QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019

Numru 4

Rikors Guramentat Nru. 1207/2018

Av. Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza taz-zewg socjetajiet esteri adidas International Marketing B.V. ta' Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, NL-1101 BA Amsterdam ZO, The Netherlands u adidas AG ta' Adi-Dassler Str. 1, Herzogenaurach 91074, Germany

vs

Dr Graziella Tanti u P.L. Alison Wadge kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil Profit City Trading Limited Unit D. 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai HongKong u lil EURL Bleu Line Import et Export Lot Essalem Ain Fakroun Oum El Bouaghi Algeria, nominati b'digriet tal-4 ta' Frar 2019

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-3 ta' Dicembru 2018 li jghid hekk:

1. Illi l-ewwel socjeta rikorrenti adidas International Marketing B.V., ta' Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, NL-1101 BA Amsterdam ZO, The Netherlands hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju figurattiv

maghruf bhala “three stripes device” liema markju huwa wzat mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokument “A”;

2. Illi dina l-ewwel socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta’ proprjeta industrijali ghar-rigward tal-istess markju figurattiv “three stripes device” skont il-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 *concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003* u dan ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti rregistrat l-imsemmija markju figurattiv “three stripes device” bhala *European Union Trade Mark* (EU *Trade Mark*) mal-“European Union Intellectual Property Office” tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f’Alicante, Spanja) taht Numru 005271572 (kif muri f’Dok. “A”) kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti tgawdi d-drittijiet tal-awtur fuq l-istess markju figurattiv taghha “three stripes device” kif muri fl-imsemmi EU *Trade Mark* numru 005271572 (ara Dok. “A”);

3. Illi t-tieni socjeta rikorrenti adidas AG, ta’ Adi-Dassler Str. 1, Herzogenaurach 91074, Germany hija proprjetarja ta’ diversi markji, fosthom il-markju “ADIDAS” (kelma) u l-markji figurattivi maghrufa bhala “three stripes device on footwear”, “trefoil device”, u “adidas” liema markji huma wzati mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti “B”, “C”, “D”, u “E”;

4. Illi dina t-tieni socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta’ proprjeta industrijali ghar-rigward tal-istess markju “ADIDAS” (kelma) u l-markji figurattivi maghrufa bhala “three stripes device on footwear”, “trefoil device”, u “adidas” skont il-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 *concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003* u dan ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti irregistrat l-imsemmija markju “ADIDAS” (kelma) u l-markji figurattivi maghrufa bhala “three stripes device on footwear”, “trefoil device”, u “adidas” bhala *European Union Trade Marks* (EU *Trade Marks*) mal-“European Union Intellectual Property Office” tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f’Alicante, Spanja) taht Numru 014591754 (kif muri f’Dok. “B”), Numru 003517646 (kif muri f’Dok. “C”), Numru 005271598 (kif muri f’Dok. “D”), u Numru 005271580 (kif muri f’Dok. “E”) kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti tgawdi d-drittijiet tal-awtur fuq l-istess markji figurattivi taghha “three stripes device on footwear” u “trefoil device” kif muri fl-imsemmija EU *Trade Marks* numri 003517646 u 005271598 (ara Dok. “C” u Dok. “D”);

5. Illi jirrizulta illi fil-11 ta’ Ottubru 2018 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur “CMA CGM CENTAURUS”, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta’ abbiljamenti tal-hwejjeg li jgibu fuqhom il-markji “three stripes device”, “ADIDAS”, “three stripes device on footwear”, “trefoil device” u “adidas” fuq imsemmija liema konsenja

tikkonsisti f'elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicca abbiljamenti tal-hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta'Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-Regolament U.E. 2017/1001 *on the European Union trade mark*, kif inhu ben spjegat hawn taht;

6. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GGZ0920497 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "L") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* ghal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Profit City Trading Limited Unit D. 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai HongKong", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "EURL Bleu Line Import et Export Lot Essalem Ain Fakroun Oum El Bouaghi Algeria";

7. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skont l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

8. Illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwestjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji minghajr awtorizzazzjoni li jkunu identici ghal EU *Trade Marks* irregistrati fir- rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji huwa projbit skond l-Artikolu 9 tar-Regolament U.E. 2017/1001;

9. Illi dawn l-abbiljamenti tal-hwejjeg in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghhom skont il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar- Regolament U.E. 2017/1001 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li ghamlu rapprezentanti tal-ewwel socjeta rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "F");

10. Illi din il-konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u taht il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "G");

11. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropea u fil-kazistika tal-"Court of Justice of the European Union" illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropea u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-Regolament Regolament U.E. 2017/1001 u tar-Regolament U.E. 608/2013 ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

12. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 tal-2003 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar EU *Trade Marks* huma l-Prim Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

13. Illi l-Avukat Dr Antoine Camilleri noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

1. Fil-konfront taz-zewg socjetajiet rikorrenti, tiddikjara u tiddeciedi illi l-abbiljamenti tal-hwejjeg in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skont l-Artikolu 2(5) u/jew (6) tar-Regolament U.E. 608/2013;

2. Fil-konfront tal-ewwel socjeta rikorrenti adidas International Marketing B.V., tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din l-imsemmija konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg, li tikkonsisti f'elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicca abbiljamenti tal-hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436, da parti tal-intimati jew min minnhom, 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 in kwantu li ma humiex genwini skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoniji tal-EU *Trade Mark* Numru 005271572 irregistrat f'isem is-socjeta rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi ghandha s-socjeta rikorrenti fuq id-disinn taghha "three stripes device" (kif muri fl-istess EU Trade Mark numru 005271572);

3. Fil-konfront tal-ewwel socjeta rikorrenti adidas International Marketing B.V., tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, ta' din l-imsemmija konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg (inkluz l-imballagg taghhom), li tikkonsisti f'elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicca abbiljamenti tal-hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjeta rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU *Trade Mark* Numru 005271572 irregistrat f'isem is-socjeta rikorrenti;

4. Fil-konfront tat-tieni socjeta rikorrenti adidas AG, tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din l-msemmija konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg, li tikkonsisti f'elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicca abbiljamenti tal-hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436, da parti tal-intimati

jew min minnhom, 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 in kwantu li ma humiex genwini skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoniji tal-EU *Trade Marks* Numru 014591754, Numru 003517646, Numru 005271598 u Numru 005271580 irregistrati f'isem is-socjeta rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi ghandha s-socjeta rikorrenti fuq id-disinn taghha "three stripes device on footwear" u "trefoil device" (kif muri fl-imsemmija EU *Trade Marks* numri 003517646 u 005271598);

5. Fil-konfront tat-tieni socjeta rikorrenti adidas AG, tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, ta' din l-imsemmija konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg (inkluz l-imballagg taghhom), li tikkonsisti f'elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicca abbiljamenti tal-hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjeta rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU *Trade Marks* Numru 014591754, Numru 003517646, Numru 005271598 u Numru 005271580 irregistrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjetajiet rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba u/jew tar-raba talba u/jew tal-hames talba sabiex jiddistruggu l-abbiljamenti tal-hwejjeg in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom, skont l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

7. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament U.E. 608/2013 u tar-Regolament U.E. 2017/1001 fil-konfront tas-socjetajiet rikorrenti;

8. Tordna lill-intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-abbiljamenti tal-hwejjeg in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tar- Regolament U.E. 608/2013;

Bl-ispejjez, kontra l-intimati jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-28 ta' Frar 2019 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti bghatet ittra lill-assenti socjetajiet kif jidher permezz tad-dokument hawn anness u immarkat bhala 'Dok. GT1' u 'Dok. GT2' li pero ghadu kmieni wisq sabiex tircievi xi forma ta' risposta;

2. Illi l-esponenti kuraturi deputati mhumiex edotti mill-fatti de quo u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata u ulterjuri flimkien ma' lista ta' xhieda u dokumenti jekk ikun il-kaz, f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti;

Salv risposta 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-socjetajiet attrici huma proprjetarji fost ohrajn tal-markji maghrufa bhala "three stripes device", "three stripes device on footwear", "trefoil device" u "adidas", "ADIDAS", liema markji huma uzati minn dawn is-socjetajiet fuq diversi prodotti bhal abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti A sa E, liema markji huma registrati bhala EU Trade Mark bin-numri 005271572, 014591754, 003517646, 005271598, 005271580.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CENTAURUS li kien diehel Malta fl-11 ta' Ottubru 2018 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicciet ta' hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436, 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 28 ta' Novembru 2018 (Dok. F fol. 35) u maghmul min Diana Chiara Kabela u Aline Olie, rapprezentanti tas-socjetajiet rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-protezzjoni moghti bl-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009 u r-Regolament 608/2013,

u s-socjetajiet attrici inizjaw 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 Randolph Mizzi datat 8 ta' Frar 2019 (Dok. RM1 fol. 132) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Diana Chiara Kabela u Aline Olie li kkonfermaw 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. 133). 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' elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicciet ta' hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436 (inkluz l-imballagg taghhom), li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet 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' elfejn tmien mija u tnejn u tletin (2,832) bicciet ta' hwejjeg f'Container Numru CMAU4378436, da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet rikorrenti nkwantu li ma humiex genwini, 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-socjetajiet rikorrenti u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjetajiet rikorrenti ghandhom fuq id-disinn taghhom "three stripes device", "three stripes device on footwear", u "trefoil device";

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel hames talbiet 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 lis-socjetajiet 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' Randolph Mizzi (fol. 133);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tas-seba' talba;

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur