



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

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

**Illum it-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019**

Numru 15

**Rikors Guramentat Nru. 573/2019**

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali  
tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Licensing B.V. ta'  
Danzigerkade 165, NL-1013 AP Amsterdam, The Netherlands**

**vs**


**Dr Mark A. Mifsud Cutajar u P.L. Luisa Tufigno  
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw  
lill-assenti kunsinnatarju EURL ANIT IMPORT  
EXPORT ta' ALGER - ALGERIA, nominati  
b'digriet tat-18 ta' Settembru 2019**


**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-10 ta' Gunju, 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-proprietarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Propjeta Intellettuali 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 fl-10 ta' Mejju 2019, ir-rikorrent nomine gie infurmat mid-Direttur Generali (Dwana) li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru APHU4633256 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'CMA CGM MUSSET', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. A5, liema container kien fih total ta' sitta u ghoxrin elf, sitt mija u tmienja u tmenin (26,688) qalziet, skond l-anness dokument immarkat Dok. A6, li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta rikorrenti Tommy Hilfiger Licensing BV debitament registrati, u li prima facie deheru lid-Direttur Generali (Dwana) li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti Tommy Hilfiger Licensing BV.

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) tikkonsisti fil-fatt fi qliezet iffalsifikati, senjatament ghaliex dawn il-qliezet 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 piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Tommy Hilfiger Licensing BV u ghalhekk dawn il-qliezet jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali ta' Tommy Hilfiger Licensing BV.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lid-Direttur Generali (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 1 u 23 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 d-Direttur Generali (Dwana) laqa'.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet gewwa l-Port Hieles ta' Malta u d-Direttur Generali (Dwana), permezz tal-inkartament relattiv li ghadda lis-socjeta rikorrenti, jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa EURL ANIT IMPORT EXPORT u bis-segweni dettalji:

ADRESSE: CITE ARIZON N 46 STAOUALI

ALGER

NIF: 001816101341874

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0974156 (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 tikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll huma pprojbiti taht l-Artikolu 12 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 596 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli

b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 123 u 129 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 suriferit, tal-Artikoli 19 sa 24 tal-istess Kap. 596 tal-Ligijiet ta' Malta, l-artikolu 9 tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intelletwali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikoli 7 u 8 tal- Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [UE] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali suriferit.


8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mid-Direttur Generali (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 sitta u ghoxrin elf, sitt mija u tmienja u tmenin (26,688) qalziet li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta` rikorrenti Tommy Hilfiger Licensing BV debitament registrati mal-Ufficju tal-Propjeta Intelletwali 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), li jinsabu prezentement taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru APHU4633256 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma ffalsifikati u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti Tommy Hilfiger Licensing BV, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lid-Direttur Generali (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 lid-Direttur Generali (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 lid-Direttur Generali (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 tal-10 ta' Ottubru 2019 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti ma humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.  
Salv risposta 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 attrici 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 u  bin-numri ta' registrazzjoni 131706, 138529, 001209790 u 011267945, u dan skont kif jidher mid-Dokumenti A1 sa A4 annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru APHU4633256 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM MUSSET li dahal Malta fit-8 ta' Mejju 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' sitta u ghoxrin elf, sitt mija u tmienja u tmenin (26,688) par jeans, li ghandhom fuqhom il-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 sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 11 ta' Gunju 2018 (Dok. A9 fol. 69) maghmul minn Thorunn Sigurdottir, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 2017/1001, u tal-provvedimenti tar-Regolament

608/2013, is-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 ikkonfermati permezz tad-Dokumenti esebiti mar-rikors guraumentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 2 ta' Ottubru 2019 (Dok. A15 fol. 80) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Thorunn Sigurdottir, 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 tal-Dwana (fol. 81). 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 sitta u ghoxrin elf, sitt mija u tmienja u tmenin (26,688) par jeans, li jinsabu maqbuda, wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll tal-artikolu 2(5) u (6) 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' sitta u ghoxrin elf, sitt mija u tmienja u tmenin (26,688) par jeans, b'container numru APHU4633256 da parti tal-konvenuti u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici

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-konvenut, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tal-artikolu 23 tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-konvenuti 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 tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 81);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur