



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tnejn, 26 ta' Gunju, 2017

Numru 32

Rikors Nru. 424/2017

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

vs

**Corporate Trading Limited
Kumpannija registrata f'Malta b'dettalji ta'
registrazzjoni "C40229" u b'indirizz registrat
ta' 1400, Block 14, Portomaso, St. Julians**

Il-Qorti,

Rat it-talba tar-rikorrenti nomine tas-16 ta' Mejju, 2017 fejn talab li jittiehdu mizuri ai termini tal-Kapitolu 488 senjatament l-artikoli 5, 6 u 8 u dan minhabba allgati vjolazzjoi ta' drittijiet intellettuali;

Rat id-digriet provvizzorju taghha tat-18 ta' Mejju 2017 fejn laqghet it-talba tar-rikorrenti a bazi tal-artikolu 6 tal-Kap. 488;

Rat li l-Qorti appuntat ir-rikors ghas-smigh fuq it-talbiet a bazi tal-artikoli 5 u 8 tal-Kap. 488;

Rat ir-risposta tas-socejta intimata fejn opponiet ghal dawn il-mizuri.

Semghet lid-difensuri tal-partijet.

Rat li r-rikors thalla ghad-decizjoni.

Ikkunsidrat

Ir-rikorrenti nomine hi proprejtarja ta' numru ta' trade marks f'dak li jirrigwarda l-isport tal-polo u partikolarment fuq prodti ta' hwejjeg u accessorji u ghal dan il-ghan irregistrat numru ta' European trade marks. Qed jigi allegat illi s-socjeta intimata qed tbiegh minn hanut monobrand prodotti awtentici tad-ditti tar-rikorrenti manifatturati ghas-suq Tork u li qed jigu importati minn pajjiz barra l-Unjoni Ewropea, bi ksur tad-drittijiet tas-socjeta rikorrenti li ma tat ebda dritt jew kunsens taghha lis-socjeta intimata biex timporta prodotti taghha jew li tbieghhom minn hanut li jaghti l-apparenza li hu xi retail store awtorizzat mis-socjeta proprjetarja tat-trade marks.

Ir-rikorrenti nomine qed jitlob li s-socjeta intimata tipprezenta dokumenti originali rigward l-importazzjoni gewwa Malta mit-Turkija tal-prodotti u materjal reklamattiv kif ukoll ordnijiet pendent. In oltre qed jigi mitlub li s-socjeta intimata tipprezenta dokumenti finanzjarji, bankarji u kummercjali dwar l-importazzjoni tal-prodotti bit-trade marks tar-rikorrenti nomine.

Minghajr mal-Qorti tidhol fil-mertu ta' kull azzjoni li tista' titiehed in konsegwenza tal-provvediment ta' din il-Qorti li fil-fatt huwa digriet li jista jinghata qabel procedure fuq il-mertu jigi l-ewwel deciz kwezit li qajjmet din il-Qorti, cioe jekk l-artikolu 5 japplikax ghal mizuri li jistghu jittiehdu qabel ma jinbdew proceduri fuq il-mertu.

Il-Qorti kif preseduta gia kellha okkazjoni b'mod obiter, ghax ma kinitx strettament pertinenti ghal mertu tal-vertenza, esprimiet il-fehma illi harsa lejn l-artikolu 5 u l-artikolu 6 tal-Kap. 488 juri illi l-artikolu 6 hu applikabli ghal mizuri ghal preservazzjoni tal-provi li jistghu jittiehdu anki qabel proceduri fil-mertu, mentri l-

artikolu 5 ma jaghmilx din il-premessa. Din il-Qorti qalet hekk fil-vertenza **King.com Limited vs Dr Louis Cassar Pullicino**, deciza fit-18 ta' April 2016:

L-artikolu 6 li jitkellem dwar preservazzjoni ta' provi anke qabel jinbdew il-proceduri fil-mertu hu intiz ghal provi relatati mal-preservazzjoni tal-prodott li qed allegatament jinfringi d-drittijiet intellettuali u d-dokumenti relatati mal-produzzjoni u distribuzzjoni tieghu u mhux mal-qliegħ magħmul. Lanqas l-artikolu 5 li jitkellem dwar il-produzzjoni ta' provi ma japplika għax ma jsemmix preservazzjoni izda fuq produzzjoni ta' provi li jimplika li dawn il-provi jistghu jintalbu li jigu prodotti waqt is-smigh tal-provi fil-mertu u mhux qabel jew bhal f'dn il-kaz meta l-Qorti ssoprasediet u għadha ma bditx tisma' provi.

