**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

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

**Illum l-Erbgha, 24 ta' Ottubru 2018**

Numru 3

**Rikors Guramentat Nru. 837/2018**

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.
bhala mandatarju specjali ta' GUCCIO GUCCI S.P.A.,
socjeta estera ta' nazzjonalita' Taljana u b'indirizz ta'
Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, l-Italja**

**vs**

**Dr Leontine Calleja u P.L. Luisa Tufigno
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) NINGBO CHIAO FENG SHIPPING CO.,LTD.,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' ROOM 1211,
12/F, PICC BUILDING, NO.50 DALAI STREET,HAISHU DISTRICT,
NINGBO 315010, ZHEJIANG PROVINCE fic-Cina, u
(2) AL RYADA MARITIME COMPANY FOR SHIPPING AGENCY,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' AL NASSER
STREET,OPPOSITE TO PROTOCOL DEPARTMENT
TRIPOLI, fil-Libja nominati
b'digriet tat-2 ta' Ottubru 2018**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-9 ta' Awwissu 2018 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' vanity cases (mhux mghammra), 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 magħrufin madwar bosta pajjiżi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost oħrajn, is-soċjeta attriċi hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009604653 (b'effett mis-16 ta' Diċembru 2010), 008967895 (b'effett mid-19 ta' Marzu 2010), 002751535 (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 009376864 (b'effett mill-15 ta' Settembru 2010) u 000160028 (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), oltre għar-Reġistrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. numri 1241685 (b'effett mill-14 ta' Novembru 2014) u

1098949 (b'effett mill-21 ta' Settembru 2011), f'kull kaz debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom vanity cases (mhux mghammra);

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" Nazzjonali (Maltija) 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. 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. 2017/1001, 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 li 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 BMOU2937949 kontenenti kwantita ta' oggetti konsistenti f'vanity cases (mhux mghammra) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk kollha (jew uhud) tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009604653, 008967895, 002751535, 009376864 u 000160028 rispettivament, kif ukoll bhala Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. bin-numri 1241685 u 1098949 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 NINGBO CHIAO FENG SHIPPING CO.,LTD. u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Libja favur it-tieni konvenuta AL RYADA MARITIME COMPANY FOR SHIPPING AGENCY. 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-tnax (12) ta' Lulju 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) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata NINGBO CHIAO FENG SHIPPING CO.,LTD., entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' ROOM 1211, 12/F, PICC BUILDING, NO.50 DALAI STREET,HAISHU DISTRICT, NINGBO 315010, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata AL RYADA MARITIME COMPANY FOR SHIPPING AGENCY, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' AL NASSER STREET,OPPOSITE TO PROTOCOL DEPARTMENT TRIPOLI, LIBYA;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox 68 cartons X 12 X 3 = Two Thousand Four Hundred and Forty Eight (2448) pieces Vanity Cases, 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 l-istess oggetti kellhom jaslu (il-Libja), 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) ipprefiggja terminu sad-disgha (9) ta' Awwissu tas-sena elfejn u tmintax (2018) 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 din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' oggetti konsistenti f'vanity cases (mhux mghammra) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk kollha (jew uhud) tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009604653, 008967895, 002751535, 009376864 u 000160028 rispettivament, kif ukoll bhala Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. bin-numri 1241685 u 1098949

rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "BMOU2937949" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks u Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E., hekk kif hawn indikat;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' oggetti konsistenti f'vanity cases (mhux mghammra) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk kollha (jew uhud) tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009604653, 008967895, 002751535, 009376864 u 000160028 rispettivament, kif ukoll bhala Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. bin-numri 1241685 u 1098949 rispettivament, 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 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 ingunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati rapprezentanti ta' Ningbo Chiao Feng Shipping Co.,Ltd. tas-16 ta' Ottubru 2018 fejn ecceppew li:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri, jekk ikun il-kaz, meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-imsemmija socjetajiet minnhom rapprezentata.

2. Illi l-esponenti joggezzjonaw ghal-hames talba, jew xi talba ohra b'konnessjoni ma' spejjez stante li bhala shipper ma kellhom ebda possibilita li jkunu jafu x'fihom l-oggetti li l-consignee kien ser jesporta.

3. Illi huwa l-attur li ghandu l-piz tal-prova u cioe illi jrid ikun l-attur li permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinci lil dina Onorabbli Qorti illi t-talbiet tal-attur huma fondati.

4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra l-atturi.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati rapprezentanti ta' Al Ryada Maritime Company for Shipping Agency tas-16 ta' Ottubru 2018 fejn ecceppew li:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri, jekk ikun il-kaz, meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-imsemmija socjetajiet minnhom rapprezentata sabiex ikunu jistghu jikkomunikaw maghha.

2. Illi huwa l-attur li ghandu l-piz tal-prova u cioe illi jrid ikun l-attur li permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinci lil dina Onorabbli Qorti illi t-talbiet kollha tal-attur huma fondati.

3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra l-atturi.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

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

**Ikkunsidrat**

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji

, , ,

, , ,

, irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 009604653, 008967895, 002751535, 009376864 u 000160028 rispettivament, oltre gharr-Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. bin-numri 1241685 u 1098949 rispettivament, f'kull kaz debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom vanity cases (mhux mghammra), u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa H.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru BMOU2937949 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM LEO li kien diehel Malta fis-16 ta' Gunju 2018 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti fi tmienja u sittin (68) kaxxi b'total ta' elfejn erba' mija u tmienja u erbghin (2,448) vanity cases (mhux mghammra), 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 30 ta' Lulju 2018 (Dok. N fol. 86) maghmul minn Vanni Volpi, rapprezentant 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 Randolph Mizzi datat 9 ta' Awwissu 2018 (Dok. M fol. 84) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Vanni Volpi li ikkonferma 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' Randolph Mizzi fol. 85. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Il-kuratur ta' Ningbo Chiao Feng Shipping Co.,Ltd. issottometta li ma ghandux ihallas spejjez tal-kawza billi ma kellhomx possibilta jkunu jafu x'fihom l-oggetti li l-consignee kien ser jimporta billi huma s-socjeta trasportatrici. Din l-eccezzjoni ma fihiex mis-sewwa peress li fil-bill of lading (fol. 80 tal-process) is-socjeta Nigbo hi msemmija bhala l-persuna li baghtet il-merkanzija (shipper) u mhix il-kumpanija trasportatrici tal-merkanzija (carrier) u ghalhekk terfa' r-responsabbilta li suppost taf x'gie esportat ghal consignee.

Ghalhekk l-eccezzjoni qed tigi michuda.

**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' oggetti konsistenti f'vanity cases (mhux mghammra) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk kollha

(jew uhud) tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009604653, 008967895, 002751535, 009376864 u 000160028 rispettivament, kif ukoll bhala Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. bin-numri 1241685 u 1098949 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "BMOU2937949" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks u Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E., hekk kif hawn indikat;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' oggetti konsistenti f'vanity cases (mhux mghammra) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk kollha (jew uhud) tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009604653, 008967895, 002751535, 009376864 u 000160028 rispettivament, kif ukoll bhala Registrazzjonijiet Internazzjonali (IRs) li jiddesinjaw l-U.E. bin-numri 1241685 u 1098949 rispettivament, 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 l-ohra kollha konnessi ma' din il-kawza, inkluzi l-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. 85);

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