwenti:-

> 1. The security features and labels are wrong/ missing.
> 2. Poor quality of the products.
> 3. Incorrect packaging.[5]

---

[5] Ara d-dikjarazzjoni ta' Maria Sol Atzpodien, '*Counsel Brand Protection*' ta' '*PUMA SE*', f'paġna 8.

12. Mill-eżaminazzjoni tagħha, hija waslet għall-konklużjoni li l-prodotti m'humiex prodotti ġenwini tas-soċjetà rikorrenti. Il-konklużjoni tagħha ma ġietx ikkontestata mill-kuraturi deputati li jirrappreżentaw lis-soċjetà intimata.

It-talbiet tas-soċjetà rikorrenti

13. B'hekk ġie kkonfermat li l-oġġetti kellhom il-marki tas-soċjetà rikorrenti u li ma ġewx manifatturati minnhom jew bl-awtorizzazzjoni tagħhom. Dana b'hekk ifisser li l-elf u tliet mitt (1,300) par żarbun sportiv li nstabu fil-kontejner b'numru BOLU5907827, jikkostitwixxu 'oġġetti ffalsifikati' skont l-artikolu 2(a) 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 tas-soċjetà rikorrenti.[6] 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 8(1)(a) tal-Kap. 414. F'dan l-istadju, il-qorti m'hijiex qiegħda tiġi mitluba tillikwida l-ispejjeż dovuti mis-soċjetà intimata, u għalhekk mhix ser tkun qiegħda tagħmel dan.

[6] 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 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."

Parti deċiżiva

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

a. tiddikjara u tiddeċiedi illi ż-żraben sportivi ili jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjetà rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, u li jikkonsistu f'elf u tliet mitt (1,300) par żarbun sportiv u li nstabu ġewwa l-kontejner numru BOLU5907827, 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 li d-dħul ġewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa zona ħielsa jew maħżen ħieles u/jew id-dħul mingħajr rilaxx għal ċirkolazzjoni libera f'Malta fil-kors tal-kummerċ, tal-konsenja ta' elf u tliet mitt (1,300) par żarbun sportiv (inkluż l-imballaġġ tagħhom), f'kontejner numru BOLU5907827, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjetà rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jiksru d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tas-soċjetà rikorrenti, l-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001; u

c. tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruġġi z-żraben sportivi in kwistjoni mingħajr ebda kumpens lil, u għas-spejjez tas-soċjetà intimata, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Liġijiet ta' Malta u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013.

L-ispejjeż tal-kawża jitħallsu mis-soċjetà intimata.

Henri Mizzi
Imħallef

Tristan Duca
Deputat Reġistratur