Ikun għaqli f'dan l-istadju li jigu riportati l-artikoli 5 u 6 tal-Kap. 488.

L-artikolu 5 tal-Kap. 488 jitkellem fuq mizuri għal qbir tal-provi u jgħid hekk:

5. (1) Kull min ikollu jedd jagħmel uzu mid-disposizzjonijiet ta' dan l-Att jista' jipprezenta rikors fil-Qorti kompetenti fejn jitlob il-hrug ta' ordni tal-Qorti li tkun tiddikjara li dawk il-provi li jkunu qegħdin jinzammu minn parti li topponi jigu pprezentati fil-Qorti mill-parti li topponi, bla hsara għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali:

Izda biex persuna jkollha jedd tagħmel uzu mid-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu hija għandha, flimkien marrikors, tipprezenta provi li jkunu ragonevolment disponibbli u li jkunu sufficjenti biex isostnu t-talbiet tagħha. Għal dan l-iskop, kampjun ragonevoli ta' għadd sostanzjali ta' kopji ta' xi xogħol jew xi oġġett protett iehor għandu jigi kkunsidrat bħala li jikkostitwixxi provi ragonevoli.

(2) Fil-kaz ta' ksur ta' drittijiet ta' proprjeta intellettuali li jsir fuq skala kummercjali, il-Qorti tista', taht l-istess kondizzjonijiet stipulati fis-subartikolu (1), tordna li jigu komunikati lir-rikorrent dawk id-dokumenti bankarji, finanzjarji jew kummercjali li jkunu taht il-kontroll tal-parti li topponi, bla hsara għall-protezzjoni ta' kull informazzjoni kunfidenzjali.

L-artikolu 6 tal-Kap. 488 li jitkellem fuq mizuri biex jippreservaw il-provi jgħid hekk:

6. (1) Il-Qorti kompetenti tista', ukoll qabel ma jinbdew il-procedimenti fuq il-merti tal-kaz, wara li jsir rikors minn persuna li tkun ipprezentat provi li jkunu ragonevolment disponibbli biex isostnu l-pretensjoni tagħha li d-dritt ta' proprjeta intellettuali li jkollha, ikun gie miksur jew ikun ser jigi miksur, tordna li jittiehdu dawk il-mizuri provvizorji immedjati u effettivi skont ma jigu kkunsidrati li jkunu adatti sabiex jigu preservati provi rilevanti fir-rigward tal-ksurallegat, bla hsara għall-protezzjonita' informazzjoni kunfidenzjali. Dawk il-mizuri jistghu jinkludu deskrizzjoni dettaljata, bit-tehid jew mingħajr it-tehid ta' kampjuni jew il-qbid fiziku tal-oġġetti involuti fil-ksur u, f'kazijiet adatti, tal-materjal u tagħmir li jigu uzati fil-produzzjoni u, jew id-distribuzzjoni ta' dawn l-oġġetti u tad-dokumenti li jkollhom x'jaqsmu magħhom. Il-Qorti kompetenti tista' wkoll, jekk tqis li jkun hekk adatt, tordna li dawk il-mizuri għandhom jittiehdu mingħajr ma tkun instemgħet il-parti l-oħra, b'mod partikolari meta

jkun hemm dewmien li x'aktarx jikkaguna hsara li ma tissewwiex lid-detenturi tad-dritt jew fejn il-Qorti tikkunsidra li jkun hemm riskju evidenti li l-provi jkunu qeghdin jigu meqruda.

(2) Meta jigu adottati mizuri sabiex jigu preservati l-provi minghajr ma tkun instemgħet il-parti l-oħra, il-partijiet affettwati għandhom jigu notifikati minghajr ebda dewmien wara l-ezekuzzjoni tal-mizuri. Tista' ssir revizjoni, li tkun tinkludi d-dritt ta' smigh mill-Qorti, wara li ssir talba permezz ta' rikors minn xi wahda mill-partijiet affettwati, bil-ghan li jigi deciz, fi zmien ragonevoli wara n-notifika tal-mizuri, jekk il-mizuri għandhomx jigu modifikati, revokati jew konfermati.

(3) Bi tkompliġa tat-talba tiegħu għal mizuri biex jippreserva l-provi, ir-rikorrent għandu jipprezenta fil-Qorti dik il-malleverija jew assikurazzjoni li tkun intiza biex tizgura li jingħata kumpens għal kull pregudizzju li jista' jigi mgarrab mill-parti l-oħra, kif provdut fis-subartikolu (5), skont ma tista' tordna l-Qorti.

(4) Il-mizuri biex jigu preservati l-provi għandhom jigu revokati mill-Qorti wara li ssir talba permezz ta' rikors mill-persuna li dawk il-mizuri jkunu ttiehdu kontriha, minghajr ebda pregudizzju għal dawk id-danni li jistgħu jintalbu, jekk ir-rikorrent li dawk il-mizuri jkunu ttiehdu fuq talba tiegħu, jonqos, fi zmien wiehed u tletin gurnata mill-hrug ta' dawk il-mizuri, milli jibda procedimenti li jkunu jwasslu għal decizjoni fuq il-merti tal-kaz quddiem il-Qorti kompetenti.

(5) Jekk il-mizuri biex il-provi jigu preservati jigu revokati, jew meta dawn jiskadu minhabba f'xi att jew ommissjoni tar-rikorrent jew meta sussegwentement jirrizulta li ma kien hemm ebda ksur jew theddida ta' ksur ta' xi dritt ta' proprjeta intellettwali, il-Qorti kompetenti tista' tordna lir-rikorrent, fuq talba tal-persuna li dawk il-mizuri jkunu indirizzati kontriha, biex tipprovi lil dik il-persuna kumpens adatt għad-danni li jkunu gew kagunati b'dawk il-mizuri skont ma dawn jistgħu jigu likwidati mill-Qorti.

(6) Meta tkun qegħda tikkunsidra kazijiet u rikorsi magħmulin skont dan l-Att, il-Qorti kompetenti tista' wkoll tiehu dawk il-mizuri li tista' tqis li jkunu adatti għall-iskop li tigi protetta l-identita tax-xhieda, bla hsara għall-fatt li jigi rispettata id-dritt għal procedimenti xierqa.

(7) Filwaqt li jkunu qegħdin isiru procedimenti li jkunu jinvolvu l-għemil ta' rikors biex jigu provduti mizuri li jkunu jippreservaw il-provi, il-Qorti għandha tiehu dawk il-mizuri kollha li hija tqis li jkunu mehtiega biex tipprotegi l-identita tax-xhieda.

Il-korrispettiv ta' dawn l-artikoli fid-direttiva 2004/48 li giet trasportata fil-Kap. 488 huma l-artikoli 6 u 7.

Il-Commission Staff Working Document Analysis fuq l-applikazzjoni tad-Direttiva tghid hekk fuq dawn l-artikoli:

2.3. Gathering of Evidence and Measures to Preserve Evidence (Articles 6 and 7) Articles 6 and 7 of the Directive set out a number of obligations on Member States with regard to gathering of evidence and measures to preserve evidence. The aim of these measures is to produce evidence of the infringement to courts, even where it is not in the possession of the right

holder. This evidence includes information on the infringing products, on the means of production, the extent of the infringement etc., i.e. all the information that is indispensable for establishing an infringement of an intellectual property right.

2.3.1. Evidence gathering and preservation for all infringements of intellectual property rights Article 6(1) lays down that if the rightholder has presented reasonably accessible evidence sufficient to support his claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party, the competent judicial authority may order that the opposing party produce evidence under its control. This provision was partly inspired by Article 43 of the TRIPS Agreement but in addition enables Member States to provide that courts may consider a sample of copies to constitute sufficient evidence for the entire infringement (so called 'sampling'). It has to be noted that sampling was already known in some Member States before the adoption of the Directive but was a novel provision in a large majority of Member States. In a large number of Member States, stakeholders acknowledged that the possibility of using sampling led to an improvement in enforcing intellectual property rights, especially for the protection of copyright.

Article 7 requires that the Member States shall, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence, subject to the protection of confidential information. Such measures may include the detailed description (search), with or without the taking of samples, the physical seizure of the infringing goods and, in appropriate cases, of materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto. Where necessary, these measures shall be taken without the other party having been heard. They shall be revoked or cease to have effect if the applicant does not initiate, within a period specified by the Directive, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the competent judicial authority. In that case or where the infringement of the intellectual property right was not established in the judicial proceeding, the judicial authorities shall have the power to order the applicant to provide the defendant with an appropriate compensation for any injury caused by those measures.

As far as Articles 6 and 7 are concerned, the Directive goes beyond the TRIPS agreement but it also follows a Member States' best practice approach in the sense that it was inspired by those national provisions which proved to be effective for the enforcement of intellectual property rights. For example, Article 6(2) was based on the so-called 'Mareva injunction'

II-Mareva injunction imsemija hi forma ta' sekwestru u giet imfissra hekk:

'A temporary injunction that freezes the assets of a party pending further order or final resolution by the Court, so named after the case which allowed the remedy.' [**Mareva Compania Naviera SA vs International Bulkcarriers SA (1975)**]

Il-Kummissjoni tkompli izzid:

The use of the terms 'party' and 'opposing party' are perhaps meant to be neutral since it is not required in this provision that all right holders or all those having the right to sue apply to the courts or that all infringers (primary or secondary) are sued, especially if not all of them have the evidence at interest in their control.

Il-kwistjoni quddiem din il-Qorti hi jekk ir-rikorrent ghandux il-jedd ghal talba bazata fuq l-artikolu 5 (artikolu 6 tad-Direttiva) qabel ma jibda proceduri fil-mertu. Il-Qorti qieset l-argumenti tal-partijiet u anki hadet konjizzjoni ta' dak sottomess mir-rikorrenti kemm dwar it-tifsira tal-kliem 'parti li topponi' f'legislazzjonijet Ewropej ohra u anki l-interpretazzjoni espressa mill-awturi Stamotoudi-Torremans: EU Copyright Law – A Commentary 2014 p. 567 fejn jghid hekk:

This provision does not also specify (as is the case with A.7) whether this measure may also be available 'before the commencement of proceedings on the merits'. In other words it is not clear whether use of such a measure may also be made in the course of preliminary or precautionary measures/proceedings such as injunctions, including interlocutory injunctions. This is rather important because a large percentage of IP infringement cases take place through preliminary proceedings and never reach the stage of a proceeding on the merits. Although one could derive a contrario argument on the basis of Article 7 wording such an argument would not be viable if one looks at Article 9 of the Directive. Article 9 interlocutory injunctions are supplemented by Article 6 and 7. This is also in line with the aim of the Directive consisting of fast and effective relief and enforcement. In any case, however, the production of evidence needs to take place in the context of pending proceedings, irrespective of the fact whether these are preliminary proceedings or proceedings on the merits.;

Il-Qorti b'kull dovut rispetta lejn dawn is-sottomissjoniet tar-rikorrenti, ma taqbilx illi l-artikolu 5 kif trasportat fil-ligi taghna ghandu applikazzjoni anki qabel u bla ma jigu prezentati, almenu kontestwalment, proceduri fuq il-mertu.

Jigi osservat mill-ewwel illi l-artikolu 5 jitkellem fuq 'gbir ta' provi' u fis-sistema guridika Maltija, il-gbir tal-provi u ordnijiet konnessi ma' tali gbir japplika fl-istadju tal-proceduri fuq il-mertu. Il-Kapitolu 488 fl-artikolu 6 ghamel referenza cara fejn jigi permess gbir ta' provi ghal skop ta' preservazzjoni anki qabel proceduri fuq il-mertu u dan jispikka b'mod lampanti mal-kliem espress mill-legislatur fl-artikolu

immedjatament precedent. Dan ma jidhirx li sar bi svista. Anki l-kummentarju ghad-direttiva ma jesprimi xejn dwar dan, anzi jidher illi kull pajjiz fl-Unjoni qed japplika l-artikoli a bazi ta' dak li hu kompatibbli u konformi mal-ligijiet interni tal-pajjiz koncernat. Anki l-ordni 'Mareva' ma tidistingwix jekk tali mizura tistax tintuza qabel procedure fil-mertu.

In oltre hi l-fehma tal-Qorti l-artikolu 8 jaghmel referenza ghal mizuri provvizorji u prekawzjonali u hawn ukoll l-artikolu jitkellem fuq digriet mhux 'ordni' kif jispecifica l-artikolu 5. Apparti dan l-artikolu 8(5) jispecifica li kawza fuq il-mertu ghandha issir fi zmien 31 jum mid-digriet li jfisser li tali mizuri jistghu jittiehdu anki qabel proceduri fuq il-mertu.

Il-Qorti tqis li l-artikoli 6 u 8 ma jissupplimentax in-nuqqas fl-artikolu 5 izda jirregolaw dak li jista' jinghata b'digriet tal-Qorti qua mizuri, qabel procediment fuq il-mertu. Interpretazzjoni kuntararja, fil-fehma tal-Qorti, la tkun qed tirrispetta l-kliem tal-ligi u anqas l-interpretazzjoni li ma tohrog minn ebda fonti ohra ufficjali, la tal-Parlament Malti meta kienet qed tigi trasposta d-direttiva u anqas mill-Working Document tal-istess Kummissjoni. Kull stat ghandu japplika d-direttiva kif trasposta, konformament mal-ligi kif promulgata fil-pajjiz koncernat. F'dan il-kaz, jidher li l-ligi nostrana adoperat forma kawta u konformi mal-prattika tal-ligi tal-procedura taghna dwar kif u meta jistghu jinghataw mizuri protettivi u ingunzjonijiet qabel ma jkun hemm proceduri fil-mertu.

Ghalhekk il-Qorti f'dawn ic-cirkostanzi qed tichad f'dan l-istadju t-talbiet tar-rikorrenti nomine maghmula a bazi tal-artikolu 5 tal-Kap. 488.

In kwantu ghat-talba maghmula a bazi tal-artikolu 8 il-Qorti tqis li prima facie r-rikorrenti nomine ipprova li l-prodotti mibjugha mill-istabiliment tas-socjeta intimata huma intizi ghal bejgh barra l-arja Komunitarja (ara affidavit ta' Jennifer Miller (fol. 154 et seq. tal-process) u illi l-bejgh taghhom fl-Unjoni Ewropea b'outlet monobrand mhux aworizzat mis-sid tat-trade mark cioe r-rikorrenti nomine. Ara wkoll affidavit ta' Lorenzo Nancini, direttur general ta' Incom li ghandu drittijiet esklussivi fl-Italja u pajjizi ohra inkluz Malta ghal bejgh tal-prodotti tas-socjeta tar-rikorrenti nomine u fejn

jiddikjara li ma kienx jaf li infetah hanut monobrand ghal prodotti tad-ditta bla ebda jedd jew kunsens tieghu u meta l-istess Incom kienet qed tinnegozja ma terzi biex tiftah hanut monobrand ghad-ditta f'Malta.

Il-Qorti tqis illi l-intimat ma gab ebda prova jew ghamel xi sottomissjoni li xxejjen din il-prova f'dan l-istadju. L-intimat ipprezenta prodotti tas-socjeta rikorrenti skond hu li ghandhom tikketta li gejjin mir-Rumanija, pajjiz fl-Unjoni Ewropea. Madankollu din il-prova ma fiha ebda tifsira u l-Qorti li rat l-oggetti issib li t-tikketta tghid li l-prodott gie manifatturat fit-Turkija. Ma saret ebda prova permezz ta' fatturi jew dokumenti ohra ta' importazzjoni li s-socjeta intimata qed timporta prodotti provvenjenti mill-Unjoni Ewropea cioe mir-Rumanija kif donnu qed tallega. Lanqas saret prova meta l-oggetti esebiti setghu inxtraw jew kienux fil-hanut tas-socjeta intimata. Il-provi tas-socjeta rikorrenti u l-prodotti maqbuda permezz tad-digriet provvizorju ta' din il-Qorti huma prova ta' provvenjenza li s-socjeta intimata ma xejnix bi provi dokumentarji li setghu tefghu dawl kontra dak allegat mis-socejta rikorrenti, cioe li l-prodotti mibjugha mis-socjeta intimata gejjin minn sors fl-Unjoni Ewropea.

Decide

Ghalhekk b'dawn il-fatti pruvati prima facie u xejn li jimmilita kontra din il-prova, il-Qorti tqis li ghandha u qed tordna biex b'effett immedjat is-socjeta intimata provvizorjament tieqaf milli tkompli topera jew thalli lil min jopera l-hanut monobrand US POLO ASSN Malta fis-Savoy Arcade, Ground Level, Valletta u f'kull lok iehor f'Malta jew Ghawdex.

Dan il-provvediment hu wiehed finali b'zieda ghal dak moghti fit-18 ta' Mejju 2017 fuq l-ewwel talba tar-rikorrenti nomine u kull terminu ghal azzjoni fil-mertu tibda tiddekorri mid-data ta' dan il-provvediment. Spejjez ghas-socjeta intimata.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur