QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 26 ta' Jannar 2017

Numru 16

Rikors Guramentat Nru. 928/2016

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Caterpillar Inc., socjeta' estera
organizzata taht il-ligijiet tal-Istat ta' Delaware
fl-Istati Uniti tal-Amerika u b'indirizz ta' 100 NE Adams Street,
Peoria, Illinois 61629-9620, Stati Uniti tal-Amerika

vs

Dr Yana Micallef Stafrace u P.L. Madeline Firman
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil YIWU YIXUAN
IMP. & EXP. CO.,LTD, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta'
"3FL.NO.62 BUILD.2 301, WUAI XINCUN YIWU CHINA" fic-Cina nominati
b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2016; u

Dr Noel Bartolo u P.L. Marie Claire Bartolo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil ALETQAN
ALMUTAQADEM COMPANY FOR IMPORTING CLOTHES SHOES
LEATHER ITESTATONARY AND CLEANING MATERIALS, entita' estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "TRIPOLI-LIBYA" fil-Libja nominati
b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-17 ta' Ottubru 2016 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' zraben, hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks tas-socjeta' attrici dwar tali prodotti huma trade marks maghrufin madwar bosta pajjizi u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 001063296 – CAT [figurattiva, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], 005028147 – CAT [figurattiva, b'effett mid-dsatax (19) ta' April tas-sena elfejn u sitta (2006)], u 009344755 – CAT [wordmark, b'effett mill-hdax (11) ta' Dicembru tas-sena elfejn u sitta (2006)], dawn f'kull kaz debitament irregistrati inter alia dwar varji prodotti fosthom zraben;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropeja) 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 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, 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. 207/2009 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli hamsa u disghin (95) u mija u wiehed (101) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 207/2009, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta' attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn):
(a) ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta;
(b) l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-trademarks, Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta; u
(c) l-Artikolu disgha (9.) subartikoli (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;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-containers SEGU4850911, BMOU5296200 u CAIU9207433 kontenenti kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben li kollha ghandhom fuqhom diversi trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 001063296, 005028147, u 009344755 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta YIWU YIXUAN IMP. & EXP. CO.,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta ALETQAN ALMUTAQADEM COMPANY FOR IMPORTING CLOTHES SHOES LEATHER ITESTATONARY AND CLEANING MATERIALS. Id-Direttur

Generali (Dwana) informa lis-socjeta' attrici dwar dawn is-sejbiet f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali;

6. illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejbiet in kwestjoni fis-sittax (16) ta' Settembru tas-sena elfejn u sittax (2016) (dwar il-container SEGU4850911) / tlieta (3) ta' Ottubru tas-sena elfejn u sittax (2016) (dwar il-containers BMOU5296200 u CAIU9207433) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn 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 "YIWU YIXUAN IMP. & EXP. CO.,LTD", entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "3FL.NO.62 BUILD.2 301, WUAI XINCUN YIWU CHINA" fic-Cina, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "ALETQAN ALMUTAQADEM COMPANY FOR IMPORTING CLOTHES SHOES LEATHER ITESTATONARY AND CLEANING MATERIALS", entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "TRIPOLI-LIBYA" fil-Libja;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, japplika bic-car id-dispositiv tas-segwenti parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 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 (Libja), 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) pprefiggja terminu sal-isbatax (17) ta' Ottubru tas-sena elfejn u sittax (2016) 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 konsistenti f'pari ta' zraben li kollha ghandhom fuqhom diversi trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici

debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 001063296, 005028147 u 009344755 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-containers "SEGU4850911", "BMOU5296200" u "CAIU9207433" kienu jikkontjenuhom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 001063296, 005028147 u 009344755 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben li kollha ghandhom fuqhom diversi trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 001063296, 005028147 u 009344755 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 mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, 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.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirrapprezentaw lil YIWU YIXUAN IMP. & EXP. CO.,LTD tal-10 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

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 ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil ALETQAN ALMUTAQADEM COMPANY FOR IMPORTING CLOTHES SHOES LEATHER ITESTATONARY AND CLEANING MATERIALS tad-9 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhux edotti edotti mill-fatti u ghahekk jiriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-

intimati minnhom rapprezentati u f'dan ir-rigwad minn issa jitolbu lir-rikorrenti tippovdilhom kull infOrmazzjoni li jista' ghandha dwar kull mezz ta' komunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandha informazzjoni ohra, oltre dik diga provduta fir-rikors guramentat.

2. Salvi, jekk ikun il-kaz, eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markju CAT irregistrat bhala EU trade marks bin-numri 001063296, 005028147 u 009344755 dwar varji prodotti fosthom zraben, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'containers SEGU4850911, BMOU5296200 u CAIU9207433 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM VELA li kien diehel Malta fid-9 ta' Settembru 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'tmint elef, sitt mija u sitta u erbghin (8,646) par zarbun sportiv 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 sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 14 ta' Ottubru 2016 (Dok. CAT04 fol. 378) maghmul minn Lia Yasmin Young, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

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

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George

Agius datati 17 ta' Ottubru 2016 (Dok. K fol. 99) u 10 ta' Jannar 2017 (Dok. CAT02 fol. 376) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Lia Yasmin Young li kkonfermat 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 kif ukoll spejjez ancillari konnessi huma elenkati fl-affidavit ta' George Agius fol. 376. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzzjoni

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' prodotti konsistenti f'pari ta' zraben li kollha ghandhom fuqhom diversi trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 001063296, 005028147 u 009344755 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-containers "SEGU4850911", "BMOU5296200" u "CAIU9207433" kienu jikkontjenuhom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 001063296, 005028147 u 009344755 rispettivament, kif ukoll tiddikjara li tali oggetti huma falsifikati;

2. 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 lil-konvenuti u a spejjez taghhom;

3. Tordna lil-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 ukoll spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 376);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur