QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 30 ta' Mejju 2017

Numru 2

Rikors Guramentat Nru. 286/2017

Avukat Dottor Melvyn Mifsud L.L.D.,
bhala mandatarju specjali, ghan-nom f'isem u
in rappresentanza tas-socjeta estera Industria De Diseno
Textil, S.A. (Inditex, S.A.) socjeta kummercjali Spanjola,
bl-indirizz u ta' Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
15142 Arteixo (A Coruna) Spanja

vs

Dr Yanika Bugeja u P.L. Doreen Aquilina
kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil
lis-socjeta jew ditta estera Nathalie for Shipping Trade,
Haret Hreik-Lebanon, Tel: 03/859331, nominati
b'digriet tal-25 ta' April 2017

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-30 ta' Marzu 2017 li jghid hekk:

1. Illi l-Avukat Dottor Melvyn Mifsud jirraprezenta lis-socjeta estera Industria De Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.) socjeta kummercjali Spanjola, bhalma jirrizulta mill-prokura, cioe vera kopja tal-istess, hawn annessa u mmarkata bhal Dokument M.M.1;
2. Illi s-socjeta attrici estera hija maghrufa sew fid-dinja, inkluz gewwa Malta, inter alia in konnesjoni ma' hwejjeg/ilbies ghall-irgiel, nisa u tfal, cinturini,

accesorji, ingravajjet u hwejjeg ohra u hija propjetarja ta' diversi marki (trademarks), li jkopru dan in-negozju vast taghha;
3. Illi b'hila, b'invenzjoni kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta attrici akkwizixxiet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fis-suq barrani u kif ukoll fis-suq Malti, in konnessjoni mal-marki (trademarks) taghha;
4. Illi in partikolari, is-socjeta attrici ghandha rregistrata f'Malta (trademark) bin-numru tar-registrazzjoni 23315, bhalma jirrizulta mid-dokument hawn anness u mmarkati bhala Dokumenti MM2 u MM2A dan dwar hwejjeg/ilbies ghall-irgiel, nisa u tfal, cinturini, accesorji, ingravajjet, zraben u hwejjeg ohra, fost ohrajn li jaqghu fi klassi hamsa u ghoxrin (25) tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taht in-Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the registration of Marks. Ukoll, l-istess socjeta attrici ghandha registrat mal-EUIPO u cioe l-"European Union Intellectual Property Office" il-"EUTM" registration numru 000112813;
5. Illi dwar dawn l-oggetti (fost ohrajn), is-socjeta attrici hija detentrici ta' dritt ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet relevanti tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta, biex b'hekk inter alia tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht dik l-istess ligi, fl-artikoli 2(1)(a)(i), 4 u 8(1) taghha;
6. Illi ricentement waqt il-verifiki u skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 tal-istess Kapitolu 414 hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issopenda r-rilaxx tal-container numru TCNU9971804 ex vessel H.S. PARIS, instabu diversi prodotti , konsistenti inter alia tnejn u tletin cartons (32) b'tnax-il par (12) sports shoes b'total ta tlett mija u erbgha u tmenin par (384) li fihom il-kliem PULL & BEAR jew indikazzjonijiet ohrajn, liema prodotti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transit ghar-rilaxx eventwali favur consignee/importatrici indikata fuq l-istess Bill of Lading, bhala NATHALIE FOR SHIPPING AND TRADE kopja tal-istess Bill of Lading hawn anness u mmarkat Dokument MM3 u prima facia deher car lill-Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvenju dritt ta' proprjeta intelletwali, bhalma jiirizulta mill-hawn anness ittra immarkata bhala Dokument MM4;
7. Illi s-socjeta attrici giet infurmata b'din is-sejba u wara li ezaminat wiehed minn dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana Ii fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti (counterfeit) u li ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intelletwali, appartenenti lis-socjeta attrici, bhalma gie hawn ipprezentat dokument relatat mir-rapprrezentant taghhom lokali, immarkat bhal Dokument MM5;
8. Illi l-azzjonijiet tal-konvenuta jiksru d-disposizzjonijiet ta' artikolu 4 tal-Kap. 414 hawn fuq imsemmi kif ukoll tal-artikoli 10(1) u 2(b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416) u japplikaw ghall-kaz id-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-Kap. 416 , 2 u 8(1) tal-istess Kap. 414 u 76A(1) tal-Att XXII tas-sena 2005 dwar Azzjonijiet Gudizzjarji (Mizuri Varji);
9. Illi sussegwentement is-socjeta attrici inghatat id-dettalji tal-konvenuta mill-Kontrollur tad-Dwana u gie lis-socjeta atttrici prefiss terminu, mill-istess Kontrollur tad-Dwana sabiex tinghatalu l-prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili fil-konfront tal-konvenuta li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;
10. Illi l-esponent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

11. 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 l-oggetti konsistenti tlett mija u erbgha u tmenin (384) par sports shoes bil-kliem PULL & BEAR u indikazzjonijiet ohrajn u li dawn l-istess oggetti msemmija jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana, wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container TCNU9971804 ex vessel H.S. PARIS, kontenenti inter alia l-imsemmija oggetti, jikkontravvenju d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici fir-rigward tat-trademarks taghha registrati f'Malta, bin-numru tar-registrazzjoni 23315, konsistenti fi-kliem PULL & BEAR;
2. Tiddikjara u tiddecidi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-kunsenja in kwistjoni ta' tlett mija u erbgha u tmenin (384) par sport shoes permezz tal-container bin-numru TCNU9971804 ex vessel H.S. PARIS da parti tas-socjeta konvenuta u li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvenji d-dritt ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici in kwantu li ma humiex prodotti genwini jew originali skond artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-istess artikolu 4 tal-istess Kap. 414 u dan fil-konfront tat-trademarks fuq imsemmija tas-socjeta attrici;
3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi mit-tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti in kwistjoni, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenut u dan ghas-spejjez tal-konvenut, inkluz dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti, tal-hazna qabel id-destruzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni u tad-distruzzjoni stess, skond artikolu 8 tal-Kap. 414;
4. Tiehu kull mizura u/jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu kull mizura ohra dwar l-oggetti in kwistjoni li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuta mill-beneficcji ekonomici taghha;
5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Industrijali (Mizuri Intrakonfini) – Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolamenti tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-komfront tas-socjeta attrici;

Bl-ispejjez kontra d-ditta konvenuta li tibqa' mmn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-22 ta' Mejju 2017 fejn ecceppew:

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji li huma uzati minn din is-socjeta fuq diversi prodotti inkluz inter alia in konnesjoni ma' hwejjeg/ilbies ghall-irgiel, nisa u tfal, cinturini, accesorji, ingravajjet u hwejjeg ohra, liema markji huma registrati f'Malta bin-numru 23315 (Dok. MM2) u skond is-socjeta attrici bhala EU Trade Marks bin-numru 000112813.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru TCNU9971804 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur HS PARIS li kien diehel Malta fl-20 ta' Frar 2017 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' tlett mija u erbgha u tmenin (384) par zraben gewwa kaxxi taz-zraben li jgibu l-markju PULL & BEAR tas-socjeta rikorrenti u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 29 ta' Marzu 2017 (Dok. MM6 fol. 52) maghmul minn Marta González Maroto, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-protezzjoni moghti bl-artikoli appositi tal-Kap. 414 u 416 u din il-Qorti izzid l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009 u r-Regolament 608/2013, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont 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 Raymond Caruana (Dok RC1 fol. 45) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Marta González Maroto li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienu fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Raymond Caruana (fol. 46). 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-konsenja in kwistjoni ta' tlett mija u erbgha u tmenin (384) par zraben gewwa kaxxi taz-zraben f'container numru TCNU9971804, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u jikkontravvjenu l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9(1)(2)(3)(4) tar-Regolament EU 207/2009;

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' tlett mija u erbgha u tmenin (384) par zraben gewwa kaxxi taz-zraben f'container numru TCNU9971804, 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 skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 kif ukoll l-

artikolu 9(1)(2)(3)(4) tar-Regolament EU 207/2009, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks 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, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil intimati jhallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit ta' Raymond Caruana (fol. 46);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tar-raba' u tal-hames talbiet attrici;

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur