QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 12 ta' Lulju 2017

Numru 19

Rikors Guramentat Nru. 375/2017

Av Antonio Ghio bhala mandatarju specjali ta'
(i) Hyundai Motor Co. Ltd, socjeta inkorporata gewwa Seoul, Korea;
(ii) Kia Motors Corp. Limited socjeta inkorporata gewwa Seoul, Korea, u
(iii) Mobis Parts Europe N.V. socjeta inkorporata gewwa Beringen, Belgju

vs

Dr Christopher Chircop u P.L. Marie Claire Bartolo
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
Al KHEBRA SHIPPING COMPANY, ta' Estithmar Amwal Al Muntagenn, Building Secound Floor-Office No 216, Misurata, Libya u kil Unionway International (HK) Limited ta' Flat/RM B20/F Full Win Commercial Center, 573 Nathan Road, Yau Ma Tei KL, Hong Kong, nominati b'digriet tat-22 ta' Mejju 2017

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta' April 2017 li jghid hekk:

1. Illi l-esponenti jirraprezenta s-socjetajiet esteri Hyundai Motor Co. Ltd. ta' Hyundai Kia Motors Building, Yangjae 2-dong, Seocho-gu, Seoul (Seoul 137-938 Korea), Kia Motors Corp. Ltd. ta' Hyundai Kia Motors Building, Yangjae 2-dong, Seocho-gu, Seoul (Seoul 137-938 Korea), u Mobis Parts Europe N.V. ta' Neusenberg 2, 3583 Beringen, Belgium, b'head office f'Wilhelm-Fay-Strasse 51, Frankfurt am Main, Germanja, u branch fl-Ingilterra (prokuri hawn annessi u mmarkati Dokument MC1, Dokument MC2 u Dokument MC3), liema socjetajiet kollha jiffurmaw parti tal-Hyundai Motor Group. Is-socjetajiet huma

maghrufa sew inter alia in konnessjoni mal-produzzjoni u negozju ta' karozzi u spare parts u b'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks huma rnaghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni internazzjonali u mhux biss lokali;

2. IlIi, forst ohrajn, is-socjetajiet Hyundai Motor Co. Ltd. ("HMC"), Kia Motors Corp. Ltd ("KMC") u Mobis Parts Europe N.V. ("MPE") huma rispettivament il-proprjetarji tal-markji "Hyundai", "Kia" u "Mobis" madwar id-dinja kollha, inkluz f'Malta, fejn dawn il-markji huma registrati kemm bhala word mark kif ukoll bhala logo f'numru ta' rapprezentazzjonijiet differenti, u Ii kollha jiffurmaw parti mill-istess familja ta' markji proprjeta ta' dawn is-socjetajiet. It-trade marks irregistrati Malta jgibu n-numri 12789, 19930, 36040, 20444, 17925, 22595, 21485, u 43215. Il-marki Ewropej rregistrati mal- European Union Intellectual Property Office (EU TM), u Ii bhala marki Komunitarji ghandhom effett hawn Malta daqs li kieku huma marki registrati f'Malta, igibu, fost ohrajn, in-numri EU TM 3886959, EU TM 12312229, EU TM 12312518, EU TM 12312781, EU TM 12313623, EU TM 12347811, EU TM 12347878, EU TM 10989119, EU TM 12123519, EU TM 13188859, (ara Dokument MC4 anness);

3. Illi s-socjeta attrici Mobis hija ukoll detentrici ta' dritt kopert b'numru ta' applikazzjonijiet ghal azzjoni fosthom dawk b'numru 3007885 u b'numru (NL) 15AB0414 hekk skont il-provvedimenti tar-Regolament UE 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 u dan ibbazat fuq it-trade marks (Kia, Hyundai u Mobis) rregistrati mal-European Union Intellectual Property Office;

4. Illi fi Frar 2017 id-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx ta' container bin-numru "APHU 6478539" kontenenti kwantita ta' oggetti Ii jikkonsistu f'parts Ii kollha jgibu fuqhom trade marks identici ghal, jew Ii ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn, (a) dawk tas-socjetajiet attrici registrati bhala European Union trade marks, u (b) dawk it-trade marks irregistrati Malta tal-istess socjetajiet attrici. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), Ii seta' wkoll jinkludi d-dhul taghhom gewwa Malta, u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporaneja, u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles. L-oggetti in kwistjoni (spare parts) kienu mibghuta mis-socjeta konvenuta Unionway International (HK) Limited, u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur is-socjeta konvenuta AI Khebra Shipping Company f'Misurata, Libya. Din il-konsenja iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV PARIS;

5. Illi d-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjetajiet attrici dwar din is-sejba sabiex isiru I-verifiki opportuni, u wara ezami Ii sar mis-socjetajiet attrici dawn tal-ahhar ikkonfermaw lid-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana Ii fil-fatt dawn huma oggetti kontrafatti u/jew falsifikati (vide d-Dokument MC9 hawn anness);

6. Illi din il-konsenja bhalissa tinzamm mizmuma mid-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u taht il-provvedimenti tar-Regolament 608/2013 wara applikazzjoni bil-

miktub li ghamlu s-socjetajiet attrici lill-istess Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana;

7. Illi mill-polza ta' taghbija numru DGU0116708 (kopja hawn annessa u mmarkata Dokument MC7) jirrizulta li l-konsenjatarji in kwistjoni huma indikati bhala "Al Khebra Shipping Company", mentri jirrizulta li d-dettalji tax-shipper huma indikati bhala "Unionway International (HK) Limited";

8. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporaneja, u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skont il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

9. Illi japplikaw bic-car fir-rispett tal-oggetti maqbudin mid-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana r-Regolament UE 207/2009 u l-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta peress illi l-oggetti u l-markji li tqeghdu fuqhom jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici;

10. Illi d-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana impona terminu sas-26 ta' April 2017 sabiex s-socjetajiet attrici jaghtu prova li nbdew il-proceduri gudizzjari civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dawn il-proceduri qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu;

11. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2013 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw EU trade marks huma l-Prim Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

12. Illi s-sottoskritt avukat Antonio Ghio noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghatat lilu mid-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

13. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza:

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti in kwistjoni, konsistenti fi spare parts u parts, li kollha jgibu fuqhom trademarks identici ghal, jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk tas-socjetajiet attrici u li jinsabu maqbuda mid-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici u tiddikjara illi dawn huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u r-Regolament UE 608/2013;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew importazzjoni temporanja, u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti u/jew id-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti ta' din l-imsemmija konsenja ta' oggetti konsistenti f'spare parts (inkluz l-imballagg taghhom) b'Container Numru APHU 6478539 da parti tal-intimati jew min minnhom jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta

intellettwali tas-socjetajiet attrici u tiddikjara illi dawn huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u r-Regolament UE 608/2013;

3. Tordna d-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi s-spare parts maqbuda fi zmien qasir u perentorju, minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom, skont il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u r-Regolament UE 608/2013;

4. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tall-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta u tar-Regolament UE 207/2009 kontra l-intimati, u ghas-spejjez tal-intimati;

5. Tordna li l-intimati jew min minnhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati fit-talbiet precedenti, inkluzi dawk imsemmija fl-affidavit ta' Randolph Mizzi (vide Dokument MC6 hawn mehmuz), u inkluz tal-identifikazzjoni u l-ghadd tal-oggetti, u l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, hazna, distruzzjoni, u spejjez tal-ufficjali tad-Dwana u t-tnehhijja tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni;

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti jew min minnhom, u bl-ingunzjoni tal-konvenuti ghas-subizzjoni u b'rizerva ghal kull azzjoni ohra spettanti lir-rikorrenti kontra l-intimati

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-8 ta' Gunju 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi fl-ewwel lok l-esponenti jiddikjaraw li ghadhom mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz u ghaldaqstant qed jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta ulterjuri motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti u dan sabiex ikunu jistghu jressqu l-ahjar difiza ghan-nom ta' Al Khebra Shipping Company u Kil Unionway International (HK) Limited;

2. Illi dwar il-mertu, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, jigi rilevat illi huma s-socjetajiet rikorrenti li ghandhom il-piz tal-prova u cioe illi jridu jkunu r-rikorrenti li permezz tal-provi mressqa minnhom jikkonvincu lil dina l-Onorabbli Qorti illi l-allegazzjonijiet li l-istess rikorrenti qeghdin jaghmlu fil-konfront tal-assenti huma fondati;

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra r-rikorrenti li huma minn issa ngunti in subizzjoni

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjetajiet attrici huma proprjetarji fost ohrajn tal-markji maghrufa bhala "Hyundai", "Kia" u "Mobis" liema markji huma registrati kemm bhala word mark kif ukoll bhala logo f'numru ta' rapprezentazzjonijiet differenti, tal-istess socjetajiet attrici f'Malta bin-numri 12789, 19930, 36040, 20444, 17925, 22595, 21485, u 43215, u mal-European Union Intellectual Property Office (EUTM) bin-numri 3886959, 12312229, 12312518, 12312781, 12313623, 12347811, 12347878, 10989119, 12123519, u 13188859, u dan skont kif jidher fuq id-dokument MC4.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kienu inhattu fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur HS PARIS li kien diehel Malta fl-20 ta' Frar 2017 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja li jgibu l-markji tas-socjetajiet rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'elf u erba' mitt (1,400) fuel pumps, b'Container Numru APHU6478539, 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 25 ta' April 2017 (Dok. HSA fol. 247) maghmul min Dr Hong Sang Ahn, rapprezentant tas-socjetajiet rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-protezzjoni moghti bl-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009 u r-Regolament 608/2013, u s-socjetajiet attrici inizjaw dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont 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 Randolph Mizzi datat 25 ta' April 2017 (Dok. MC6 fol. 106) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Dr Hong Sang Ahn li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta’ Randolph Mizzi (fol. 107). 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 l-oggetti in kwistjoni, konsistenti f'elf u erba’ mitt (1,400) fuel pumps, Ii kollha jgibu fuqhom trademarks identici ghal, jew Ii ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk tas-socjetajiet attrici u Ii jinsabu maqbuda mid-Direttur Generali (Dwana)/il-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici u tiddikjara illi dawn huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u r-Regolament UE 608/2013;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew importazzjoni temporanja, u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti u/jew id-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti ta' din l-imsemmija konsenja ta' oggetti konsistenti f'elf u erba’ mitt (1,400) fuel pumps (inkluz l-imballagg taghhom) b'Container Numru APHU6478539 da parti tal-intimati jew min minnhom jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici u tiddikjara illi dawn huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skont il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u r-Regolament UE 608/2013;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel hames talbiet 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 tal-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lis-socjetajiet intimati jhallsu l-ispejjez kollha inkluz tal-identifikazzjoni u l-ghadd tal-oggetti, tat-trasport, hazna, distruzzjoni u t-tnehhijja tal-iskart

iggenerat mill-istess distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit ta' Randolph Mizzi (fol. 107);

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

Bl-ispejjez kontra l-intimati b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur