QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 12 ta' Lulju 2017

Numru 12

Rikors Guramentat Nru. 289/2017

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Juventus F.C. spa,
socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Italja u b'indirizz
ta' Corso Galileo Ferraris, 32, I-10128 Turin, l-Italja

vs

Dr Martin Fenech u P.L. Gerald Bonello
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) XIAMEN YUEXIN TRADING CO.,LTD., entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ROOM 502,NO.175 HUACHANG
ROAD,HULI DISTRICT,XIAMEN" fic-Cina, u (2) ALBIJAHA
TRADING CO.,LTD, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta'
"IMPORT AND EXPORT STREET JARE, TRIPOLI LIBYA", nominati
b'digriet tat-22 ta' Mejju 2017

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-3 ta' April 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, li topera klabb tal-futbol professjonali ta' statura mondjali, hija maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' diversi prodotti inkluzi hwejjeg sportivi u 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 fid-dinja 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:
(a) 000818906 – JUVENTUS [wordmark, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)]; u
(b) 003953783 - [figurattiva, b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Lulju tas-sena elfejn u erbgha (2004)],
it-tnejn debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom hwejjeg;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropeja u li tinkludi lil 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, 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 erba' 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 "CMAU4102387" kontenenti kwantita' ta' oggetti li jikkonsistu f'qliezet sportivi, li kollha ghandhom fuqhom 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 000818906 u 003953783. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta XIAMEN YUEXIN TRADING CO.,LTD. u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta ALBIJAHA TRADING CO.,LTD. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tlieta (3) ta' Marzu tas-sena elfejn u sbatax (2017) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt si tratta ta' transazzjoni kummercjali kontravvenjenti peress li tinvolvi oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja ta' dokument relattiv intitolat DRAFT BILL OF LADING fejn fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata XIAMEN YUEXIN TRADING CO.,LTD., entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ROOM 502,NO.175 HUACHANG ROAD,HULI DISTRICT,XIAMEN" fic-Cina, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata ALBIJAHA TRADING CO.,LTD, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMPORT AND EXPORT STREET JARE, TRIPOLI LIBYA";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox tlett elef hames mija u erbgha u tmenin (3,584) qalziet sportiv, 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 prodotti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sat-tlieta (3) ta' April tas-sena elfejn u sbatax (2017) 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' qliezet sportivi li kollha ghandhom fuqhom 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 000818906 u 003953783 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4102387" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta'

proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 000818906 u 003953783 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' qliezet sportivi li kollha ghandhom fuqhom 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 000818906 u 003953783 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 tat-12 ta' Gunju 2017 fejn ecceppew li:

1. L-esponenti mhux edotti mill-fatti u jirrizerva li jissottometti risposta ulterjuri jekk ikun il-kaz.

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 JUVENTUS u irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 000818906 u 003953783, dwar varji prodotti fosthom hwejjeg, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU4102387 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CASSIOPEIA li kien diehel Malta fit-30 ta' Jannar 2017 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti fi tlett elef hames mija u erbgha u tmenin (3,584) qalziet 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 17 ta' Marzu 2017 (Dok. I fol. 52) maghmul minn Fabio Tucci, rapprezentant 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-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 30 ta' Marzu 2017 (Dok. H fol. 50) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Fabio Tucci li kkonferma 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. 51. 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' qliezet sportivi li kollha ghandhom fuqhom 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 000818906 u 003953783 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU4102387" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 000818906 u 003953783 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' qliezet sportivi li kollha ghandhom fuqhom 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 000818906 u 003953783 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

4. 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 elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 51);

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