QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 28 ta' Marzu 2019

Numru 28

Rikors Guramentat Nru. 934/2018

Av. Paul Micallef Grimaud bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera WORLDWIDE SPIRITS SUPPLY INC.,
socjeta registrata gewwa l-British Virgin Islands
bl-indirizz ta' 197 Main Street, Road Town,
Tortola P.O. Box 3174, British Virgin Islands

vs

Dr Graziella Tanti P.L. Davina Sullivan
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw l-assenti socjetajiet
(1) AQUA RIUS TOBACCO LIMITED ta' PREY CHLAK VILLAGE,
PREY CHLAK WARD, SVAY RIENG CITY, SVAY
RIENG PROVINCE, CAMBODIA u
(2) PRESTINGE FOR IMPORT EXPORT ta' OMAR ELMOKTAR
STREET MISRATA, LIBYA, nominati
b'digriet tal-15 ta' Ottubru 2018, u
Dr Graziella Tanti P.L. Davina Sullivan
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw l-assenti socjetajiet
AQUA RIUS TOBACCO LIMITED u PRESTINGE FOR IMPORT EXPORT
gew estromessi mill-atti tal-kawza u minflokhom idahhal
Dr Philip Manduca bhala mandatarju specjali
tal-istess socjetajiet konvenuti
b'digriet tal-5 ta' Dicembru 2018

Il-Qorti,

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

1. Illi r-rikorrent nomine ghandu l-awtorita sabiex jirrapprezenta l-mandanti tieghu, kif jirrizulta mill-annessa prokura (Dok. A);
2. Illi s-socjeta attrici Worldwide Spirits Supply Inc. hija l-proprjetarja tad-diversi markji registrati fl-Unjoni Ewropea, fosthom il-European Union Trade Mark bin-numru 011550548 (Dok. B), li permezz tieghu l-isem "Cleopatra" huwa registratat, b'effett fl-Unjoni Ewropea kollha, f'isem l-istess socjeta attrici ghall-klassi ta' prodotti li iggib in-numru 34 u li jikkomprendu, inter alia, Sigaretti; Sigarri; Tabakk; Oggetti ghall-uzu mat-tabakk; Sulfarini;

3. Illi di piu, s-socjeta attrici Worldwide Spirits Supply Inc. hija wkoll il-proprjetarja tad-diversi markji nazzjonali registrati hawn f'Malta, fosthom il-markji nazzjonali registrati bin-numri 53990, 53991, 54303, 54304, 54305, 55337 (annessi bhala Dok. C, Dok. D, Dok. E, Dok. F u Dok. G rispettivament) u li permezz ta' liema l-isem "Queen Cleopatra" huwa registrat kemm bhala word mark (vide Dok. E), kif ukoll bhala element distintiv u dominanti ta' numru ta' logos li jinkorporaw ukoll l-immagni ta' QUEEN CLEOPATRA (cioe composite marks), f'isem l-istess socjeta attrici u dan ghall-klassi ta' prodotti li iggib in-numru 34 u li jikkomprendu, inter alia, Sigaretti; Sigarri; Tabakk; Oggetti ghall-uzu mat-tabakk; Sulfarini;

4. Illi jirrizulta li fit-18 ta' Awwissu 2018 iddahlet gewwa Malta tramite l-vapur "CMA CGM TITAN", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' artikoli li fiha kien hemm sigaretti, u liema sigaretti ggibu fuqhom u/jew jinkorporaw l-markji tas-socjeta attrici Worldwide Spirits Supply hawn fuq imsemmija (cioe "Cleopatra" u "Queen Cleopatra") u li ma kienux prodotti bl-awtorizzazzjoni tas-socjeta attrici u/jew l-affiljati taghha, u b'hekk jikkostitwixxu oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet esklussivi tal-proprjeta intellettwali tal-istess socjeta attrici;

5. Illi, mill-Polza ta' Karigu relatat ma' din il-konsenja, jirrizulta li l-kunsinjatarju huwa ndikat bhala "Prestinge For Import Export", mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huma ndikati bhala "Aqua Rius Tobacco Limited" (kopja hawn annessa bhala Dok. I);

6. IlIi ghac-carezza, ghandu jigi spjegat illi tali konsenja bdiet il-vjagg taghha fuq il-vapur "CAPE QUEST" u imbaghad, wara l-wasla taghha f'Singapore, giet mghobbija fuq il-vapur "CMA CGM TITAN" imsemmi fil-paragrafi precedenti (u dan kif jirrizulta mit-tracking information relatat ma' tali konsenja hawn anness bhala Dok. J);

7. Illi s-socjeta attrici giet infurmata bis-suespost, kif ukoll il-qbid temporanju u d-detenzjoni ta' din il-konsenja ta' artikoli kontravvenjenti, permezz ta' komunikazzjoni li ntbaghtet lir-rapprezentanti legali taghha mill-Kontrollur tad-Dwana (kopja hawn annessa bhala Dok. K). Barra minn hekk, diversi ritratti ta' xi kampjuni ta' dawn l-artikoli maqbuda kienu wkoll moghtija lis-socjeta attrici ghall-ispezzjoni u l-ezami taghha (liema ritratti jinsabu hawn annessi bhala Dok. L) u li dwarhom hemm xhieda u konferma maghmula permezz ta' affidavit min-naha ta' Youssef Flaifel, ossija direttur tas-socjeta attrici (Dok. M), li dawn huma oggett falsifikati tal-prodotti tas-socjeta attrici;

8. Illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skont l-Artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta);

9. Illi, b'referenza specifika ghall-EUTM taghha ghall-isem "Cleopatra" (Dok. B), huwa wkoll il-kaz li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera fl-Unjoni Ewropea (inkluz f'Malta), fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwistjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markju jew markji minghajr awtorizzazzjoni li jkunu identici jew simili hafna ghat-trademark tal-Unjoni Ewropea irregistrat fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji, huwa projbit skont Artikolu 9 tar-Regolament U.E 2017/001;

10. Illi din il-konsenja ta' artikoli kontravvenjenti bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana pendenti l-ezitu ta' dawn il-proceduri u dan bis-sahha tal-applikazzjoni bil-miktub tas-socjeta attrici li giet irregistrata mill-Kontrollur tad-Dwana ai termini tal-Artikolu 5 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta) (Dok. N anness). B'zieda ma' dan, l-istess Kontrollur jinsab informat mis-socjeta attrici li qed issir il-kawza odjema (Dok. 0 anness);

11. Illi l-mandatarju specjali tas-socjeta attrici jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom, in parte personalment, u in parte tramite l-informazzjoni moghtija lilu mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, is-socjetajiet attrici jitolbu bir-rispett illi din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

i. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-artikoli kontravvenjenti, li jikkomprendu artikoli ta' sigaretti, fost affarijiet ohra, u li jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana wara l-applikazzjonijiet maghmula mis-socjeta attrici, u li kienu jinsabu fil-Container CMAU4213858 abbord il-vapur CMA CGM TITAN huma oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici Worldwide Spirits Supply Inc. fil-markji nazzjonali bin-numri 53990, 53991, 54303, 54304, 54305, 55337 kif ukoll fil-konfront tal-European Union Trade Mark bin-numru 011550548;

ii. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' dawk l-artikoli maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u dikjarati bhala falsifikati skont it-talba precedenti, jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta) fil-konfront tas-socjeta attrici u d-drittijiet taghha fil-markji msemmija fit-talba precedenti;

iii. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta fil-kors ta' kummerc, tal-istess artikoli maqbuda (inkluz l-imballagg taghhom) u dikjarati bhala falsifikati skont l-ewwel talba, jikkontravvjenu d-

drittijiet esklussivi tas-socjetajiet attrici fil-konfront tal-European Union Trade Mark bin-numru 011550548 fuq imsemmi in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1), (2), (3) u (4) tar-Regolament U.E. Regolament U.E 2017/001;

iv. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddisponi mill-artikoli dikjarati bhala kontravvenjenti skont it-tieni u/jew it-tielet talba 'I hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod Ii jippreкludi xi hsara lis-socjeta attrici jew tordna lil-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi I-istess artikoli minghajr ebda kumpens u ghas-spejjez esklussivi tas-socjetajiet konvenuti, jew min minnhom, ai termini tal-Artikolu 8 tal-Kap 414 u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E 60812013;

iv. Tordna kull rimedju iehor li skont l-imsemmija Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, Regolament U.E 608/2013, Regolament (EC) 6/2002, Regolament U.E. 2017/001, jistghu jigu ordnati minn din l-0norabbli Qorti minghajr ebda kumpens u a spejjez esklussivi tas-socjetajiet konvenuti jew min minnhom;

v. Tordna li s-socjetajiet konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati minn din I-Onorabbli Qorti inkluzi dawk tal-identifikazzjoni, ghadd, transport, hazna, u distruzzjoni tal-artikoli kontravvenjenti.

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet konvenuti jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-6 ta' Novembru 2018 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti kuraturi deputati mhumiex edotti mill-fatti de quo u ghalhekk qed jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata u ulterjuri f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulerjuri.

Bl-ispejjez.

Rat in-nota ta' eccezzjonijiet ulterjuri tas-socjetajiet konvenuti kif rapprezentanti minn Dr Philip Manduca bhala mandatarju specjali li tghid hekk:

1. IlIi s-socjeta Prestige for Import Export riedet titrasporta sigaretti ghal Libya u dawn inqabdu fiz-zona hielsa f'Malta. Dawn is-sigaretti kienu destinati ghal Libya.

2. IlIi s-socjeta Prestige for Import Export xtrat dawn is-sigaretti mis-sojceta Aqua Rius Tobacco Limited. Illi s-socjeta Aqua Rius Tobacco Ltd ghandha awtorizazzjoni mis-socjeta li ghandha t-trade mark "Cleopatra" registrat fir-Republic of the Union of Myanmar (Dok. A).

3. Illi t-talbiet tar-rikorrenti huma infondati ghaliex mhux minnu li s-sigaretti in kwistjoni huma oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tal-

attrici. Illi kif jirrizulta mid-diversi certifikati esebiti mis-socjeta attrici l-istess socjeta attrici ma ghandhiex "exclusive use of the word Queen" "has exclusive use of the word Queen only when used together with the word Cleopatra" "has no right to the exclusive use of any words appearing on the label except the works Cleopatra and the word Cleopatra written in Arabic" "has no right to the exclusive use of the works Golden and King"; has no right to the exclusive use of the word "king".
4. IIlli t-trade mark "Cleopatra" hija proprjeta ta' Metco (Middle East Tobacco) Limited u mhux tas-socjeta attrici (Dok. B).
5. Illi skond id-dokument Dok. C l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trade mark "Queen Cleopatra" giet "refused" mill-European Union Intellectual Property Office.
6. Illi skont dokument Dok. D – applikazzjoni ghal registrazzjoni tat-trade mark Cleopatra Queen huwa mmarkat “registration cancellation pending”.
7. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta’ diversi markji fost ohrajn tal-markji Cleopatra, Queen Cleopatra, u QUEEN CLEOPATRA, u dan ghall-klassi ta' prodotti li ggib in-numru 34 u li jikkomprendu sigaretti, sigarri, tabakk, oggetti ghall-uzu mat-tabakk u sulfarini, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa H, liema markji huma registrati bhala EU Trade Marks bin-numru tar-registrazzjoni 011550548, u f’Malta bin-numri 53990, 53991, 54303, 54304, 54305, 55337.

Illi mil-provi prodotti jirrizulta li f’container numru CMAU4213858 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM TITAN li kien diehel Malta fit-18 ta’ Awwissu 2018 l-Ufficjali tad-Dwana sab konsenja ta’ sigaretti kontenenti f’elf (1,000) kaxxa li jgibu fuqhom il-markji tas-socjeta rikorrenti (Queen Cleopatra) 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 18 ta’ Settembru 2018 (Dok. Q fol. 72) maghmul minn Youssef Flaifel, rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Il-mandatarju tas-socjetajiet konvenuti ipprezenta xi dokumenti li pero ma jikkostitwixxu ebda prova konklussiva jew certifikata skont il-ligi dwar l-ezistenza ta' trade mark kif allegat minnhom u fi kwalunkwe kaz li ixxejjen l-allegazzjonijiet attrici. Id-dokument a fol. 211, (partial assignment of trade mark 'Cleopatra' mhux 'Queen Cleopatra' tidher li nbieghet min zewg socjetajiet estraneji ghal konvenuti apparti li hemm dikjarat li l-uzu esklussiv tat-trade mark kien limitat biss ghal Unjoni ta' Mynamar. Meta s-socjeta Prestige xtrat is-sigaretti in kwistjoni (fol. 216 et seq. tal-process) hemm dikjarat illi l-vendituri (cioe l-propretarju tat-trade mark) ma kienx qed jassumi ebda responsabbilta ghal xi infrazzjoni fir-rigward ta' design jew trade marks ohra. Id-dikjarazzjoni ta' Ahmad Ali Saad, sid il-Prestige, turi jekk xejn illi kien konsapevoli tal-problemi li setghu insorgew mal-proprjetarju tat-trade mark Queen Cleopatra registrata fl-Unjoni Ewropea u f'Malta pero tali problem huma res inter alios acta l-vertenza odjerna. Ghalkemm l-istess socjetajiet konvenuti jipprovaw jitfghu dubju fuq it-trade mark tas-socjeta attrici, il-provi juri li s-socjetajiet attrici ghanhom registrat favur taghha t-trade mark 'Queen Cleopatra' kwazi identika ghal dik prodotta fuq il-pakketti tas-sigaretti li waslu Malta fi triqithom lejn il-Libja. Il-Qorti tqis li dawn il-prodotti jaghtu lok ghal prova ta' kontrafazzjoni ta' prodotti b'isem distintiv registrat bi pregudizju ghal sid il-markju registrat.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009, 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-affidavit tal-ufficjal tad-dwana Randolf Mizzi (Dok. P fol. 69) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Youssef Flaifel li kkonferma 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' Randolf Mizzi (fol. 70) datat 18 ta' Settembru 2018. 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 in kwistjoni konsistenti f'elf (1,000) kaxxa sigaretti f'container numru CMAU4213858 (inkluz imballag taghhom) li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u jikkontravvjenu l-artikolu 2(1)(a) u (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-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa,u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana, b'Container Numru CMAU4213858, 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 intellettwali tas-socjeta rikorrenti inkwantu 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-socjeta rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tat-tieni u t-tielet 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 lil intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni, ghadd, transport, hazna, u 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 tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 70);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici;

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