



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 7 ta' Ottubru 2021

Numru 8

Rikors Guramentat Nru. 388/2021

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera Schaeffler Technologies AG & Co. KG
registrata gewwa fil-Germanja**

vs

**Dr Leontine Calleja u P.L. Hilda Ellul Mercer
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju FAROUQ ABDELHAMEED AL RAGHEB
mis-Sirja, nominati
b'digriet tas-27 ta' Lulju 2021**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta' April, 2021 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Schaeffler Technologies AG & Co. KG sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta Schaeffler Technologies AG & Co. KG hija l-proprietarja tad-drittijiet registrati bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM) registrati mal-Ufficcju tal-Proprieta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a)



figurative mark ‘

‘ bin-numru ta' registrazzjoni 003378742 datat



01.10.2003 (Dok. A1); (b) figurative mark 'BEARINGS' numru ta' registrazzjoni 001306687 datat 13.09.1999 (Dok. A2).

3. Illi fis-26 ta' Marzu 2021 u fl-1 ta' April 2021, ir-rikorrent nomine gie infurmat mid-Direttur Generali (Dwana) li waqt l-iskutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU 1546393 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'APL CALIFORNIA', kif jidher mid-dokumenti anness u mmarkat Dok. A3 u Dok. A4 liema container kien fih numru li ghad irid jigi identifikat ta' bearings li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Schaeffler Technologies AG & Co. KG debitament registrati, u li prima facie dehru lid-Direttur Generali (Dwana) li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) tikkonsisti fil-fatt f'bearings ffalsifikati, senjatament ghaliex dawn il-bearings fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta' Schaeffler Technologies AG & Co. KG u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Schaeffler Technologies AG & Co. KG u ghalhekk dawn il-bearings imsemmija jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali ta' Schaeffler Technologies AG & Co. KG u dan skont ir-rapporti anness u mmarkat bhala Dok. A5 u Dok. A6.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-Artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikolu 1 u 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba d-Direttur Generali (Dwana) laqa'.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet gewwa l-Port Hieles ta' Malta u d-Direttur Generali (Dwana), permezz tal-inkartament relattiv li ghadda lis-socjeta rikorrenti, jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa FAROUQ ABDELHAMEED AL RAGHEB u bis-segwententi dettalji:

L2 RAWDA BUILDING MOKAMBO
ALEPPO, SYRIA
TEL: +963-21-2330609
MOBILE: +963944276877

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru QDMD000098 (Dok. A7 anness).

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbti taht d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll huma pprojbti taht l-Artikolu 12 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 123 u 129 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 suriferit, tal-Artikoli 19 sa 24 tal-istess Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, l-artikolu 9 tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettuali (Kap 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [UE] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali suriferit.

8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mid-Direttur Generali (Dwana) kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qieghed jirrapprezenta;

9. Illi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.

10. Ili ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex—

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'numru li ghad irid jigi determinat ta' *bearings* li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Schaeffler Technologies AG & Co. KG fir-rigward tat- *trademarks* tal-Unjoni Ewropea



(EUTMs) senjatament: (a) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 003378742 datat 01.10.2003 (Dok. A1); (b) figurative mark

KBC

'BEARINGS' bin-numru ta' registrazzjoni 001306687 datat 13.09.1999 (Dok. A2), liema oggetti jinsabu prezentement taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU 1546393 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma ffalsifikati u jikkontravvjenu

d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta Schaeffler Technologies AG & Co. KG, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) jiddisponi minn tali merkanzija lil hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi l-imsemmija merkanzija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibaghtu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni (2) u t-tielet (3) talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lid-Direttur Generali (Dwana) mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz ukoll l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-15 ta' Settembru 2021 fejn ecceppew:

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 jirnexxihom jikkomunikaw mal-imsemmija socjeta minnhom rapprezentata.

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 fondati.

3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra l-atturi.


Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) u mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettuali tal-Unjoni


KBC

Ewropea (EUIPO) il-marki ‘  ‘ u ‘BEARINGS’ bin-numri ta’ registrazzjoni 003378742 u 001306687 u dan skont kif jidher fuq Dok. A1 u A2 annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’container numru CMAU1546393 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur APL CALIFORNIA li kien diehel Malta fis-17 ta’ Marzu 2021 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ sittax (16)-il pallet b’total ta’ hamsa u tletin elf mitejn u hamsa u hamsin (35,255) bearing bil-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 mir-rapporti datati 21 ta’ April 2021 (Dok. AS5 u AS6 fol. 15 u 16) maghmula minn Joern Illing, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, l-artikolu 12 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta’ Malta u l-artikolu 9 tar-Regolament UE 2017/1001, liema ksur huwa azzjonabbli skont l-artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414, l-artikoli 19 sa 24 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta’ Malta u tal-provvedimenti tal-artikolu 23 tar-Regolament UE 608/2013. Kwindi s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 29 ta’ Settembru 2021 (Dok. D fol. 67) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapporti ta’ Joern Illing li ikkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna, irrizulta li kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi dawk sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 68). Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz b'dan illi:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti sittax (16)-il pallet b'total ta' hamsa u tletin elf mitejn u hamsa u hamsin (35,255) bearing, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll l-artikolu 2(5) u (6) tar-Regolament EU Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali suriferit;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' sittax (16)-il pallet b'total ta' hamsa u tletin elf mitejn u hamsa u hamsin (35,255) bearing, b'container numru CMAU1546393 da parti tal-konvenuti u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikoli precitati fid-decide ta' din is-sentenza;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana 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-konvenuti, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* 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 tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 68);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur