QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 10 ta' Ottubru 2019

Numru 22

Rikors Guramentat Nru. 448/2019

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing B.V.
ta' Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, The Netherlands

vs

Dr Leontine Calleja u P.L. Marie Claire Bartolo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju EURL ANIT IMPORT EXPORT
ta' ALGER - ALGERIA, nominati
b'digriet tat-8 ta' Lulju 2019

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-8 ta' Mejju, 2019 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing B.V. sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing BV hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) il-kliem 'TOMMY HILFIGER' bin-numru ta' registrazzjoni 131706 datata 16 ta' Ottubru 1998 (Dok. A1 anness); (b) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 138529 datata 5 ta' Gunju 2000 (Dok. A2 anness); (c) il-kelma 'TOMMY' bin-numru ta' registrazzjoni 001209790 datata 3 ta' Awwissu 2005

(Dok. A3 anness); (d) figurative mark ‘ ’ bin-numru ta’ registrazzjoni 011267945 datata 14 ta’ Marzu 2013 (Dok. A4 anness).

3. Illi fid-9 ta’ April 2019, ir-rikorrent nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru APZU 3533620 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur ‘CMA CGM ANDROMEDA’, kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. A5, liema container kien fih numru li ghadu mhux identifikat ta’ qliezet kollha bil-marki registrati ta’ Tommy Hilfiger Licensing BV, u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing BV.

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana tikkonsisti fil-fatt f’kontraffazzjonijiet, senjatament ghaliex dawn il-qliziet fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta’ prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta’ Tommy Hilfiger Licensing BV u di più, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ Tommy Hilfiger Licensing BV u ghalhekk, dawn il-qliezet jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali ta’ Tommy Hilfiger Licensing BV. Ir-rapport relattiv ta’ Tommy Hilfiger Licensing BV huwa anness u mmarkat Dok. A6.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-Artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta) u l-Artikolu 3 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa’.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta’ Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa EURL ANIT IMPORT EXPORT u bis-segwenti dettalji:
ADRESSE: CITE ARIZON N 46
STAOUAL ALGER
NIF: 00181601341874
u dan skont dak citat fil-polza ta’ taghbija numru GGZ0966080 (Dok. A7 anness).

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-Artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta’ Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b’applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta’ Malta u l-Artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta, kif ukoll

b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit.

8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qieghed jirrapprezenta;

9. Illi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi qliezet kollha bil-marki registrati ta' Tommy Hilfiger Licensing BV li fuqhom hemm it-trademark tal-Unjoni Ewropea tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing BV hekk kif registrati mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), senjatament: (a) il-kliem 'TOMMY HILFIGER' bin-numru ta' registrazzjoni 131706 datata 16 ta' Ottubru 1998 (Dok. A1 anness); (b) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 138529 datata 5 ta' Gunju 2000 (Dok. A2 anness) ; (c) il-kelma 'TOMMY' bin-numru ta' registrazzjoni 001209790 datata 3 ta' Awissu 2005 (Dok. A3 anness); (d) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 011267945 datata 14 ta' Marzu 2013 (Dok. A4 anness), li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru APZU 3533620 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti Tommy Hilfiger Licensing BV, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jiddisponi minn tali merkanzija lil'hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi l-imsemmija merkanzija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibaghtu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni (2) u t-tielet (3) talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz ukoll l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-30 ta' Lulju 2019 fejn ecceppew:

1. Illi 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 jirnexxilhom jikkomunikaw mal-imsemmija socjeta minnhom rapprezentata;
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 d-dokumenti kollha tal-kawza;

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

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta rikorrenti hija proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) u mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) fost ohrajn il-marki 'TOMMY HILFIGER', ' ', 'TOMMY', ' ' bin-numri ta' registrazzjoni 131706, 138529, 001209790, 011267945 rispettivament u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti A1 sa A4.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru APZU 3533620 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur APL ANDROMEDA li kien diehel Malta fil-5 ta' April 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hdax-il elf mitejn u tmenin (11,280) par jeans, bil-markji tas-socjeta rikorrenti, 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 8 ta' Mejju 2019 (Dok. A6 fol. 21) maghmul minn Edanela Perez Broce, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u 416 u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament EU 608/2013, is-socjeta

rikorrenti 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 ikkonfermati 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 2 ta' Ottubru 2019 (Dok. A14 fol. 84) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Edanela Perez Broce li ikkonfermat 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. 85). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

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 kollha in kwistjoni konsistenti fi hdax-il elf mitejn u tmenin (11,280) par jeans, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali;

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' hdax-il elf mitejn u tmenin (11,280) par jeans, b'container numru APZU 3533620 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-artikoli precitati fid-decide ta' din is-sentenza;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tat-tieni talba 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 tal-artikolu 23 tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* 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. 85);

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