



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

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

**Illum it-Tlieta, 13 ta' Novembru 2018**

Numru 8

**Rikors Guramentat Nru. 863/2018**

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,  
bhala mandatarju specjali ta' Giorgio Armani S.p.A.,  
socjeta estera ta' nazzjonalita Taljana u b'indirizz ta'  
Via Borgonuovo, 11, 20121 Milano I-Italja**

**vs**

**Dr Yanika Bugeja u P.L. Noel Scerri  
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil  
(1) AL JAJEH GROUP FOR INDUSTRY & TRADING LTD,  
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' HAMA – SYRIA, u  
(2) SARL IRENNES IMP & EXP DE CHAUSSURES, entita estera  
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' N 92 B(221 LOTS ) LOOTISSEMENT  
TAMACHITE, BATNA 0501A02, fl-Algerija, nominati  
b'digriet tal-4 ta' Ottubru 2018**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-27 ta' Awwissu 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 000504308



(b'effett f'Malta



mill-1 ta' Mejju 2004), 015743891

(b'effett mill-10 ta' Awwissu

2016), 015743801 "ARMANI" (b'effett mill-10 ta' Awwissu 2016), 000504282 –

"ARMANI" (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 000504258 – "GIORGIO



ARMANI" (b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 001705185



(b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004), 001705144

(b'effett f'Malta

ARMANI  
J E A N S

mill-1 ta' Mejju 2004), u 015620388

(b'effett mis-6 ta'

Lulju 2016), f'kull kaz debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom footwear;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" tal-Unjoni Ewropea 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 erbgħa (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 erbgħa (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) issospenda r-rilaxx tal-containers MRKU5495930 u MRSU3524923 kontenenti kwantita ta' oggetti konsistenti f'sandli li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000504308, 015743891, 015743801, 000504282, 000504258, 001705185, 001705144 u 015620388 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mis-Sirja mill-ewwel konvenuta AL JAJEH GROUP FOR INDUSTRY & TRADING LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Algerija favur it-tieni konvenuta SARL IRENNES IMP & EXP DE CHAUSSURES. 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 intellettuali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejbiet in kwestjoni, rispettivament fit-tletin (30) ta' Lulju (dwar container MRKU5495930) u fit-tnejn (2) ta' Awwissu (dwar container MRSU3524923) 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) ghadha lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata AL JAJEH GROUP FOR INDUSTRY & TRADING LTD, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' HAMA – SYRIA, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata SARL IRENNES IMP & EXP DE CHAUSSURES, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' N 92 B(221 LOTS ) LOOTISSEMENT TAMACHITE, BATNA 0501A02 fl-Algerija;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox erbat elef u tmenin (4080) par sandli fil-container MRKU5495930 u elfejn u sittax (2016) par sandli fil-container MRSU3524923, japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgħa (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark, li jipprovdli 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 (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 termini rispettivi sat-tmienja u ghoxrin (28) ta' Awwissu (dwar container MRKU5495930) u sal-wiehed u tletin (31) ta' Awwissu (dwar container MRSU3524923) tas-sena elfejn u tmintax (2018) inkluzi, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova li nb dew 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 dawn l-istess termini;

9. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;
10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premissi 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'sandli li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000504308, 015743891, 015743801, 000504282, 000504258, 001705185, 001705144 u 015620388 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-containers MRKU5495930 u MRSU3524923 kienu jikkontjenuhom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks, hekk kif hawn indikat;

2. tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' oggetti konsistenti f'sandli li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000504308, 015743891, 015743801, 000504282, 000504258, 001705185, 001705144 u 015620388 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 mcahnda mill-beneficcj ekonomiци 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 ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-25 ta' Ottubru 2018 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 jitolbu li jinghataw indirizz sufficjenti jew mezz ta' komunikazzjoni iehor tas-socjeta Al Jajeh Group for Industry & Trading Ltd.
  4. Illi l-esponenti, f'dan l-istadju, ma ghandhom ebda nota jew dokument relattiv ghall-kaz x'jipprezentaw.
- Bl-ispejjez.

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



, u irregistrati mal-EU trade marks bin-numri 000504308, 015743891, 015743801, 000504282, 000504258, 001705185, 001705144, u 015620388, f'kull kaz debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom footwear;

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'containers MRKU5495930 u MRSU3524923 li kienu inhattu fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur SEROJA ENAM li kien diehel Malta fit-22 ta' Lulju 2018, l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenji kontenenti f'mija u sebghin (170) kaxxa b'total ta' erbat elf u tmenin (4,080) par sandli f'container MRKU5495930 u ta' erbgha u tmenin (84) kaxxa b'total ta' 2,016 (elfejn u sittax) par sandli f'container MRSU3524923 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. Minn ezamijiet li saru sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan

kif jirrizulta mill-affidavit datat 24 ta' Awwissu 2018 (Dok. LS03 fol. 244) maghmul minn Antonio Croce, 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, kif illum konsolidat b'Regolament EU 2017/1001, 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 27 ta' Awwissu 2018 (Dok. N fol. 91) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Antonio Croce li kkonferma 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 elenkata fl-affidavit ta' Randolph Mizzi fol. 92 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 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'sandli li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud minn fost daww tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000504308, 015743891, 015743801, 000504282, 000504258,

001705185, 001705144 u 015620388 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-containers MRKU5495930 u MRSU3524923 kienu jikkontjenuhom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks, hekk kif hawn indikat;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' oggetti konsistenti f'sandli li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - uhud minn fost dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000504308, 015743891, 015743801, 000504282, 000504258, 001705185, 001705144 u 015620388 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 kollha in konnessjoni 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. 92);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur