QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum It-Tlieta, 3 ta' Novembru 2015

Numru 12

Rikors Guramentat Nru. 710/2015

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera Jack Daniel's Properties, Inc.
ta' 4040, Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903, l-Istati Uniti tal-Amerika

vs

Dr. Abigail Bugeja u P.L. Hilda Ellul Mercer
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju ASALA TO IMPORT FURNITURE
AND MKMLATH ta' C R No. 15124, ALHORIA STREET,
158/98, ALHKMUS, LYBIA
b'digriet tal-14 ta' Settembru 2015

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-23 ta' Lulju, 2015 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Jack Daniel's Properties, Inc. sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta,

2. Illi s-socjeta estera Jack Daniel's Properties, Inc. ("JDPI") tippossjedi d-drittijiet kollha fir-rigward tal-Jack Daniel's trademarks madwar id-dinja, inkluz dawk it-trademarks imsemmija hawn iktar l'isfel, Barraminhekk, minn u permezz ta' kumpaniji principali u sussidjarji, JDPI tipproduci u tikkumercjalizza il-marka ta' Tennessee whiskey bil-famuz flixkun kwadru taht l-isem 'Jack Daniel's', 'Jack Daniel's' huwa l-aktar whiskey Amerikan li jinbiegh madwar id-

dinja u b'hekk is-socjeta Jack Daniel's, mill-bidu taghha fl-ahhar tas-seklu tmintax (1800s), kisbet reputazzjoni u avvjament enormi mad-dinja kollha fir-rigward ta' dan il-']ack Daniel's' whiskey u t-trademarks relatati.

3. Illi s-socjeta estera Jack Daniel's Properties, Inc. hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala Community Trademarks mal-Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) tal-Unjoni Ewropea senjatament: (a) community trademark 'JACK DANIEL'S' bin-numru ta' registrazzjoni 000154211 datata 29 ta' Settembru 1998 Dok. JD1), u (b) community trademark ' ' maghruf bhala Jack Daniel's Label bin-numru ta' registrazzjoni 009043886 datata 12 ta' Ottubru 2010 (Dok. JD2).

4. Illi fit-30 ta' Gunju tas-sena 2015, ir-rikorrent nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru BSIU 2015202 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'CMA CGM FIDELIO', liema container kien fih total ta' elfejn, disa' mija, tmienja u tmenin (2,988) flixkun whiskey kollha bil-marki registrati ta' Jack Daniel's Properties, Inc. (Dok. JD3), u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta estera Jack Daniel's Properties, Inc.

5. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana jikkonsistu fil-fatt f'kontraffazzjonijiet, senjatament ghaliex dawn il-flixken tal-whiskey, fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti legittimament li jkollhom it-trademarks proprjeta ta' Jack Daniel's Properties, Inc. u di piu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Jack Daniel's Properties, Inc., u ghalhekk dawn il-flixken tal-whiskey jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali ta' Jack Daniel's Properties, Inc. Ir-rapport relattiv ta' Jack Daniel's Properties, Inc. huwa anness u mmarkat Dok. JD4.

6. Illi r-rikorrenti nomine talbet lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-artikolu 3 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa'.

7. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa ASALA TO IMPORT FURNITURE AND MKMLATH C R No. 15124 ADDRESS ALHORIA STREET 158/98 ALHKMUS CITY LYBIA COUNTRY u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru CNCL327932 (Dok. JD5).

8. Illi, l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispoztzzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda tikkontravjeni d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta rikorrenti skond l-artikolu 2(1)(a)(i),

(ii) u (iii) tal-istess Kap. 414, kif ukoll ipprojbiti taht tal-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema ksur huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali.

9. Illi l-Av. Peter Fenech noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-Dwana u mis-socjeta rikorrenti li qed jirraprezenta.

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

11. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponenti umilment jitolbu lil din l-Onorabbli Qorti sabiex -

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'elfejn, disa' mija, tmienja u tmenin (2,988) flixkun whiskey li fuqhom hemm il-Community Trademarks tas-socjeta estera Jack Daniel's Properties, Inc. hekk kif registrati mal-Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) tal-Unjoni Ewropea, senjatament: (a) community trademark 'JACK DANIEL'S' bin-numru ta' registrazzjoni 000154211 datata 29 ta' Settembru 1998 (Dok. JD1), u (b) community trademark ‘ ’, maghruf bhala Jack Daniel's Label, bin-numru ta' registrazzjoni 009043886 datata 12 ta' Ottubru 2010 (Dok. JD2) u li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru BSIU 2015202 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti Jack Daniel's Properties, Inc. u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali flixken tal-whiskey lil hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi l-imsemmija merkanzija, 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 tas-societa rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-12 ta' Ottubru 2015 fejn ecceppew:

1. Illi huma mhumiex edotti mill-fatti u jirriservaw minn issa d-dritt taghhom li jressqu dawk l-eccezzjonijiet opportuni fi stadju ulterjuri.

2. Salv eccezzjonijiet ohra.

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d'ostakolo.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja tad-drittijiet kollha ta' Jack Daniel's trademarks u fost ohrajn dawk ta' 'JACK DANIEL'S' u Jack Daniel's Label liema markji huma registrati bhala Community Trademarks fir-Registru Komunitarju bin-numri ta' registrazzjoni 000154211 u 009043886.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container BSIU 2015202 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM FIDELIO li kien diehel Malta fid-9 ta' Gunju 2015 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' flixken whiskey li jgibu l-marki tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'elfejn, disa' mija, tmienja u tmenin (2,988) flixkun whiskey, 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 7 ta' Lulju 2015 (Dok. JD4 fol. 13) maghmul minn David S. Gooder rapprezentant 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 indikat.

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. B fol. 51) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' David S. Gooder li ikkonfermaw 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 (Dok. B) datat 19 ta' Awwissu 2015. 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 l'elfejn, disa' mija, tmienja u tmenin (2,988) flixkun whiskey 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 in kwistjoni b'container numru BSIU 2015202 da parti tal-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 inkwantu 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;

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 tal-intimati, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lil-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana a fol. 52;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta/entita konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur