MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta ta' l-10 ta' Dicembru, 2009

Citazzjoni Numru. 667/2009

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Kiwi European Holdings b.v.

vs.

Dr. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul Mercer li b'digriet tad-19 ta' Ottubru 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-assenti socjeta` esportatrici SHENZHEN YONGXINGBANG INDUSTRY CO. LTD u lill-kunsinjatarju MAGASIN CALE S.M.A. u STE NOUR DE COMMERCE INTERNATIONAL.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Peter Fenech bil-karta tal-identita' numru 67468M bhala mandatarju specjali tas-

socjeta` estera Kiwi European Holdings b.v. datat ta' 10 ta' Lulju 2009 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

Illi l-esponenti gie mahtur mandatarju tas-socjeta` estera Kiwi European Holdings b.v. ta' Vleutensevaart 100, 3532AD Utrecht, The Netherlands, sabiex jirrapprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom.

Illi s-socjeta` rikorrenti hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks u Community Designs*, mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: 'KIWI' (*figurative mark*), liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-erbgha (4) ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058412 ; u l-kelma 'KIWI', liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-erbgha (4) ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058453 (Dok "SL 1" u Dok "SL 2" rispettivament).

Illi fit-tnax (12) ta' Gunju tas-sena elfejn u disgha (2009) r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru TGHU 8596249 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur CMA CGM CARMEN liema vapur kien gej minn Ningbo, Cina fi triqtu lejn Tunis/Rades, Tunisia u l-*container* kien fih total ta' hames mija u erbgha u disghin elf (594,000) laned tax-'*shoe polish*' (Dok "SL 3") kollha bil-marka 'KIME', u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali.

Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti *nomine* u wara li l-istess gew ezaminati minn espert specjalizzat ta' Kiwi European Holdings b.v. gewwa l-Olanda, fejn gie determinat li laned tax-'*shoe polish*' huma oggetti falsifikati *ai termini* tal-**artikolu 4 tal-Kap 414** *in vista* tal-fatt li l-marka Kime hija hafna simili u li ghalhekk ma tistax tigi distinta fl-aspetti essenzjali taghha mit-*trademark* registrata KIWI; u ghar-ragunijiet ohra hekk kif dettaljati fir-rapport datat 6 ta' Lulju 2009 anness u mmarkat bhala

Dok. “SL 4” u li minhabba r-ragunijiet msemmija l-istess oggetti joholqu probabbilta` qawwija ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku u jikkontravjenu t-*trademark* registrat Kiwi Euorpean Holdings B.V. *ai termini* tal-**artikolu 10 (2) tal-Kap 416** u gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ Kiwi European Holdings B.V., u li l-imsemmija *trademarks* ta’ Kiwi European Holdings B.V. riprodotti fuq l-istess laned tax-*‘shoe polish’* kienu kontrafatti u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali ta’ Kiwi European Holdings B.V.

Illi r-rikorrenti *nomine* talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex *a tenur* tal-**artikolu 7 tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta’ Malta** huwa jipprocedi civilment ghall-decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta u l-Kontrollur tad-Dwana laqa` din it-talba li jinzammu dawn l-oggetti.

Illi din il-merkanzija inqabbdet mill-Port Hieles ta’ Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa Magasin Cale S.M.A minn Sousse, Tunisia u n-*notify party* huwa STE Nour de Commerce International minn Sousse, Tunisia u dan skont dak citat fil-polza ta’ taghbija numru NBLG700919 (Dok “SL 5”).

Illi, l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet tal-**artikolu 4 tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta**, kif ukoll ta’ l-**artikolu 10 (2) (b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap 416)** u huma azzjonabbli b’applikazzjoni tad-disposizzjonijeit rilevanti tal-**artikoli 14-19** tal-istess **Kap 416** u l-**artikoli 7** u **8** tal-istess **Kap 414.**

Illi s-socjeta` rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti *nomine* talbet lis-socjetajiet intimati jghidu ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f' hames mija u erbgha u disghin elf (594,000) laned tax-*'shoe polish'* imsemmija li fuqhom hemm l-marka 'KIME, u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru TGHU 8596249 kontenenti l-imsemmija laned tax-*'shoe polish'*, huma kontrafatti u b'hekk jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tar-rikorrenti fir-rigward tat-*trademarks* taghha : 'KIWI' (*figurative mark*), liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-erbgha (4) ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058412 ; u l-kelma 'KIWI', liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-erbgha (4) ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058453 (Dok "SL 1" u Dok "SL 2" rispettivament).

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lir-rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk il-laned tax-*'shoe polish'*, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati.

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija laned tax-*'shoe polish'* ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjez dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna ghal-lok eventwali ta' distruzzjoni inkluz l-ispejjez inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess oggetti.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3) u d-dokumenti esebiti kif jidhru a fol. 5 sa fol. 28 tal-process.

Rat id-digriet datat 19 ta' Ottubru 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entitajiet intimati.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-1 ta' Dicembru 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 20 ta' Novembru 2009 (fol. 45) fejn eccepew:-

1. Illi l-esponenti mhux edott mill-fatti u jirrizerva li jissotometti risposta ulterjuri meta jkun jaf il-fatti.

2. Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 46 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-1 ta' Dicembru 2009 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-10 ta' Dicembru 2009.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi jirrizulta li s-socjeta` rikorrenti hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks u Community Designs*, mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: 'KIWI' (*figurative mark*), liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-4 ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058412; u l-kelma 'KIWI', liema dritt gie registrat l-ewwel darba wkoll fl-4 ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058453 (Dok "SL 1" u Dok "SL 2" rispettivament).

Illi jirrizulta li fit-12 ta’ Gunju 2009 r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi fl-istess data tat-12 ta’ Gunju 2009 waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru TGHU 8596249 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur CMA CGM CARMEN liema vapur kien gej minn Ningbo, Cina fi triqtu lejn Tunis/Rades, Tunisia u l-*container* kien fih total ta’ hames mija u erbgha u disghin elf (594,000) laned tax-‘*shoe polish*’ (Dok “SL 3”) kollha bil-marka ‘KIME’, u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta’ proprjeta` intelletwali u dan kollox kif ikkonfermat mix-xhieda tal-ufficjal tad-Dwana George Agius fl-affidavit tieghu datat 24 ta’ Novembru 2009.

Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti *nomine* u wara li l-istess gew ezaminati minn espert specjalizzat ta’ Kiwi European Holdings b.v. gewwa l-Olanda, fejn gie determinat li laned tax-‘*shoe polish*’ huma oggetti falsifikati *ai termini* tal-**artikolu 4 tal-Kap 414** *in vista* tal-fatt li l-marka Kime hija hafna simili u li ghalhekk ma tistax tigi distinta fl-aspetti essenzjali taghha mit-*trademark* registrata KIWI; u ghar-ragunijiet ohra hekk kif dettaljati fir-rapport datat 6 ta’ Lulju 2009 (Dok. “SL 4”) u li minhabba r-ragunijiet msemmija l-istess oggetti joholqu probabbilta` qawwija ta’ konfuzjoni min-naha tal-pubbliku u jikkontravjenu t-*trademark* registrat Kiwi Euorpean Holdings B.V. *ai termini* tal-**artikolu 10 (2) tal-Kap 416** u gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ Kiwi European Holdings B.V., u li l-imsemmija *trademarks* ta’ Kiwi European Holdings B.V. riprodotti fuq l-istess laned tax-*‘shoe polish’* kienu kontrafatti u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali ta’ Kiwi European Holdings B.V.

Illi jirrizulta li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa Magasin Cale S.M.A minn Sousse, Tunisia u n-*notify party* huwa STE Nour de Commerce International minn Sousse, Tunisia u dan skont dak citat fil-polza ta’ taghbija numru NBLG700919 u li l-istess merkanzija giet esportatata mis-socjeta’ SHENZEN YONGXINGBANG INDUSTRY CO. LTD (Dok “SL 5”).

Illi ghalhekk l-allegazzjonijiet attrici gew ippruvati, u ma humiex kontestati, u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati nkantu l-istess huma nkonsistenti ma' dak hawn deciz, **tilqa' t-talbiet attrici** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'hames mija u erbgha u disghin elf (594,000) laned tax-*'shoe polish'* imsemmija li fuqhom hemm l-marka 'KIME, u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru TGHU 8596249 kontenenti l-imsemmija laned tax-*'shoe polish'*, huma kontrafatti u b'hekk jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tar-rikorrenti fir-rigward tat-*trademarks* taghha: 'KIWI' (*figurative mark*), liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-erbgha (4) ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058412; u l-kelma 'KIWI', liema dritt gie registrat l-ewwel darba fl-erbgha (4) ta' Gunju 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 000058453 (Dok "SL 1" u Dok "SL 2" rispettivament).

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din id-decizjoni jiddistruggi dawk il-laned tax-*'shoe polish'*, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati.

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija laned tax-*'shoe polish'* ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjez dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna ghal-lok eventwali ta' distruzzjoni nkluz l-ispejjez inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess oggetti.

Bl-ispejjez kontra l-entitajiet intimati b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------