



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.**

**Illum il-Hamis, 12 ta' Ottubru, 2017**

Numru 13

**Rikors Guramentat Nru. 321/2017**

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali  
tas-socjeta estera Rolex S.A. ta' Rue François-  
Dussaud 3-5-7, 1211 Geneva 26, Geneva, Switzerland**



**vs**

**Dr Josette Sultana u P.L. Jeremy Buttigieg  
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw  
lill-assenti kunsinnatarju Al Khebra Shipping  
Company ta' Estithmar Amwal Al Muntagenn Building  
Secound Floor – Office No. 216, Misurata, Libya, nominati  
b'digriet tal-24 ta' Lulju 2017**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-10 ta' April, 2017 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Rolex S.A. sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta estera Rolex S.A. hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprijeta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatement: (a) figurative mark , bin-numru ta' registrazzjoni 001456201 datata 16 ta' Frar 2001 (Dok. R1 anness); (b) figurative mark  'ROLEX' bin-numru ta' registrazzjoni 001455757 datata 16 ta'

Frar 2001 (Dok. R2 anness); kif ukoll (c) international registration tal-word mark 'ROLEX' bin-numru ta' registrazzjoni W00976721' datata 21 ta' May 2008 (Dok. R3 anness).

3. Illi fis-27 ta' Marzu 2017, 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 APHU6478539 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'HS PARIS', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok R4, liema container kien fih erbat elef, hames mija u sebghin (4570) arlogg tal-idejn (wrist watch) kollha bil-marki registrati ta' Rolex S.A., skont l-istess dokument anness u mmarkat Dok R4u li prima facie deheru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' estera Rolex S.A. .

(b) Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana tikkonsisti fil-fatt f'kontraffazzjonijiet, senjatament ghaliex dawn l-arloggi fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta' ta' Rolex S.A. u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Rolex S.A. u ghalhekk, dawn l-arloggi jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali ta' Rolex S.A.. Ir-rapport relattiv ta' Rolex S.A. huwa anness u mmarkat Dok. R5.

(c) Illi r-rikorrenti nomine talab 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' Intellettuali (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' intellettuali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa'.

(d) Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa Al Khebra Shipping Company ta' Estithmar Amwal Al Muntagenn Building Secound Floor – Office No. 216, Misurata, Libya u bis-segwent i dettalji:

TEL: +218 5126200011 / +218 515229271

TEL: +21851260011 FAX: +218 512620031

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru DGU0116708 (Dok. R6 anness).


(e) Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-Artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet 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' intellettuali suriferit.


(f) Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qiegħed jirrapprezenta;

(g) Illi s-socjeta rikorrenti għandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet tagħha.

(h) Illi għalhekk kellha ssir din il-kawza.

Għaldaqstant l-esponent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex—

1. Tiddikjara li l-oġġetti konsistenti f'erbat elef, hames mija u sebghin (4570) arlogg tal-idejn (wrist watch) kollha bil-marki registrati ta' Rolex S.A. li fuqhom hemm it-trademark tal-Unjoni Ewropea tas-socjeta estera Rolex S.A. hekk kif registrati mal-Ufficcju tal-Propjeta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), senjatament: (a) figurative mark , bin-numru ta' registrazzjoni 001456201

datata 16 ta' Frar 2001 (Dok. R1 anness); (b) figurative mark  'ROLEX' bin-numru ta' registrazzjoni 001455757 datata 16 ta' Frar 2001 (Dok. R2 anness); kif ukoll (c) international registration tal-word mark 'ROLEX' bin-numru ta' registrazzjoni W00976721' datata 21 ta' May 2008 (Dok. R3 anness), li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru APHU6478539 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti Rolex S.A., u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati għal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jiddisponi minn tali merkanzija lil hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi l-imsemmija merkanzija, f'kull kaz mingħajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati għandhom ibagħtu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni (2) u t-tielet (3) talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija għall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, 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 għall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz ukoll l-ispejjez kollha inkorsi għad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-6 ta' Ottubru 2017 fejn ecceppew:

1. Illi, 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 d-dokumenti kollha tal-kawza;

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

### **Ikkunsidrat**

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficju tal-Proprieta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) il-markji  ,  ROLEX u ROLEX bin-numri ta' registrazzjoni 001456201, 001455757 u W00976721, u dan skont kif jidher fuq id-dokument R1 sa R3.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru APHU6478539 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' erbat elef, hames mija u sebghin (4,570) arloggi kollha bil-markji 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 3 ta' April 2017 (Dok. R5 fol. 21) maghmul minn Malcolm Lowell, rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414 u 416 u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament EU 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-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph

Mizzi (Dok. B fol. 58) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Malcolm Lowell li ikkonferma 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' Randolph Mizzi (fol. 59) datat 5 ta' Settembru 2017. 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-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti f'erbat elef, hames mija u sebghin (4,570) arloggi kollha bil-markji tas-socjeta rikorrenti li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet 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 intellettuali suriferit;

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' erbat elef, hames mija u sebghin (4,570) arloggi kollha bil-markji tas-socjeta rikorrenti, b'container numru APHU6478539 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 intellettuali tas-

socjeta rikorrenti inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikoli precitati fid-decide ta' din is-sentenza;

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, a bazi tat-tieni u tielet talbiet attrici, ihallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* 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 tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 59);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur