QORTI CIVILI PRIM’ AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 18 ta’ Jannar 2017

Numru 7

Rikors Guramentat Nru. 953/2016

Av. Paul Micallef Grimaud
bhala mandatarju specjali tas-socjetajiet esteri
(1) BEST-LOCK (EUROPE) LTD., socjeta estera bl-indirizz ta’ Holker Business Centre, Burnley Road, Colne/Lancashire, BB8 8EG, United Kingdom; (2) BEST-LOCK CONSTRUCTION TOYS INC., socjeta estera bl-indirizz ta’ 174NE 96St., Miami/Florida 33138, United States of America; (3) BEST-LOCK GROUP LTD., socjeta estera bl-indirizz ta’ Unit 801, 8th Floor, Pacific House, 20 Queen’s Road Central, Hong Kong, u (4) BEST-LOCK (ASIA) LTD., socjeta estera bl-indirizz ta’ Unit 801, 8th Floor, Pacific House, 20 Queen’s Road Central, Hong Kong

vs

Dr Yana Micallef Stafrace u P.L. Hilda Ellul Mercer
kuraturi deputati biex jirrapprezentaw l-assenti socjetajiet
(1) LI SHUISONG PU FANG TRADE CO. LTD u (2) SHRAKT ALATRON LI;
socjetajiet b’indirizzi esteri mhux maghrufa nominati
b’digriet tal-15 ta’ Novembru 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-24 ta' Ottubru 2016 li jghid hekk:

1. IIli r-rikorrent nomine ghandu l-awtorita sabiex jirrapprezenta l-mandanti tieghu, kif jirrizulta mill-annessa prokura (Dok. A);

2. Illi s-socjetajiet attrici Best-Lock (Europe) Ltd. u Best-Lock Group Ltd. huma l-proprjetarji tal-markji komunitarji, fosthom European Union Trade Mark bin-numru 010724871 u European Union Trade Mark bin-numru 004327631 li jappartjenu lis-socjetajiet attrici Best-Lock (Europe) Ltd. u Best-Lock Group Ltd. rispettivament, u li permezz ta' liema l-akronimu "B&L" kif ukoll l-isem "Best-Lock" huwa registrati bhala element distintiv u dominanti ta' logo (cioe figurative mark) f'isem is-socjetajiet attrici ghall-klassi ta' prodotti li ggib in-numru 28 u jikkomprendu, inter alia, gugarelli, figuri ta' gugarelli (toy figures) loghob, u briks tal-plastik (kopji annessi bhala Dok. B u Dok. C);

3. Illi s-socjetajiet attrici Best-Lock (Europe) Ltd. u Best-Lock Construction Toys Inc. huma l-proprjetarji tad-diversi disinji komunitarji, fosthom Community Design bin-numru 001192553-0018 u Community Design bin-numru 002138248-0001 li jappartjenu lis-socjetajiet attrici Best-Lock (Europe) Ltd. u Best-Lock Construction Toys Inc. rispettivament, u li permezz ta' liema d-disinn ta' military gun kif ukoll id-disinn ta' toy figure b'karattru distintiv huwa registrati bhala disinji kommunitarji f'isem is-socjetajiet attrici Best-Lock (Europe) Ltd. u Best-Lock Construction Toys Inc. Rispettivament ghall-klassi ta' prodotti li ggib in-numru 21.01 abbazi tal-Lorcano Convention u jikkomprendu senjatament gugarelli u figuri ta' gugarelli (toy figures) (kopji annessi bhala Dok. D u Dok. E);

4. Illi jirrizulta li fis-7 ta' Ottubru 2016 iddahlet gewwa Malta tramite l-vapur "CMA CGM Hydra", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' artikli li fiha kien hemm gugarelli, inkluz briks tal-plastik u figuri ta' annimali, u liema artikli ta' gugarelli jgibu fuqhom u/jew jinkorporaw l-markji u disinji kommunitarji hawn fuq imsemmija li jappartjeni lis-socjetajiet attrici, u li ma kienux prodotti bl-awtorizzazzjoni tas-socjetajiet attrici u/jew l-affiljati taghhom, u b'hekk mhumiex genwini u jledu d-drittijiet esklussivi tal-proprjeta intellettwali tal-istess socjetajiet attrici;

5. Illi, mill-polza ta' karigu relatat ma' din il-konsenja, jirrizulta li l-konsenjatarji tal-artikli ta' gugarelli in kwistjoni hija indikata bhala "Shrkat Alatron Li", mentri jirrizulta li d-dettalji tax-shipper huma indikati bhala "Li Shuisong Pu Fang Trade Co. Ltd" (kopja hawn annessa bhala Dok. F);

6. Illi s-socjetajiet gew infurmati bis-suespost, kif ukoll il-qbid temporanju u d-detenzjoni ta' din il-konsenja ta' artikli kontravvenjenti, permezz ta' komunikazzjoni li ntbaghtet lir-rapprezentanti legali esteri taghhom mill-Kontrollur tad-Dwana (kopja hawn annessa bhala Dok. G). Barra minn hekk, diversi ritratti ta' xi kampjuni ta' dawn l-artikli maqbuda kienu wkoll moghtija lis-socjetajiet attrici ghall-ispezzjoni taghhom (liema ritratti jinsabu hawn annessi bhala Dok. H);

7. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skont l-artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta);

8. Illi, b'referenza specifika ghall-markji kommunitarji tas-socjetajiet attrici, huwa wkoll il-kaz li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwistjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji minghajr awtorizzazzjoni li jkunu identici ghall-European Union Trade Marks irregistrati fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji, huwa projbit skond artikolu 9 tar-Regolament U.E. 207/2009;

9. Illi din il-konsenja ta' artikli kontravvenjenti bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana pendenti l-ezitu ta' dawn il-proceduri wara li gie pprezentat lilu l-applikazzjonijiet bil-miktub da parti tas-socjetajiet attrici ai termini tal-artikolu 5 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta dIntellettwali (mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta), ossija, national application for action (kopji hawn annessi bhala Dok. I), u b'zieda ma' dan l-istess Kontrollur jinsab informat mis-socjetajiet attrici li qed issir il-kawza odjerna (Dok. J anness);

10. Illi l-mandatarju specjali tas-socjetajiet attrici jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom, in parte personalment, u in parte tramite l-informazzjoni moghtija lilu mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, is-socjetajiet attrici jitolbu bir-rispett illi din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

i. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-artikli kontravvenjenti, li jikkomprendu artikli ta' gugarelli, fost affaritajiet ohra, u li jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana wara l-applikazzjonijiet maghmula mis-socjetajiet attrici, u li kienu jinsabu fil-Container ECMU 8154442 abbord il-vapur CMA CGM HYDRA huma oggetti falsifikati li jledu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici Best-Lock (Europe) Ltd. fil-markji u d-disinji komunitarji (cioe European Union Trade Mark u Community Design bin-numri 010724871 u 001192553-0018, tas-socjeta attrici Best-Lock Group Ltd. fil-markju komunitarju (cioe European Union Trade Mark) bin-numru 004327631 u tas-socjeta attrici Best-Lock Construction Toys fid-disinn komunitarju (cioe Community Design) bin-numru 002138248-0001;

ii. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles tal-artikli maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana u dikjarati bhala falsifikati skont it-talba precedenti, jikkostitwixxi ksur tal-artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta), fil-konfront tas-socjetajiet attrici u d-drittijiet taghhom fil-markji u d-disinji komunitarji msemmija fit-talba precedenti;

iii. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta fil-kors ta' kummerc, tal-istess artikli maqbuda (inkluz l-imballagg taghhom) u dikjarati bhala falsifikati skont l-ewwel talba, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjetajiet attrici in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 207/2009, u dan fil-konfront European Union Trade Mark bin-numru 010724871 u European Union Trade Mark bin-numru 004322763 irregistrati f'isem is-socjetajiet attrici Best-Lock (Europe) Ltd. u Best-Lock Group Ltd. rispettivament;

(iv) Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddisponi mill-artikli dikjarati bhala kontravvenjenti skont it-tieni u/jew it-tielet talba 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta attrici jew tordna lil-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-istess artikli minghajr ebda kumpens u ghas-spejjez esklussivi tas-socjetajiet konvenuti jew min minnhom, ai termini tal-artikolu 8 tal-Kap. 414 u skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

iv. Tordna kull rimedju iehor li skont l-imsemmi Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, Regolament U.E. 608/2013, Regolament (EC) 6/2002, Regolament U.E. 207/2009, jistghu jigu ordnati minn din l-Onorabbli Qorti minghajr ebda kumpens u a spejjez esklussivi tas-socjetajiet konvenuti jew min minnhom;

v. Tordna li s-socjetajiet konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati minn din l-Onorabbli Qorti inkluzi dawk tal-identifikazzjoni, ghadd, transport, hazna, u distruzzjoni tal-artikli kontravvenjenti.

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet konvenuti jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tad-19 ta' Dicembru 2016 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin 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' ostakolo.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li socjetajiet attrici huma proprjetarji ta' diversi markji u disinji komunitarji liema markji B&L u Best-Lock huma registrati f'isimhom bhala EU

Trade Mark bin-numri 010724871 u 004327631, u ghall-klassi ta' prodotti li ggib in-numru 28; fil-waqt li id-disinji komunitarji ta' military gun u dak ta' toy figure b'karattru distintiv huma registrati bhala Community Design bin-numri 001192553-0018 u 002138248-0001, ghall-klassi ta' prodotti li ggib in-numru 21.01 abbazi tal-Locarno Convention, u li lkoll jikkomprendu gugarelli, figuri ta' gugarelli (toy figures) loghob, u briks tal-plastik kif jidher fuq id-dokumenti esebiti B sa E.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru ECMU 8154442 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM HYDRA li kien diehel Malta fis-7 ta' Ottubru 2016 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' tmienja u tletin (38) kaxxa b'total ta' tlett mija u tmienja u ghoxrin (328) bicca gugarelli li jgibu l-markji tas-socjetajiet rikorrenti 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 20 ta' Ottubru 2016 (Dok. L fol. 60) maghmul minn Torsten Geller, rapprezentant tas-socjetajiet rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjetajiet attrici inizjat 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. K fol. 58) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikata ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Torsten Geller li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienu fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius (fol. 59). 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 il-konsenja ta’ tmienja u tletin (38) kaxxa b’total ta’ tlett mija u tmienja u ghoxrin (328) bicca gugarelli Ii jinsabu maqbuda mill-Kontrollur tad-Dwana wara I-applikazzjonijiet bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet attrici lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati Ii jledu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici fil-markji u d-disinji komunitarji, cioe European Union Trade Mark u Community Design bin-numri 010724871, 001192553-0018, 004327631 u 002138248-0001;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta’ din il-konsenja ta’ tmienja u tletin (38) kaxxa b’total ta’ tlett mija u tmienja u ghoxrin (328) bicca gugarelli (inkluz l-imballagg taghhom) b’Container bin-numru ECMU 8154442 da parti tas-socjetajiet konvenuti u li jinsabu maqbuda wara I-applikazzjonijiet bil-miktub maghmula mis-socjetajiet attrici lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravjenu d-dritt ta’ proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici in kwantu li ma humiex genwini skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tal-artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 207/2009, u dan fil-konfront tal-markji kommunitarji, cioe European Union Trade Mark registrati f’isem is-socjetajiet attrici bin-numri 010724871 u 004322763;

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 tas-socjetajiet konvenuti, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lil socjetajiet konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha inkluzi dawk tal-identifikazzjoni, ghadd, transport, hazna, u distruzzjoni tal-artikli kontravvenjenti.

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tar-raba' talba attrici.

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur