QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 26 ta' Jannar 2017

Numru 20

Rikors Guramentat Nru. 814/2016

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Chanel Limited, kumpannija estera nkorporata f'Companies House tal-Ingilterra u Wales bin-numru 00203669 u b'indirizz irregistrat ta' 5 Barlow Place, London W1J 6DG fir-Renju Unit**

vs

**Dr Yanika Bugeja u P.L. Peter Paul Sammut
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil YIWU JU XIAN IMPORT & EXPORT CO.,LTD, entita' estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur nominati b'digriet tal-20 ta' Dicembru 2016; u**

**Dr Josette Sultana u P.L. Marie Claire Bartolo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil EURL ULTIMATE IMP/ EXP, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CITE BOURAFRAF RUE B N 91, EL EULMA SETIF-ALGERIE" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "001319009029263" nominati b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2016**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-16 ta' Settembru 2016 li jghid hekk:

1. illi l-kumpannija attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma’ prodotti ta’ zraben bit-trade mark “CC” (figurattiva), hija proprjetarja ta’ diversi trade marks 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 mark “CC” (figurattiva) tas-socjeta’ attrici dwar tali prodotti hija trade mark maghrufa madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbet reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi l-kumpannija attrici ghandha validament irregistrata f’isimha f’Malta t-trade mark “CC” (figurattiva, numru ta’ registrazzjoni 13952), b’effett mit-tlieta u ghoxrin (23) ta’ Lulju tas-sena elf disa’ mija disgha u sebghin (1979), dwar zraben fost ohrajn;

3. illi l-kumpannija attrici hija “detentrici ta’ dritt” koperta b’ “applikazzjoni ghal azzjoni” (Nazzjonali) dwar din l-istess trade mark registration ta’ Malta, ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti ta’ ligi kontenuti kemm fir-Regolament U.E. 608/2013 [concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003], u kif ukoll fl-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba’ mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta]. B’daqstant allura, il-kumpannija attrici tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-artikoli erbgha (4), tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu “a” u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, b’disposizzjonijiet rilevanti kontenuti f’dawk l-artikoli ta’ ligi (fost ohrajn) li japplikaw ghal dan il-kaz;

4. illi recentement, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda r-rilaxx tal-container ECMU8125402 kontenenti kwantita’ ta’ prodotti konsistenti f’pari ta’ zraben, li kollha ghandhom fuqhom trade marks figurattvi “CC” identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu mit - trade mark figurattva “CC” tal-kumpannija attrici debitament irregistrata f’Malta bin-numru 13952. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta’ Malta waqt procedura doganali ta’ trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta YIWU JU XIAN IMPORT & EXPORT CO.,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta EURL ULTIMATE IMP/ EXP. Il-Kontrollur tad-Dwana nforma lill-kumpannija attrici dwar din is-sejba f’cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta’ drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali;

5. illi l-kumpannija attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tnejn u ghoxrin (22) ta’ Awwissu tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta’ dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lill-kumpannija attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata YIWU JU XIAN IMPORT & EXPORT CO.,LTD, entita’ estera minghajr indikazzjoni ta’ indirizz, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata EURL ULTIMATE IMP/ EXP, entita’ estera b’indikazzjoni ta’ indirizz ta’ “CITE BOURAFRAF RUE B N 91, EL EULMA SETIF-ALGERIE” fl-Algerija u b’indikazzjoni ta’ numru ta’ identifikazzjoni fiskali Algerin (“NIF”) “001319009029263”;

6. illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala Two Thousand (2000) pairs LADIES SHOES bearing

the design of ‘CHANEL’, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali tal-kumpannija attrici stante li oggetti falsifikati. Dan kollu f’cirkustanzi fejn, kemm fil-pajjiz minn fejn l-oggetti mertu ta’ din il-vertenza ntbaghtu (Cina) kif ukoll fil-pajjiz fejn dawn kellhom jaslu (Algerija), hemm trade marks figurattivi “CC” rilevanti registrati antecedentement dwar zraben u noltri, it-trade mark figurattiva “CC” hija maghrufa ghall-iskopijiet tal-Art. 6bis tal-Paris Convention for the Protection of Industrial Property dwar prodotti ta’ zraben;

7. illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sal-ghoxrin (20) ta’ Settembru tas-sena elfejn u sittax (2016) inkluz, sabiex il-kumpannija 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;

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

9. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

(1) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’kwantita’ ta’ pari ta’ zraben li kollha ghandhom fuqhom trade marks figurattvi “CC” identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu mit –trade mark figurattva “CC” tal-kumpannija attrici debitament irregistrata f’Malta bin-numru 13952, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat “ECMU8125402” kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tal-kumpannija attrici stante li oggetti falsifikati;

(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 lill-kumpannija attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

(3) tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuti mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(4) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez ’l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet 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 qed jirrapprezentaw lil YIWU JU XIAN IMPORT & EXPORT AGENCY tal-11 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti ghadhom mhumiex edotti mill-fatti.

2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mal-assenti.

3. Illi l-esponenti qeghdin jitolbu minn issa l-indirizz jew dettalji ohra li jista' jkollhom li permezz taghhom l-esponenti jkunu jistghu jikkuntattjaw lill-assenti minnhom rapprezentati.

4. Illi l-esponenti, f'dan l-istadju, ma ghandhom ebda nota jew dokument relattiv ghal kaz x'jipprezentaw.

Bl-ispejjez.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirrapprezentaw lil EURL ULTIMATE IMP/EXP tal-11 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw, li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju ulterjuri tal-proceduri jekk ikun il-kaz.

2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez.

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 "CC" irregistrat f'isimha f'Malta t-trade mark bin-numru 13952 dwar zraben fost ohrajn, u dan skont kif jidher fuq id-dokument B.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8125402 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM HYDRA li kien diehel Malta fil-15 ta' Lulju 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'elfejn (2,000) par zraben tan-nisa li ghandhom fuqhom markji 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 9 ta' Settembru 2016 (Dok. H fol. 47) maghmul minn Lucy Kathryn Aboulian, 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 16 ta' Settembru 2016 (Dok. G fol. 46) u 10 ta' Jannar 2017 (Dok. CHA02 fol. 218) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Lucy Kathryn Aboulian 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. 46 kif ukoll spejjez ancillari konnessi riportati fl-affidavit tal-istess a fol 218 tal-process. 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 tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita' ta' pari ta' zraben li kollha ghandhom fuqhom trade marks figurattvi "CC" identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu mit-trade mark figurattva "CC" tal-kumpannija attrici debitament irregistrata f'Malta bin-numru 13952, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-

awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "ECMU8125402" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tal-kumpannija attrici stante li 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 ukoll spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 46 u 218);

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