QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 8 ta' Ottubru 2015

Numru 15

Rikors Guramentat Nru. 426/2015

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjetajiet esteri Tommy Hilfiger Europe B.V.
ta' Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam u
Hermès International ta' 24, Rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris, France

vs

Dr. Mark A. Mifsud Cutajar u P.L. Hilda Ellul Mercer
gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti SARL Textile Les Iles Vertes
Import & Export, Fariver Trading
Company Limited u Arab Bank plc
ghal kull interess li jista' jkollu
b'digriet tas-17 ta' Gunju 2015

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-8 ta' Mejju, 2015 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjetajiet esteri Tommy Hilfiger Europe B.V. u Hermès International sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom.

2. Illi s-socjeta estera Tommy Hilfiger Europe B.V. hija awtorizzata tenforza d-drittijiet registrati f'isem Tommy Hilfiger Licensing LLC li hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala Community Trademarks u Community Designs mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: community

trademark 'TOMMY HILFIGER' bin-numru ta' registrazzjoni 000131706 datata 16 ta' Ottubru 1998 (Dok. PF1), community trademark ‘ ’ maghruf bhala 'flag device' bin-numru ta' registrazzjoni 000138529 datata 5 ta' Gunju 2000 (Dok. PF2) u community trademark 'HILFIGER' bin-numru ta' registrazzjoni 010451383 datata 2 ta' Mejju 2012 (Dok. PF3).

3. Illi s-socjeta estera Hermès International hija l-proprjetarja tad-dritt registrat bhala Community Trademarks u Community Designs mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: community trademark 'HERMÈS bin-numru ta' registrazzjoni 8772428 datata 2 ta' April 2012 (Dok. PF4), community trademark ‘ ’ maghruf bhala 'Hermès Logo' bin-numru ta' registrazzjoni 8772436 datata 23 ta' Dicembru 2010 (Dok. PF5) u community trademark figurattiv ‘ ’ bin-numru ta' registrazzjoni 8964835 datata 2 ta' Settembru 2010 (Dok. PF6).

4. Illi fl-10 ta' April tas-sena 2015, 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 TGHU 1350000 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'XIANGFU 2', liema container kien fih: (a) elf, mitejn u tmenin (1,280) t-shirts, liema numru ghad irid jigi verifikat mill-Kontrollur tad-Dwana, kollha bil-marki registrati tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Europe B.V. u (b) mija u erbghin (140) jeans, liema numru wkoll ghad irid jigi verifikat mill-Kontrollur tad-Dwana, kollha bil-marki registrati ta' Hermès International, kif jidher mid-dokumenti annessi u mmarkati Dok. PF7 u PF8, u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet esteri Tommy Hilfiger Europe B.V. u Hermès International.

5. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana jikkonsistu fil-fatt f’kontraffazzjonijiet, senjatament ghaliex: fir-rigward tat-t-shirts Tommy Hilfiger, fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti legittimament prodotti minn Tommy Hilfiger Europe B.V. u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Tommy Hilfiger Europe B.V., u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali ta' Tommy Hilfiger Europe B.V.; u fir-rigward tal-jeans Hermès fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti legittimament prodotti minn Hermès International u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Hermès International, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali ta' Hermès International. Ir-rapport relattiv ta' Tommy Hilfiger Europe B.V. huwa anness u mmarkat Dok. PF9, filwaqt li r-rapport relattiv ta' Hermès International huwa anness u mmarkat Dok. PF10.

6. Illi r-rikorrenti nomine talbu lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-artikolu 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kap. 414 tal-Ligijiet ta'

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

7. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li x-shipper hija l-kumpannija Fariver Trading Company Limited, il-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa 'To the order of Arab Bank plc Algeria u n-notify party huwa SARL Textile les Iles Vertes Import & Export, Hai Solh, N° 143, A-Birkhadem, Alger, Algeria u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0648670 (Dok. PF11).

8. Illi, l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjetajiet rikorrenti skond l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii), kif ukoll ipprojbiti taht tal-artikolu 10(2)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta, liema ksur huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet 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.

9. Illi l-Av. Peter Fenech noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-Dwana u mis-socjetajiet rikorrenti li qed jirraprezenta.

10. Illi s-socjetajiet rikorrenti ghandhom kull interess li jippromwovu din l-azzjoni gudizzjarja sabiex jikkawtelaw u jenforzaw il-jeddijiet taghhom.

11. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponenti umilment jitolbu lil din l-Onorabbli Qorti sabiex-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi hwejjeg li fuqhom hemm Community Trademarks u Community Designs tas-socjeta estera Tommy Hilfiger Europe B.V. mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: community trademark bin-numru ta' registrazzjoni 000131706 datata 16 ta' Ottubru 1998, community trademark bin-numru ta' registrazzjoni 000138529 datata 5 ta' Gunju 2000 u community trademark 010451383 datata 2 ta' Mejju 2012, kif ukoll l-oggetti konsistenti fi hwejjeg li fuqhom hemm Community Trademarks u Community Designs tas-socjeta estera Hermès International mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: community trademark bin-numru ta' registrazzjoni 8772428 datata 2 ta' April 2012, community trademark bin-numru ta' registrazzjoni 8772436 datata 23 ta' Dicembru 2010 u community trademark bin-numru ta' registrazzjoni 8964835 datata 2 ta' Settembru 2010 u li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru TGHU 1350000 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti Tommy Hilfiger Europe B.V. u tas-socjeta rikorrenti Hermès International u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali hwejjeg lil hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjetajiet rikorrenti,

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 ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tas-socjetajiet 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 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-3 ta' Lulju 2015 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti m'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.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici Tommy Hilfiger Europe B.V. bhala awtorizzata tenforza d-drittijiet ta' Tommy Hilfiger Licensing LLC u socjeta attrici bhala proprjetarji ta' diversi drittijiet fost ohrajn dawk ta' TOMMY HILFIGER, flag device, HILFIGER, HERMÈS, Hermès Logo, u dak figurattiv, liema markji huma registrati bhala Community Trademarks u Community Designs fir-Registru Komunitarju bin-numri 000131706, 000138529, 010451383, 8772428, 8772436, u 8964835.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container TGHU 1350000 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur XIN TIAN JIN li kien diehel Malta fit-2 ta' April 2015 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' t-shirts u jeans li jgibu l-marki tas-socjetajiet rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'elf, mitejn u tmenin (1,280) t-shirts, u mija u erbghin (140) jeans, u li kien hemm suspett li ma

humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapporti datati 30 ta' April 2015 (Dok. PF9 u PF10 fol. 63 sa 66) maghmula minn Tomas Elemans u Jean-Claude Masson rapprezentanti tas-socjetajiet rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjetajiet attrici inizjaw dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B fol. 165) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapporti ta' Tomas Elemans u Jean-Claude Masson li ikkonfermaw li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius (Dok. B fol. 166) datat 19 ta' Awwissu 2015. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-elf, mitejn u tmenin (1,280) t-shirts, u mija u erbghin (140) jeans f'container numru TGHU 1350000 in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skond l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414;

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 in kwistjoni b’container numru TGHU 1350000 da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta’ proprjeta intellettwali tas-socjetajiet rikorrenti inkwantu li ma humiex genwini, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 [Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)] u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademarks registrati f’isem is-socjetajiet rikorrenti;

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, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lil-intimati 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 skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana fol. 166;

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet/entitajiet konvenuti b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur