QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum it-Tnejn, 10 ta' Ottubru 2022

Numru 1

Rikors Guramentat Nru. 272/2022

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, socjeta estera registrata taht il-ligijiet tal-Germanja u b'indirizz ta' Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germanja
vs**

**Dr Charmaine Cherrett u P.L. Katrina Zammit Cuomo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) OCEAN ANGEL FREIGHT LIMITED, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "HOUSE 26 ROAD 02, BLOCK L BANANI, DHAKA, BANGLADESH" u b'indikazzjoni ulterjuri ta' "A/C: SIDDIQUI FABRICS.",
(2) COMMUNICATION WAY COMPANY FOR IMPORT CLOTHES, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALHADAEQ, DUBAI STREET, BENGALI-LIBYA" u
(3) FATHI MOHAMED SALAH, individwu b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALHADAEQ, DUBAI STREET, BENGALI-LIBYA" u b'indikazzjoni ulterjuri ta' "CELL: +218925106226", nominati b'digriet tat-13 ta' Gunju 2022**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-29 ta' Marzu 2022 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' artikli ta' lbies, hija proprjetarja ta' diversi trademarks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar

id-dinja, it-trademarks tas-socjeta attrici dwar tali oggetti huma trademarks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 000049221 BOSS, 000049254 HUGO BOSS u 002860377 [kollha b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], kif ukoll tat-trademark Internazzjonali li tiddesinja l-Unjoni Ewropea bin-numru 0754225 [b'effett mill-ghaxra (10) ta' Frar tas-sena elfejn u hdax (2011)], kollha debitament irregistrati dwar oggetti varji nkluzi boxer shorts;

3. illi noltri, fost ohrajn ukoll, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks irregistrati f'Malta bin-numri 19324 [b'effett mill-isbatax (17) ta' Novembru tas-sena elf disa' mija disgha u tmenin (1989)] u 22360 – HUGO BOSS [b'effett mis-sebgha (7) ta' Mejju tas-sena elf disa' mija tlieta u disghin (1993)], f'kull kaz irregistrati dwar oggetti varji nkluzi boxer shorts;

4. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" dwar l-istess trademarks 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-paragrafi (i) sa (iii), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

5. illi ghaldaqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12) subartikolu sebgha (7.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, u dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha u sebghin (79.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 597.04 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu hames mija sebgha u disghin (597) 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, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

6. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container APZU3869569 kontenenti kwantita' ta' boxer shorts (gewwa materjal

tal-imballagg), li kollha ghandhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mill-Bangladexx min-naha tal-ewwel konvenuta OCEAN ANGEL FREIGHT LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Libja favur it-tieni u t-tielet konvenuti COMMUNICATION WAY COMPANY FOR IMPORT CLOTHES u FATHI MOHAMED SALAH rispettivament. 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;

7. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tnejn (2) ta' Marzu tas-sena elfejn u tnejn u ghoxrin (2022) 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 "OCEAN ANGEL FREIGHT LIMITED", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "HOUSE 26 ROAD 02, BLOCK L BANANI, DHAKA, BANGLADESH" u b'indikazzjoni ulterjuri ta' "A/C: SIDDIQUI FABRICS.", filwaqt li, fil-kaxxa relattiva ghall-consignees / importaturi hemm indikati (1) "COMMUNICATION WAY COMPANY FOR IMPORT CLOTHES", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALHADAEQ, DUBAI STREET, BENGALI-LIBYA" u (2) "FATHI MOHAMED SALAH", individwu b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALHADAEQ, DUBAI STREET, BENGALI-LIBYA" u b'indikazzjoni ulterjuri ta' "CELL: +218925106226";

8. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li ser jigu kkwantifikati mid-Direttur Generali (Dwana) waqt it-trattazzjoni ta' din l-azzjoni civili gudizzjarja, japplikaw bic-car:

(a) fl-ewwel lok, dwar it-trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll it-trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea, l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li: ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kull parti terza ddahhal oggetti fl-Unjoni minghajr ma jkunu rilaxxati ghal cirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn dawn l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika ghat-trademark tal-UE rregistrata fir-rigward ta' dawn l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.;

u

(b) fit-tieni lok, dwar it-trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360, l-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12.) subartikolu sebgha (7) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, li jipprovdi li: ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark registrata ghandu jkun ukoll intitolat li jipprevjeni lil kull parti terza milli ddahhal oggetti, fil-kors tal-kummerc, gewwa Malta, minghajr ma dawn ikunu gew rilaxxati ghac-cirkolazzjoni libera hemmhekk, meta dawk l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, jigu minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika mat-trademark registrata fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.

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

9. illi d-Direttur Generali (Dwana) ppreffiggja terminu sat-tletin (30) ta' Marzu tas-sena elfejn u tnejn u ghoxrin (2022) 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;

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

11. 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' boxer shorts (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container APZU3869569 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll tat-trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u tat-trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' boxer shorts (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 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' Settembru 2022 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti ghadhom ma humiex edotti mill-fatti;
2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxilhom ikunu edotti mill-fatti.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.
Bl-ispejjez.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

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

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji BOSS, HUGO BOSS, , irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 000049221, 000049254, 002860377, u bhala trade mark internazzjonali li tiddesinja l-EU bin-numru 0754225, u ,

HUGO BOSS, irregistrati f'Malta bin-numri 19324 u 22360, f'kull kaz irregistrati dwar oggetti varji inkluzi boxer shorts, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa G annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM PATAGONIA li kien diehel Malta fl-14 ta' Frar 2022 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' tmien (8) kaxxi li kien fihom tmienja u sebghin (78) pakkett ta' tlett (3) bicciet hwejjeg ta' taht il-wiehed b'total ta' elf tmien mija tnejn u sebghin (1,872) bicca hwejjeg ta' taht (underwear) f'Container Numru APZU3869569, li ghandhom fuqhom 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 mill-affidavit datat 23 ta' Marzu 2022 (Dok. LAS01 fol. 180) maghmul minn Nicole Klug, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

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 attrici inizjat dawn il-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana ta' Randolph Mizzi datati 24 ta' Marzu 2022 (Dok. L fol. 68) u 30 ta' Settembru 2022 (Dok. LAS03 fol. 191) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Nicole Klug li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi dawk sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-ufficjal tad-dwana fol. 69 tal-process. Ghalhekk it-talbiet attrici 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, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' boxer shorts (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container APZU3869569 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll tat-trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u tat-trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' boxer shorts (gewwa materjal tal-imballagg), li kollha ghandhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 000049221, 000049254 u 002860377 kif ukoll bhala trademark Internazzjonali bin-numru 0754225 li tiddesinja l-Unjoni Ewropea u trademarks ta' Malta bin-numri 19324 u 22360 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-konvenuti u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-konvenuti 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, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 69);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur