



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 10 ta' Ottubru 2019

Numru 19

Rikors Guramentat Nru. 498/2019

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera New Balance Athletics, Inc. bin-numru ta'
registrazzjoni 04-2460172 ta' 100, Guest Street, Boston,
Massachusetts 02135, United States of America**

vs


**Dr Dustin Camilleri u P.L. Veronica Rossignaud
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-assenti
kunsinnatarju EURL FIGOU IMP & EXP ta' CITE OUED
SERRAG, EL EULMA, ALGERIA, nominati
b'digriet tal-10 ta' Lulju 2019**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-22 ta' Mejju, 2019 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera New Balance Athletics, Inc. sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

1. Illi s-socjeta estera New Balance Athletics, Inc. hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprijeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) logo

 ' bin-numru ta' registrazzjoni 103754 datata 16 ta' Lulju 1999 (Dok. NB1 anness); (b) l-kelma 'NEW BALANCE' bin-numru ta' registrazzjoni 103648



datata 16 ta' Novembru 1998 (Dok. NB2 anness) u (b) logo 'NB' bin-numru ta' registrazzjoni 944507 datata 2 ta' Novembru 2007 (Dok. NB3 anness).

2. Illi fil-25 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 CXDU 1861030 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'ex APL CALIFORNIA', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok NB4, liema container kien fih tmien t'elef u tlett mitt (8,300) il-par zarbun tal-isports kollha bil-marki registrati ta' New Balance Athletics, Inc., u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta estera New Balance Athletics, Inc.

3. 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, senjatement ghaliex dawn iz-zraben fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta' New Balance Athletics, Inc. u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' New Balance Athletics, Inc. u ghalhekk, dawn iz-zraben jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali ta' New Balance Athletics, Inc. Ir-rapport relattiv ta' New Balance Athletics, Inc. huwa anness u mmarkat Dok. NB5.

4. 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 Intellettuali (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 intellettuali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa'.

5. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa EURL FIGOU IMP & EXP u bis-segweni dettalji:

CITE OUED SERRAG

EL EULMA ALGERIE

NIF: 001419009139630

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru DGU0119593 (Dok. NB6 anness).

6. 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 tikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali 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 12(4) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 596 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 19 sa 24 tal-istess Kap. 596 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.

7. 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;

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

9. 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 zraben kollha bil-marki registrati ta' New Balance Athletics, Inc. li fuqhom hemm it-trademark tal-Unjoni Ewropea tas-socjeta estera New Balance Athletics, Inc. hekk kif registrati mal-Ufficju tal-Propjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), senjatament: (a) logo



'*NB*' bin-numru ta' registrazzjoni 103754 datata 16 ta' Lulju 1999 (Dok. NB1 anness); (b) l-kelma 'NEW BALANCE' bin-numru ta' registrazzjoni

103648 datata 16 ta' Novembru 1998 (Dok. NB2 anness) u (b) logo '*NB*' bin-numru ta' registrazzjoni 0944507 datata 2 ta' Novembru 2007 (Dok. NB3 anness), li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CXDU 1861030 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti New Balance Athletics, Inc., 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-8 ta' Awwissu 2019 fejn ecceppew:

Illi d-deputati kuraturi gew hekk nominati permezz ta' digriet ta' din l-Onorabbli Qorti datat 10 ta' Lulju 2019;

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti;

Illi l-esponenti jirrizervaw li jipprezentaw eccezzjonijiet kemm-il darba jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mas-socjeta konvenuta;

Illi l-esponenti qeghdin jitolbu minn issa xi indirizz u/jew dettalji ohra li jista; jkollu l-attur, oltre dawk imnizzla fir-rikors promotur, li permezz taghhom jkunu jistghu jikkuntattjaw lis-socjeta estera EURL FIGOU IMP and EXP u/jew xi rapprezentant tal-istess;

Illi f'dan l-istadju l-esponenti ma ghandhomx noti u dokumenti x'jipprezentaw, kwindi jirrizervaw id-dritt li jaghmlu dan fi stadju ulterjuri, jekk ikun il-kaz;

Salv risposta ulterjuri u/jew eccezzjonijiet ulterjuri.

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-Proprijeta Intellettwali tal-

Unjoni Ewropea (EUIPO) , NEW BALANCE u , bin-numri ta' registrazzjoni 103754, 103648 u 944507 rispettivament, u dan skont kif jidher fid-dokumenti NB1 sa NB3.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CXDU 1861030 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur ex APL CALIFORNIA li kien diehel Malta fis-6 ta' Frar 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' tmint elef u tliet mitt (8,300) par zraben sportivi, 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 21 ta' Mejju 2019 (Dok. NB5 fol. 21) maghmul minn Daniel J. McKinnon, rapprezentant 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 oħra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 2 ta' Ottubru 2019 (Dok. B fol. 67) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Daniel J. McKinnon 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 elenkata fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 68). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugħa kif gej:

Konkluzjoni

Għal 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 tmint elef u tliet mitt (8,300) par zraben sportivi li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali 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-dispozzjonijiet 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 intellettuali;

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' tmint elef u tliet mitt (8,300) par zraben sportivi b'container numru CXDU 1861030 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 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 jihallsu 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 tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 68);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallel

Anne Xuereb

Deputat Registratur