QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 3 ta' Settembru 2020

Numru 19

Rikors Guramentat Nru. 208/2020

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.,
socjeta estera nkorporata taht il-ligijiet tal-Italja u b'indirizz ta'
Via Montebelluna, 5/7, I-31040 Trevignano (Treviso), l-Italja**

vs

**Dr Joseph Brincat u P.L. Daniel Aquilina
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) XIAMEN YONGTAIYUAN TRADING CO.,LTD, entita estera
b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata
tar-rikors guramentat promotur, u
(2) TRIPOLI ALGARB COMPANY, entita estera b'indikazzjoni
ta' indirizz ta' "AL-MUKHTAR STREST ALISUHAILI SQUARE BESIDE
AL-SAHARI BANK CITY BRANCH OFFICE NO.12", nominati
b'digriet tal-24 ta' Gunju 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-5 ta' Marzu 2020 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew in konnessjoni ma' prodotti ta' hwejjeg sportivi fosthom tracksuits, hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil u bejgh estensiv, it-trademarks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea registrati bin-numri 002109684 (registrat b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004) u 016583619 (registrat b'effett mill-10 ta' April 2017), kif ukoll tat-trademarks registrati ta' Malta bin-numri 17770 u 17769 LOTTO (registrati b'effett mid-19 ta' Marzu 1987), registrati f'kull kaz dwar tracksuits fost ohrajn;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" dwar l-istess trademarks 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 fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1) subartikolu wiehed (1) paragrafu (c), tnejn (2) subartikolu hamsa (5) paragrafu (a), u tlieta u ghoxrin (23) subartikoli tlieta (3) u erbgha (4) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) sub-paragrafu (i), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12) subartikolu sebgha (7) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, u dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 597.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 597 u l-Artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU7909080 kontenenti (fost ohrajn) kwantita ta' tracksuits li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta XIAMEN YONGTAIYUAN TRADING CO.,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Libja favur it-tieni konvenuta TRIPOLI ALGARB COMPANY. 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 fl-ghoxrin (20) ta' Frar tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-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 "XIAMEN YONGTAIYUAN TRADING CO.,LTD", entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "TRIPOLI ALGARB COMPANY", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "AL-MUKHTAR STREST ALISUHAILI SQUARE BESIDE AL-SAHARI BANK CITY BRANCH OFFICE NO.12";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox "THIRTY TWO (32) cartons X 48 = ONE THOUSAND FIVE HUNDRED AND THIRTY SIX (1536) TRACK SUITS, japplikaw bic-car:
(a) fl-ewwel lok, dwar it-trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li:
"... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kull 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."; u

(b) fit-tieni lok, dwar it-trademarks registrati ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, l-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12.) subartikolu sebgha (7) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, li jipprovdi li:
"... il-proprjetarju ta' dik it-trademark registrata ghandu jkun ukoll intitolat li jipprevjeni lil kull parti terza milli ddahhal oggetti, fil-kors tal-kummerc, gewwa Malta, minghajr ma dawn ikunu gew rilaxxati ghac-cirkolazzjoni libera

hemmhekk, meta dawk l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, jigu minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika mat-trademark registrata fir-rigward ta' dawk 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 (il-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-hamsa (5) ta' Marzu tas-sena elfejn u ghoxrin (2020) 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' tracksuits, li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7909080 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' tracksuits, li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, 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 ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom 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-24 ta' Lulju 2020 fejn ecceppew li:

1. Illi ma jistghux jaraw kif il-kelma "Lotto" f'Malta tista' tkun trademark ta' xi hadd hlief tal-kumpanija li illum tmexxi l-lotto.
2. Altrimenti mhux edotti mill-fatti.

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 , , u LOTTO irregistrati bhala EU trade marks bin-numri numri 002109684 u 016583619, u f'Malta bin-numri 17770 u 17769, registrati f'kull kaz dwar tracksuits fost ohrajn, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u E annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU7909080 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM ALASKA li kien diehel Malta fl-10 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjali tal-Kontrollur tad-Dwana sabu konsenja ta' elf

hames mija u sitta u tletin (1,536) tracksuit 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 sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 4 ta' Marzu 2020 (Dok. LS02 fol. 165) maghmul minn Andrea Tomat, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici tgawdi wkoll mill-protezzjoni tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013. Kwindi s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat kif mahsub taht il-provvedimenti tal-artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414 u l-artikoli 19 sa 24 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana ta' Raymond Caruana datat 27 ta' Frar 2020 (Dok. J fol. 55) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Andrea Tomat li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi dawk sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana fol. 56 tal-process. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

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' tracksuits, li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess

prodotti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7909080 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' tracksuits, li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 002109684 u 016583619, kif ukoll trademarks ta' Malta bin-numri 17770 u 17769, 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 lill-konvenuti u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-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. 56);
Bl-ispejjez kontra l-konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur