QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019

Numru 14

Rikors Guramentat Nru. 603/2019

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' PUIG FRANCE, socjeta estera nkorporata fi Franza bhala "Société par Actions Simplifiée" u b'indirizz ta' 65-67 avenue des Champs Elysées, F-75008 Parigi, Franza

vs

Dr Leontine Calleja u P.L. Melissa Anastasi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) SHENZHEN GRAND IMPORT AND EXPORT CO,LTD,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "SHENZHEN,CHINA, ROOM 713 FLOOR B YIYENANFANG, BUILDING LUOFANG RD,LUOHU DISTRICT, SHENZHEN,CHINA", u
(2) AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMM,PACHA CENTRE 75 AV KHAEIREDDINE, PACHA BLOC C 1EME ETAGE APT C6, MONT PLAISIR 1073-TUNISIE",
nominati
b'digriet tat-18 ta' Settembru 2019

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-19 ta' Gunju 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' fwejjah immarkati "paco rabanne", "1 million" u "OLYMPÉA", hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' European Union trade marks (EU trade marks) registrati bin-numri 009505751 PACO RABANNE [b'effett mit-tmienja (8) ta' Novembru tas-sena elfejn u ghaxra (2010)], 013265764 OLYMPÉA PACO RABANNE [b'effett mill-isbatax (17) ta' Settembru tas-sena elfejn u erbatax (2014)], 013366877 OLYMPÉA [b'effett mis-sittax (16) ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbatax (2014)], 013584537 [b'effett mill-isbatax (17) ta' Dicembru tas-sena elfejn u erbatax (2014)], 005682141 1 MILLION [b'effett mit-tnax (12) ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha (2007)], 005738489 ONE MILLION [b'effett mis-sebgha (7) ta' Marzu tas-sena elfejn u sebgha (2007)], u 006601091 [b'effett mit-tlieta u ghoxrin (23) ta' Jannar tas-sena elfejn u tmienja (2008)], u dawn kollha dwar prodotti ta' fwejjah, fost ohrajn;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 u fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) u tlieta u ghoxrin (23) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) sub-paragrafu (i), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 596.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sitta u disghin (596) tal-Ligijiet ta'

Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU7039251 kontenenti (inter alia) kwantita' ta' prodotti ta' fwejjah li, jew ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 013265764, 013366877 u 013584537 rispettivament, jew inkella ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 005682141, 005738489 u 006601091 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta SHENZHEN GRAND IMPORT AND EXPORT CO,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa t-Tunezija favur it-tieni konvenuta AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fil-wiehed u ghoxrin (21) ta' Mejju tas-sena elfejn u dsatax (2019) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata "SHENZHEN GRAND IMPORT AND EXPORT CO,LTD", entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "SHENZHEN,CHINA, ROOM 713 FLOOR B YIYENANFANG, BUILDING LUOFANG RD,LUOHU DISTRICT, SHENZHEN,CHINA", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL" entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMM,PACHA CENTRE 75 AV KHAEIREDDINE, PACHA BLOC C 1EME ETAGE APT C6, MONT PLAISIR 1073-TUNISIE";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) ikkwantifika bhala sixty nine (69) cartons x 96 internals each of perfume bearing the trademarks of Paco Robanne … for a total of Six thousand six hundred and twenty four (6,624), japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark, li jipprovdi li:
... the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (it-Tunezija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) ppréfiggja terminu sad-dsatax (19) ta' Gunju tas-sena elfejn u dsatax (2019) inkluz, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dawn il-procedimenti gudizzjarji civili qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu;

9. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' prodotti ta' fwejjah li, jew ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 013265764, 013366877 u 013584537 rispettivament, jew inkella ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 005682141, 005738489 u 006601091 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7039251 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawn l-istess European Union trade marks;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' prodotti ta' fwejjah li, jew ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 013265764, 013366877 u 013584537 rispettivament, jew inkella ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 005682141, 005738489 u 006601091 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li biha huma jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-

sistemi ezistenti tal-kummerc u l-konvenuti jigu mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez l-ohra kollha konnessi ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-22 ta' Ottubru 2019 fejn ecceppew li:

1. 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 socjetajiet 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 dokumenti kollha esebiti;

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

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta rikorrenti hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji PACO RABANNE, OLYMPÉA PACO RABANNE, OLYMPÉA, , 1 MILLION, ONE MILLION, u , irregistrati bhala EU trade marks

009505751, 013265764, 013366877, 013584537, 005682141, 005738489, u 006601091 rispettivament, u dawn kollha dwar prodotti ta' fwejjah, fost ohrajn, u dan skont kif jidher mid-dokumenti B sa H annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU7039251 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CASSIOPEA li dahal Malta fil-11 ta' Mejju 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja ta' ta' disgha u sittin (69) kaxxa ta' sitta u disghin (96) flixkun f'kull kaxxa, b'total ta' sitt elf sitt mija u erbgha u ghoxrin (6,624) flixkun fwieha li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta rikorrenti 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 mill-affidavit datat 14 ta' Ottubru 2019 (Dok. PUIG02 fol. 276) maghmul minn Mathias Laculle, rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, 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 illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta rikorrenti jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Mark Anthony Ellul datat 18 ta' Gunju 2019 (Dok. M fol. 114) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Mathias Laculle li kkonferma 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 inkluz spejjez ancillari huma elenkati fl-affidavit ta' Mark Anthony Ellul fol. 115. Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta’ u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba’ talba tas-socjeta rikorrenti, tilqa’ t-talbiet l-ohra taghha fis-sens hawn deciz b’dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f’Malta, fil-kors ta’ kummerc bejn l-intimati f’kwantita ta’ prodotti ta’ fwejjah li, jew ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 013265764, 013366877 u 013584537 rispettivament, jew inkella ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 005682141, 005738489 u 006601091 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7039251 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti fir-rigward ta’ dawn l-istess European Union trade marks;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta’ prodotti ta’ fwejjah li, jew ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 013265764, 013366877 u 013584537 rispettivament, jew inkella ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 009505751, 005682141, 005738489 u 006601091 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

3. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex fi zmien qasir u perentorju ta’ disghin (90) gurnata mid-data ta’ din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti

mertu ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-intimati u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni inkluz spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 115);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur