QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 9 ta' Ottubru 2018

Numru 14

Rikors Guramentat Nru. 635/2018

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D. bhala mandatarju specjali ta' LACOSTE, socjeta estera organizzata taht il-ligijiet ta' Franza b'indirizz ta' 23-25, rue de Provence, F-75009 Parigi, Franza

vs

Dr Noel Bartolo u P.L. Peter Sammut kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil (1) PROFIT CITY TRADING LIMITED, entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, u (2) EURL HAMAD IMPORT/EXPORT, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "NO 05 CITE BOUZOURANE BATNA" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "00140 502 25096 22" nominati b'digriet tat-2 ta' Awwissu 2018

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-19 ta' Gunju 2018 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' footwear, 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 marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti

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 002979524 ("LACOSTE", kelma), 002979581 (rapprezentazzjoni figurattiva ta' kukkudrill) u 002979565 (rapprezentazzjoni figurattiva ta' kukkudrill), dawn f'kull kaz b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004), debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom footwear, u - fil-kaz tal-EU trade marks bin-numri 002979524 u 002979581 - materjal tal-ippakkjar tal-plastik;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropea u Ii tinkludi Iil Malta) 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 rnill-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. 2017/1001 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 201711001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu erba' mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att Ii jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container TCNU9972400 kontenenti kwantita ta' prodotti konsistenti f'pari ta' sandli (gewwa materjal tal-ippakkjar tal-plastik), Ii kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew Ii ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mic-Cina mill-ewwel konvenuta PROFIT CITY TRADING LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Algerija favur it-tieni konvenuta EURL HAMAD IMPORT/EXPORT. 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 kwistjoni fil-wiehed u ghoxrin (21) ta' Mejju tas-sena elfejn u tmintax (2018) 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) ghaddha lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva gnax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata PROFIT CITY TRADING LIMITED, entita estera minghajr indikazzjoni ta' indirizz, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata EURL HAMAD IMPORT/EXPORT, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "NO 05 CITE BOUZOURANE BATNA" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin ("NIF") "00140 502 25096 22";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, Ii d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox elfejn mitejn u tnejn u tletin (2,232) par sandli (oltre ghall-materjal tal-ippakkjar relattiv), japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U .E. 2017/1001 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 I-istess oggetti kellhom jaslu (l-Algerija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sad-dsatax (19) ta' Gunju tas-sena elfejn u tmintax (2018) inkluz, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova Ii nbdew l-opportuni proeedimenti 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 I-attur nomine umilment jitlob Ii din I-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara Ii d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' prodotti konsistenti f'pari ta' sandli (gewwa materjal tal-ippakkjar tal-plastik) Ii kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew Ii ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht I-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara Ii huwa kien sab Ii I-container "TCNU9972400" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 002979524,002979581 u 002979565 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' prodotti konsistenti f'pari ta' sandli (gewwa materjal tal-ippakkjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, 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;

(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 ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez extra-gudizzjarji tas-socjeta attrici oltre ghall-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom 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 tat-28 ta’ Settembru 2018 fejn ecceppew li:

1. Illi f’dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-intimati minnhom rapprezentanti u f’dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista’ ghandha dwar kull mezz ta’ komunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandha informazzjoni ohra, oltre dik diga provduta fir-rikors guramentat.

2. Salvi, jekk ikun il-kaz, 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 LACOSTE, kelma u rapprezentazzjoni figurattiva ta' kukkudrill, irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565 dwar varji

prodotti fosthom footwear, u fil-kaz tal-EU trade marks bin-numri 002979524 u 002979581 - materjal tal-ippakkjar tal-plastik, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru TCNU9972400 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CASSIOPEA li kien diehel Malta fit-13 ta' April 2018 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti fi tnejn u sittin (62) kaxxa b'total ta' elfejn mitejn u tnejn u tletin (2,232) par flip flop gewwa materjal ta' ippakkjettjar tal-plastik, 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 12 ta' Gunju 2018 (Dok. J fol. 64) maghmul minn Paola Piccoli, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li s-socjeta attrici hi detentrici ta' dritt kopert bir-Regolament 608/2013 dwar Customs enforcement of intellectual property rights kif ukoll tgawdi mill-protezzjoni tal-artikolu 9(4) tar-Regolament EU 207/2009 li jaghti lok ghal applikazzjoni tar-Regolament 9(a) tal-Ligi Sussidjara 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll artikolu 14 tal-Kap. 416 u artikolu 9 tal-Kap. 488. Is-socjeta attrici inizjat l-opportuni proceduri gudizzjarji fit-terminu.

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-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datat 14 ta' Gunju 2018 (Dok. I fol. 62) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Paola Piccoli 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 hija elenkat fl-affidavit ta' Raymond Caruana fol. 63. 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’kwantita ta' prodotti konsistenti f’pari ta' sandli (gewwa materjal tal-ippakkjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "TCNU9972400" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 002979524,002979581 u 002979565 rispettivament;

(2) Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' prodotti konsistenti f'pari ta' sandli (gewwa materjal tal-ippakkjar tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002979524, 002979581 u 002979565, huma oggetti falsifikati;

3. 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;

4. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha gudizzjarji tas-socjeta attrici oltre ghall-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet talba attrici, fosthom 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. 63);

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