QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 8 ta' Frar 2017

Numru 14

Rikors Guramentat Nru. 1041/2016

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' United States Polo Association, korp guridiku esteru organizzat taht il-ligijiet tal-Istat tal-Illinois fl-Istati Uniti tal-Amerika u b'indirizz ta' 1400 Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 33401, Stati Uniti tal-Amerika**

vs

**Dr Leontine Calleja u P.L. Marie Claire Bartolo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil LI SHUISONG
PU FANG TRADE CO.,LTD u lil SHRAKT ALATRON LI,
f'kull kaz b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata
tar-rikors guramentat promotur nominati
b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2016**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-14 ta' Novembru 2016 li jghid hekk:

1. illi l-assocazzjoni attrici, maghrufa in konnessjoni ma' prodotti ta' lbies fosthom xalpi, hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali inkluz bejgh u riklamar estensiv, it-trade marks tal-assocazzjoni attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, l-assocazzjoni attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 013884317 [“USPA” taht rapprezentazzjoni figurattiva ta’ zewg plejers tal-polo fuq zwiemel, b’effett mis-sebgha u ghoxrin (27) ta’ Marzu tas-sena elfejn u hmistax (2015)], 004998696 [rapprezentazzjoni figurattiva ta’ zewg plejers tal-polo fuq zwiemel, b’effett mill-hamsa (5) ta’ April tas-sena elfejn u sitta (2006)], 000352385 [U.S.P.A., b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], u 000352245 [“UNITED STATES POLO ASSOCIATION” taht rapprezentazzjoni figurattiva ta’ zewg plejers tal-polo fuq zwiemel, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], ilkoll debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom xalpi;

3. illi l-assocazzjoni attrici hija “detentrici ta’ dritt” koperta b’“applikazzjoni ghal azzjoni” (tal-Unjoni Ewropeja u li tinkludi Malta) 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, l-assocazzjoni 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 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-container ECMU8154442 kontenenti kwantita’ ta’ prodotti konsistenti f’xalpi li kollha ghandhom trademark (“USPA” taht rapprezentazzjoni figurattiva ta’ zewg plejers tal-polo fuq zwiemel) identiku ghal - jew li ma jistax jintgharaf fl-aspetti essenzjali tieghu minn - dawk tal-attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta’ Malta waqt procedura doganali ta’ trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta LI SHUISONG PU FANG TRADE CO.,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta SHRAKT ALATRON LI. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lill-assocazzjoni attrici dwar din is-sejba f’cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta’ drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali;

6. illi l-assocazzjoni attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fil-wiehed u ghoxrin (21) ta' Ottubru tas-sena elfejn u sittax (2016) 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 lill-assocazzjoni attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata "LI SHUISONG PU FANG TRADE CO.,LTD", entita' estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "SHRAKT ALATRON LI", persuna estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox elf erba' mija u erbghin (1440) xalpa, japplika bic-car id-disposittiv 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:
... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kwalunkwe 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.
Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (Libja), l-assocazzjoni attrici tista' tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) ppreffiggja terminu sat-tmintax (18) ta' Novembru tas-sena elfejn u sittax (2016) inkluz, sabiex l-assocazzjoni 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'xalpi li kollha ghandhom trademark ("USPA" taht rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel) identiku ghal - jew li ma jistax jintgharaf fl-aspetti essenzjali tieghu minn - dawk tal-attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8154442" kien jikkontjenihom,

jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tal-assocazzjoni attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'xalpi li kollha ghandhom trademark ("USPA" taht rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel) identiku ghal - jew li ma jistax jintgharaf fl-aspetti essenzjali tieghu minn - dawk tal-attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 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 tal-10 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw, li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri, jekk ikun il-kaz, meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mal-imsemmija socjetajiet minnhom rapprezentata sabiex ikunu jistghu jikkomunikaw maghha.

2. Illi huwa l-attur li ghandu l-piz tal-prova u cioe illi jrid ikun l-attur li permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinci lil dina Onorabbli Qorti illi t-talbiet kollha tal-attur huma fondanti.

3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

4. Bl-ispejjez kontra l-atturi.

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 "USPA" taht rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel, rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel, U.S.P.A., u "UNITED STATES POLO ASSOCIATION" taht rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel, irregistrati mal-EU trade marks bin-numri 013884317, 004998696, 000352385, 000352245 dwar varji prodotti fosthom xalpi, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa E.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8154442 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM HYDRA li kien diehel Malta fis-7 ta' Ottubru 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'elf erba' mija u erbghin (1,440) xalpa 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 3 ta' Jannar 2017 (Dok. USPA03 fol. 143) maghmul minn Jennifer L. Miller, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li s-socjeta attrici hi detentrici ta' dritt kopert bir-Regolament 608/2013 dwar Customs enforcement of intellectual property rights kif ukoll tgawdi mill-protezzjoni tal-artikolu 9(4) tar-Regolament EU 207/2009 li jaghti lok ghal applikazzjoni tar-Regolament 9(a) tal-Ligi Sussidjara 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll artikolu 14 tal-Kap. 416 u artikolu 9 tal-Kap. 488. Is-socjeta attrici inizjat l-opportuni proceduri gudizzjarji fit-terminu.

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 14 ta' Novembru 2016 (Dok. J fol. 45) u 10 ta' Jannar 2017 li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen

tad-dwana u tar-rapport ta' Jennifer L. Miller 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 hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius fol. 46 u maghhom hemm spejjez addizzjonali ancillari kif jirizulta mill-affidavit tal-istess a fol. 142 tal-process. 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'xalpi li kollha ghandhom trademark ("USPA" taht rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel) identiku ghal - jew li ma jistax jintgharaf fl-aspetti essenzjali tieghu minn - dawk tal-attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU8154442" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tal-assocazzjoni attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-oggetti in kwistjoni cioe' l-kwantita' ta' prodotti konsistenti f'xalpi li kollha ghandhom trademark ("USPA" taht rapprezentazzjoni figurattiva ta' zewg plejers tal-polo fuq zwiemel) identiku ghal - jew li ma jistax jintgharaf fl-aspetti essenzjali tieghu minn - dawk tal-attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 013884317, 004998696, 000352385 u 000352245 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 lil-konvenuti u a spejjez taghhom;

4. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha in konnessjoni mal-mizuri ordnati, 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. 46) u inkluz ukoll spejjez addizzjonali ancillari kif imsemmija fl-affidavit tal-istess ufficjal tad-Dwana (fol. 142 tal-process);

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