QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 23 ta' Novembru 2016

Numru 4

Rikors Guramentat Nru. 548/2016

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Braun GmbH, socjeta estera
nkorporata taht il-ligijiet tal-Germanja u b'indirizz ta'
Frankfurter Str. 145, D-61476, Kronberg im Taunus, Germanja

vs

Dr Joseph Ellis u P.L. Liliana Buhagiar
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
HONG KONG HENGJIALI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' CHOUZHOU
ROAD,ROOM 1908, INTERNATIONAL TRADE BUILDING,
NUMBER 999 YIWU,ZHEJIANG fic-Cina
b'digriet tal-24 ta' Awwissu 2016, u

Dr Mark Mifsud Cutajar u P.L. Hilda Ellul Mercer
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
SARL RACHID TRAD INTERNATIONAL,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta'
432 LOTS NO 01, EL EULMA fl-Algerija
b'digriet tal-24 ta' Awwissu 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-7 ta' Lulju 2016 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar kif ukoll kura tal-gilda, hija proprjetarja ta' diversi trade marks BRAUN madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks tas-socjeta' attrici dwar tali prodotti BRAUN huma trade marks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000394122 – "Braun" u 000394189 BRAUN, it-tnejn b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004) u f'kull kaz irregistrati dwar prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar kif ukoll kura tal-gilda, fost ohrajn;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjonijiet ghal azzjoni" dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1.) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) u tlieta u ghoxrin (23.) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta' attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-Artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli hamsa u disghin (95.) u mija u wiehed (101.) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 207/2009, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta' attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn):
(a) ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta;
(b) l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-trademarks, Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta; u
(c) l-Artikolu disgha (9.) subartikoli (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali, Kapitolu erbgha mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container ECMU8095817 kontenenti (inter alia) kwantita' ta' prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar u kura tal-gilda, li skont kull kaz ghandhom fuqhom trademarks figurattivi BRAUN jew BORWN jew BARWN jew BROWNS, identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000394122 u 000394189. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta HONG KONG HENGJIALI

IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta SARL RACHID TRAD INTERNATIONAL. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali;

6. illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tmienja (8) ta' Gunju tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta' attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata HONG KONG HENGJIALI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' CHOUZHOU ROAD,ROOM 1908, INTERNATIONAL TRADE BUILDING, NUMBER 999 YIWU,ZHEJIANG fic-Cina, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata SARL RACHID TRAD INTERNATIONAL, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' 432 LOTS NO 01, EL EULMA fl-Algerija;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala "total ta' ... hamest elef, tmien mija u erba' (5804)", japplika bic-car id-dispositiv tas-segwenti parti tal-Artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, li jipprovdi li:
... the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.
Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (Algerija), is-socjeta' attrici ghandha kull jedd tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sas-sebgha (7) ta' Lulju tas-sena elfejn u sittax (2016) inkluz, sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dawn il-procedimenti gudizzjarji civili qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu;

9. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar u kura tal-

gilda, li skont kull kaz ghandhom fuqhom trademarks figurattivi BRAUN jew BORWN jew BARWN jew BROWNS, identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000394122 u 000394189, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8095817" kien jikkontjenihom (fost ohrajn), jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000394122 u 000394189 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe' il-prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar u kura tal-gilda, li kollha ghandhom fuqhom trademarks figurattivi BRAUN jew BORWN jew BARWN jew BROWNS, identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000394122 u 000394189, huma oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom, b'dan li d-Direttur Generali (Dwana) izomm il-jedd li jippermetti li l-istess oggetti jigu elevati taht kontroll doganali bejn postijiet differenti madwar it-territorju doganali tal-Unjoni Ewropeja bil-ghan li jigu distrutti taht kontroll doganali;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li biha huma jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u l-konvenuti jigu mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirrapprezentaw lil SARL RACHID TRAD INTERNATIONAL tas-6 ta' Settembru 2016 fejn ecceppew li:

Illi, l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil HONG KONG HENGJIALI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD tad-19 ta' Ottubru 2016 fejn ecceppew li:

1. Illi huma, fil-kwalita taghhom ta' kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lis-socjeta estera KONG HENGJIALI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD mhumiex prezentement edotti mill-fatti li taw lok ghal dina l-kawza u ghaldaqstant, jirriservaw illi jdahhlu eccezzjonijiet ulterjuri aktar il-quddiem.

2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markju BRAUN irregistrat bhala EU trade marks bin-numri 000394122 u 000394189 dwar prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar kif ukoll kura tal-gilda, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8095817 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM FIDELIO li kien diehel Malta fis-27 ta' Mejju 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'hamest elf tmien mija u erbgha (5,804) prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar u kura tal-gilda li ghandhom fuqhom markji identici jew kwazi identici ghal dawk tas-socjeta attrici u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 7 ta' Lulju 2016 (Dok. BG02 fol. 479) maghmul minn Shelley Suzanne Duggan, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

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

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datati 6 ta’ Lulju 2016 (Dok. H fol 95) u 21 ta’ Ottubru 2016 (Dok. BG05 fol. 528) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta’ Shelley Suzanne Duggan li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hja elenkata fl-affidavit ta’ George Agius fol. 528. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta’ u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba’ talba attrici, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b’dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f’Malta, fil-kors ta’ kummerc bejn il-konvenuti f’prodotti varji dwar tqaxxir, tqattiegh u tnehhija tax-xaghar (inkluzi tal-pil u tal-lehja), sbuhija u trattament tax-xaghar u kura tal-gilda, li skont kull kaz ghandhom fuqhom trademarks figurattivi BRAUN jew BORWN jew BARWN jew BROWNS, identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta’ attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000394122 u 000394189, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container “ECMU8095817” kien jikkontjenihom (fost ohrajn), jikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici fir-rigward tal-istess European Union

trade marks bin-numri 000394122 u 000394189 rispettivament, kif ukoll huma oggetti falsifikati;

2. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti mertu ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil konvenuti u a spejjez taghhom;

3. Tordna lil konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 528);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur