QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 29 ta' Jannar 2020

Numru 4

Rikors Guramentat Nru. 916/2019

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera Samsung Electronics Co Ltd ta'
129 Samsung-ro, 320 beon-gil, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea**

vs

**Dr Victor Bugeja u P.L. Daniel Aquilina
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju EURL L'ETOILE BLANCHE
IMPORT EXPORT mill-Algeria, nominati
b'digriet tat-12 ta' Novembru 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta' Settembru, 2019 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Samsung Electronics Co Ltd sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta Samsung Electronics Co Ltd hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) word mark 'SAMSUNG' bin-numru ta' registrazzjoni 001877901 datata 23 ta' Mejju 2002 (Dok. S1 anness); (b) word mark 'SAMSUNG' bin-numru ta' registrazzjoni 012082772 datata 15 ta' Jannar 2014 (Dok. S2 anness); (c) figurative mark

‘ ’ bin-numru ta’ registrazzjoni 000506881 datata 25 ta’ Frar 2000 (Dok. S3 anness); (d) figurative mark ‘ ’ bin-numru ta’ registrazzjoni 12082641 datata 15 ta’ Jannar 2014 (Dok. S4 anness).

3. Illi fid-29 ta’ Awwissu 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 CAIU 5849902 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur ‘CMA CGM LEO’, kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. S5, liema container kien fih numru li ghad irid jigi identifikat ta’ accessorji tal-mobile phone inkluz travel adapters, USB cables u earphones li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Samsung Electronics Co Ltd debitament registrati, u li prima facie dehru lid-Direttur Generali (Dwana) li jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta Samsung Electronics Co Ltd.

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 accessorji tal-mobile phone inkluz travel adapters, USB cables u earphones iffalsifikati, senjatament ghaliex dawn l-accessorji tal-mobile fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta’ prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta’ Samsung Electronics Co Ltd u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ Samsung Electronics Co Ltd u ghalhekk dawn l-accessorji tal-mobile phone imsemmija jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali ta’ Samsung Electronics Co Ltd u dan skond ir-rapport anness u mmarkat bhala Dok. S6.

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 Intellettwali (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 intellettwali, 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 L’ETOILE BLANCHE IMPORT EXPORT u bis-segwenti dettalji:
ROUTE CHERIA LOTISSEMENT EL AFAK
LOCAL N^{O} 01 BIR EL ATER W TEBESS
ALGERIE
NIF N^{O} 0017120584608-54
TEL: 00213-555841480

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0991714A (Dok. S7 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 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. 597 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. 597 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 intellettwali 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 f'numru li ghad irid jigi identifikat ta' accessorji tal-mobile phone inkluz travel adapters, USB cables u earphones li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Samsung Electronics Co Ltd li hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) word mark 'SAMSUNG' bin-numru ta' registrazzjoni 001877901 datata 23 ta' Mejju 2002 (Dok. S1 anness); (b) word mark 'SAMSUNG' bin-numru ta' registrazzjoni 012082772 datata 15 ta' Jannar 2014 (Dok. S2 anness); (c) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 000506881 datata 25 ta' Frar 2000 (Dok. S3 anness); (d) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 12082641 datata 15 ta' Jannar 2014 (Dok. S4 anness) u li jinsabu prezentement taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CAIU5849902 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma ffalsifikati u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta Samsung Electronics Co Ltd 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 tad-29 ta' Novembru 2019 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti ma humiex edotti mill-fatti konnessi mal-kawza u ghalhekk jirriservaw li jressqu eccezzjonijiet ulterjuri kemm-il darba jkun il-kaz.

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) il-marki 'SAMSUNG' u ' ' bin-numri ta' registrazzjoni 001877901, 012082772, 000506881 u 012082641, u dan skont kif jidher fuq Dok. S1 sa S4 annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CAIU5849902 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM LEO li kien diehel Malta fit-13 ta' Lulju 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' disghin (90) kaxxa b'total ta' wiehed u disghin elf seba' mija u hamsin (91,750) accessorji tal-mobile bil-markji tas-socjeta attrici, 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 26 ta' Settembru 2019 (Dok. S6 a fol. 22) maghmul minn Sunhwan Min, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, l-artikolu 12 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikolu 9 tar-Regolament UE 2017/1001, liema ksur huwa azzjonabbli skont l-artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414, l-artikoli 19 sa 24 tal-Kap. 597 u tal-provvedimenti tal-artikolu 23 tar-Regolament UE 608/2013. Kwindi s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 7 ta' Novembru 2019 (Dok. S10 a fol. 67) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Sunhwan Min li ikkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna, irrizulta li kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Randolph Mizzi (fol. 68). Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta 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 f'disghin (90) kaxxa b'total ta' wiehed u disghin elf seba' mija u hamsin (91,750) accessorji tal-mobile, 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 suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll l-

artikolu 2(5) u (6) tar-Regolament EU Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit;

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' disghin (90) kaxxa b'total ta' wiehed u disghin elf seba' mija u hamsin (91,750) accessorji tal-mobile, b'container numru CAIU5849902 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 intellettwali tas-socjeta attrici 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-konvenuti, 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 tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 68);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur