MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tat-2 ta' Lulju, 2013

Citazzjoni Numru. 299/2013

Av. Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' estera Iconix Luxembourg Holdings SARL

vs

Dr. Anthony Cutajar u P.L. Veronica Rossignaud gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lis-socjeta' Bea Oum El Bouaghi 051 u lis-socjeta' Sanewell Corporation Ltd Rm 403 4/F Ho Lik Centre 66A Sha Tsui Road Tsuen Wan NT Hong Kong b'digriet tat-30 ta' April 2013

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta' Marzu 2013 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta Iconix Luxembourg Holdings SARL ta' 65 Boulevard Grande- Duchesse Charlotte, L-1331 tal-Lussemburgu hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "UMBRO" u l-markju distintiv maghruf bhala "Umbro Double Diamond", liema markji huma wzati minn din is-socjeta fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg (inkluzi qliezet sportivi), zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti "A", "B","C" u "D";

2. Illi s-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali tal-istess markji "UMBRO" u "Umbro Double Diamond" fil-komplessita taghhom irregistrati fir-Registru tal-Markji f'Malta taht Trademark No. 27268 (kif muri f'Dok. "A"), kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti ghandha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Umbro Double Diamond" u dan kollu ai termini tal-artikolu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, liema markji "UMBRO" u "Umbro Double Diamond" huma wkoll irregistrati bhala Trademarks Komunitarji mal-'Office for Harmonization in the Internal Market' tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 006031686 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 003266459 (kif muri fDok. "C") u Numru 003256963 (kif muri f'Dok. "D");

3. Illi jirrizulta illi fil-31 ta' Jannar 2013 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "CMA CGM ALMAVIVA" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti fi tlett elef tmien mija u tmienja u tmenin (3,888) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru ECMU9704271 u f'elfejn u erbgha u sittin (2,064) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru CMAU5882483, u li lkoll ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GGZ0495768 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "I") jirrizulta li l-konsenjatarji tal-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in

kwistjoni huma ndikati bhala "To Order Of Bea Oum El Bouaghi 051", mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huma ndikati bhala "Sanewell Corporation Ltd Rm 403 4/F Ho Lik Centre 66A Sha Tsui Road Tsuen Wan NT Hong Kong";

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 jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projibit skond l-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi dawn l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skond l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-Kap. 414, li favur taghha huma rregistrati l-markju "UMBRO" u l-markju distintiv maghruf bhala "Umbro Double Diamond", u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skond l-artikolu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta estera Iconix Brand UK Limited ghas-socjeta rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

7. Illi din il-konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 wara l-applikazzjonijiet bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz (ara kopja tal-applikazzjonijiet immarkata bhala Dok. "HI" u Dok. "H2");

8. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropeja u fil-kazistika tal-'European Court of Justice' illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Nurnru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 fuq it-Trademark Komunitarja ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

9. Illi l-artikolu 9 tal-Avviz Legali Nurnru 233 tal-2003 intitolat "Regoli ta' l-2003 dwar it-Trademark Komunitarja" jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar Trademarks Komunitarji huma l-Prim' Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

10. 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;

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414);

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 il-konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li tikkonsisti fi tlett elef tmien mija u tmienja u tmenin (3,888) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru ECMU9704271 u f'elfejn u erbgha u sittin (2,064) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru CMAU5882483, da parti tas-socjetajiet intimati jew min minnhom u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet 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, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademark irregistrat f'isem is-socjeta rikorrenti bin-Numru 27268 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta

rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Umbro Double Diamond";

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li tikkonsisti fi tlett elef tmien mija u tmienja u tmenin (3,888) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru ECMU9704271 u f'elfejn u erbgha u sittin (2,064) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru CMAU5882483, da parti tas-socjetajiet intimati jew min minnhom u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet 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, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-Trademarks Komunitarji Numru 006031686, Numru 003266459 u Numru 003256963 registrati f'isem is-socjeta rikorrenti (dan kollu skond il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 fuq it-Trademark Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja));

4. Tordna lill-Kontrollur 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-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjetajiet intimati jew min minnhom, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lis-socjetajiet intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in

kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414;

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

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati nominati tal-20 ta’ Mejju 2013 fejn ecceppew:

1. Illi f’dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirrnexxilhom jikkomunikaw mal-intimati minnhom rapprezentati, u f’dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti komunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandu aktar informazzjoni minn dik diga provduta fir-rikors gurament.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja ta’ diversi markji fost ohrajn tal-markju ‘UMBRO’ u l-markju distintiv maghruf bhala “Umbro Double Diamond”, liema markji huma uzati minn din is-socjeta fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg (inkluzi qliezet sportivi), zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti A sa D, liema markji huma registrati fir-Registru tal-Markji Malta taht Trademarks bin-numri 27268 u 17125 u dawk Komunitarji bin-numri 003266459 u 003256963.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fuq il-vapur CMA CGM ALMAVIVA li kien diehel Malta fil-31 ta’ Jannar 2013 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti fi tlett elef tmien mija u tmienja u tmenin (3,888) bicca f’abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru ECMU9704271 u f’elfejn u erbgha u sittin (2,064) bicca f’abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi

b'Container Numru CMAU5882483, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 28 ta’ Frar 2013 (Dok. AC1) maghmul minn Louise Park rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u fit-terminu ndikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. GA1) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta’ Louise Park li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta’ George Agius, Ufficjal tad-Dwana datat 11 ta’ Gunju 2013 (Dok. GA1). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta’ u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi t-tlett elef tmien mija u tmienja u tmenin (3,888) bicca f’abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru ECMU9704271 u f’elfejn u erbgha u sittin (2,064) bicca f’abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru CMAU5882483 in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b’piraterija (skond l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414);

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 il-konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti fi tlett elef tmien mija u tmienja u tmenin (3,888) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru ECMU9704271 u f'elfejn u erbgha u sittin (2,064) bicca f'abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi b'Container Numru CMAU5882483 da parti tas-socjetajiet intimati 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 nkwantu li ma humiex genwini, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademarks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha “Umbro Double Diamond”;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjetajiet intimati, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjetajiet intimati thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (Dok. GA1);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici billi ma hemmx bzonnha;

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet/entitajiet konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

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