QORTI CIVILI PRIM’ AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 16 ta' Marzu, 2022

Numru 1

Rikors Guramentat Nru. 251/2015

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

vs

Daniel Zerafa residenti, "Woodbridge", Triq Wied Mejxu, Swieqi
f'ismu propju u bhala ezercitant u f'isem id-ditta
DMD Autoparts, ta' 6, Triq L-Imdina, Zebbug, ZBG 9016,
flimkien u in solidum bejniethom

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-17 ta’ Marzu, 2015 li jghid hekk:
1. Illi l-esponenti jirrapprezenta 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' Bosstraat 52, B-3560, Lummen, Belgium, b'head office f'Wilhelm-Fay-Strasse 51, Frankfurt am Main, Germanja, u branch fl-Ingilterra (prokuri hawn annessi u mmarkati Dokument MR1, Dokument MR2 u Dokument MR3), li kollha jiffurmaw parti tal-Hyundai Automotive Group;

2. Illi Hyundai Motor Co. Ltd. ("HMC"), Kia Motors Corp. Ltd ("KMC") u Mobis Parts Europe N.V. ("MPE") huma rispettivament il-proprjetarji tal-marki Hyundai, Kia u Mobis madwar id-dinja kollha, inkluz f'Malta, fejn dawn il-marki huma registrati kemm bhala word mark kif ukoll bhala logo f'numru ta' rapprezentazzjonijiet differenti, u li

kollha jiffurmaw parti mill-istess familja ta' marki 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 (CTM), u li bhala marki Komunitarji ghandhom effett hawn Malta daqslikieku huma marki registrati f'Malta, igibu, fost ohrajn, in-numri CTM 12312229, CTM 3886959, CTM 12312518, CTM 12312781, CTM 12313623, CTM 12347811, CTM 12347878, CTM 10989119, CTM 12123519, CTM 10859379, CTM 13188859, CTM 5072244, CTM 10859379, CTM 12123519 u CTM 5072244 (ara Dokument MR4 anness). Inoltre dawn is-socjetajiet ilhom jaghmlu uzu ta' dawn il-marki ghal numru ta' snin u sewwa sew dawn il-markji issa huma maghrufin mad-dinja kollha kif ukoll Malta u jgawdu minn reputazzjoni qawwija dinjija inkluz f'Malta;

3. Illi HMC u KMC jipproducu, inter alia, karozzi u vetturi kif ukoll parts u accessorji Hyundai u Kia ghas-suq dinji, inkluz is-suq Ewropew u dak Malti;

4. Illi s-socjetajiet rikorrenti ghandhom mod kif jiddistingwu bejn prodotti li huma intenzjonati ghas-suq Ewropew u dawk intenzjonati biss ghas-suq Korejan minhabba differenzi fil-marki li jitqieghdu fuq il-prodott jew fuq l-ippakkettar tieghu. Kif jidher mill-affidavit ta' Andrew Delaney li huwa impjegat u rappresentant ta' MPE (vide Dokument MR5 hawn anness) jezistu diversi differenzi bejn prodotti intizi ghas-suq Ewropew u prodotti, bhal dawk li qed ikunu spaccati mill-intimati, li huma intizi biss ghas-suq Korejan. Specifikament, huma l-prodotti intizi ghas-suq Korejan biss li jgorru l-kelma "Mobis" u li jinkludu ukoll test bil-Korejan. Tali differenzi mhux biss huma apparenti fil-logos infushom, izda wkoll fid-dizinn tal-kaxxi, tal-labelling, tal-kuluri, u tal-plastic intuzat. Wiehed ghandu jenfasizza ukoll li huma l-prodotti intizi ghas-suq Korejan biss li jgorru hologram li jindika l-logo ta' "Mobis";

5. Illi MPE ghandha d-dritt esklussiv sabiex tissuplixxi u tiddistribwixxi spare parts tad-ditti Hyundai u Kia fl-Ewropa, u hija nkarigata bid-distribuzzjoni esklussiva u l-bejgh esklussiv ta' parts after sales, kif ukoll tal-bejgh esklussiv ta' accessorji b'dawn il-marki. MPE tahdem f'Malta mad-distributuri Meridian Enterprises Co. Ltd. u Cars International Limited liema huma distributuri u agenti ufficjali f'Malta;

6. Illi MPE hija awtorizzata, permezz tal-prokuri hawn fuq imsemmija, moghtija lilha mis-socjetajiet Korejani HMC u KMC, sabiex tirrapprezenta d-drittijiet taghhom, tagixxi f'isimhom u ghan-nom taghhom, u tinizja, anke permezz ta' prokuri li l-MPE stess hija awtorizzata minn HMC u KMC li taghti lil terzi, sabiex huma wkoll jagixxu f'isem u ghan-nom ta' HMC u KMC, proceduri legali f'kull kaz li jikkoncerna l-marki ta' KMC u HMC (vide l-prokuri Dokumenti MR1-MR3 annessi);

7. Illi l-esponent sar jaf illi l-intimati kienu qeghdin jimportaw, jispaccaw u jbieghu fis-suq Malti prodotti konsistenti f'spare parts ta' vetturi Kia u Hyundai provenjenti direttament mill-Koreja, liema parts igibu fuqhom marki riprodotti b'mod sostanzjalment identiku ghall-marki originali appartenenti lill-esponenti u dan bl-ghan uniku li jfixklu lill-konsumatur biex dana jixtri dawk il-parts minn ghandu bhala parts originali intizi ghas-suq Ewropew meta l-intimati jafu li dan mhux minnu u bir-rizultat li l-bejgh tal-parts originali destinati ghall-Ewropa naqas b'mijiet tal-eluf ta' ewro minn meta beda jipprattika dan il-qerq;

8. Illi huma l-intimati stess li jammettu illi ilhom ibieghu fis-suq Malti dawn l-ispare parts u accessorji varji li jgorru l-marki tal-Kia u l-Hyundai ghal hafna zmien u li tali prodotti fil-fatt jiffurmaw parti sostanzjali min-negozju taghhom. Sahansitra, l-intimati ammettew dan fir-risposta guramentata taghhom ipprezentata quddiem din l-Onorabbli Qorti fil-mori tal-kawza fl-ismijiet Dr Antonio Ghio nomine v Daniel Zerafa pro et nomine, Rikors Guramentat Numru 368/2014 MC, fejn kitbu f'paragrafu 5 ta' pagna 3 li, "... l-esponent ma jikkontestax il-fatt li hu qed jimporta spare parts tal-vetturi Kia u Hyundai direttament mill-Koreja". L-intimati ammettaw dan ukoll waqt l-istess proceduri fejn qalu illi l-parts li joffru ghall-bejgh huma parts importati mill-Koreja. Illi, di piu, fuq is-sit elettroniku (http://www.dmdautoparts.com/) l-intimati jiftahru illi DMD Autoparts jimportaw direttament minn sorsi illi huma ghandhom fl-Asia u fil-Koreja (vide Dokument MR6 hawn anness). L-intimati sahansitra jirreklamaw fuq il-bieb tal-istess post ta' DMD Autoparts u fuq vann uzat minn DMD Autoparts illi l-prodotti huma importati mill-Koreja;

9. Illi l-importazzjoni, spaccar u bejgh, kif ukoll l-ewwel tqeghid fis-suq Malti u dak Ewropew tal-prodott li jgib fuqu jew fuq l-ippakkettar tieghu l-marki in kwistjoni qed isir minghajr il-kunsens ta' sid it-trademark;

10. Illi sabiex din l-informazzjoni tigi vverifikata, nhar it-2 ta' Ottubru 2013 inxtraw minghand l-intimati s-segwenti prodotti u cioe water pump, thermostat, u radiator cap, kif jidher mir-ricevuta hawn annessa u mmarkata Dokument MR7; liema prodotti, kif jidher fir-ritratti hawn annessi u mmarkati bhala Dokument MR8 sa Dokument MR9, huma prodotti destinati ghas-suq Korejan, kif jidher ictu oculi mill-marki fuq l-ippakkettar tal-prodotti stess;

11. Illi l-esponenti, fl-2014, sabiex jikkawtela d-drittijiet tieghu intavola zewg mandati quddiem dina l-Onorabbli Qorti, wiehed ta' deskrizzjoni u iehor tal inibizzjoni u cioe 569/2014LSO u 568/2014LSO;

12. Illi l-mandat tal deskrizzjoni kien provizorjament milqugh u gie ezegwit nhar il-hmistax (15) tal April fil-post ta' DMD Autoparts 6, Triq L-Imdina, Zebbug, ZBG 9016. Illi l-marixxalli tal-Qorti waslu fuq il-lok flimkien mal-espert tekniku Dr Martin Bajada. Dan tal-ahhar gie appuntat sabiex jaccessa l-computers tal-post sabiex jiehu kopja tal-inventarju elettroniku. Fuq il-post il-marixxalli sabu warehouse mimli spare parts li jgibu fuqhom il-marki in kwistjoni, u lista ta' dawn l-oggetti hekk kif deskritti mill-marixxalli tinsab fl-atti tal-mandat ta' deskrizzjoni 569/2014LSO;

13. Illi, barra minn hekk, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, waqt li kien qed jigi ezegwit il-mandat ta' deskrizzjoni wasal container immarkat "tex" TEMU 254722-4 22G1 fil-post ta' DMD Autoparts, u l-esponent bir-ragun, kellu suspett kbir illi fil-container kien hemm iktar parts bil-marki msemmija li kienu destinati lill-intimati. Illi l-intimat Daniel Zerafa ma riedx jiftah il-container quddiem il-marixxalli tal-Qorti u jhott il-kontenut tal-istess container fil-hanut tieghu ghax kien jaf illi l-kontenut tal-container kienu prodotti intizi ghas-suq Korejan u ghalhekk qatt ma kellu dritt la li jimpurthom gewwa Malta u inqas u inqas li jispaccjhom fis-suq Malti. Illi ghalhekk l-ufficjali tad-Dwana li kienu fuq il-post regghu hadu l-container lura fil-warehouses tad-Dwana Hal Far. Illi wara rikors urgenti tal-initimati, li ma giex notifikat lill-esponenti, din l-Onorabbli Qorti, kif diversament preseduta, irrevokat il-mandat provizorju ta' inibizzjoni, digriet li ukoll ma giex notifikat lill-esponenti, u

konsegwentament l-intimat hareg il-container mill-warehouse tad-Dwana. Ghal spjegazzjoni dettaljata fuq il-container u x'gara minnu ara r-risposta tar-rikorrenti fl-atti tal-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 569/2014, senjatament a fol. 5-7;

14. Illi sewwa sew waqt li l-container kien qed jinhareg mid-Dwana mill-intimati, ad insaputa tar-rikorrent, ir-rikorrent nomine talab lil din l-Onorabbli Qorti ghall-hrug tal mandat ta' deskrizzjoni fuq il-container u l-kontenut tieghu, liema talba giet milqugha (mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 611/14);

15. Illi l-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 611/14 kien ezegwit nhar il-25 tal April 2014. Mill-ezekuzzjoni tal-mandat irrizulta illi l-container kien jikkontjeni numru ta' prodotti li fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom hemm riprodotti l-marki in kwistjoni u cioe illi dawn qatt ma setghu jidhlu fl-Ewropa u inqas u inqas jkunu mibjugha f'dak il-kontinent. Illi dawn il-prodotti huma kollha elenkati fil-packaging list li nghata l-Marixxall tal-Qorti mill-Kontrollur tad-Dwana peress illi meta l-Marixxall mar biex jezegwixxi l-mandat hu ma sabx il-container ghaliex kien lahaq hargu l-intimat. Jirrizulta illi l-packaging list u l-commercial invoice relatati mal-istess container (vide Dokument MR12 anness) jindikaw illi l-konsenja kienet tikkonsisti f'parts li jammontaw ghal aktar minn hamsin elf dollaru Amerikan ($50,000) u liema konsenja kienet gejja direttament minghand fornitur fil-Koreja stess - ghal darba ohra minghajr il-kunsens tar-rikorrenti;

16. Illi meta u ghalkemm l-mandat ta' deskrizzjoni kien ghadu fis-sehh, l-esponenti baqa' jbiegh spare parts tal-Kia u l-Hyundai u dan kontra l-ordni espressa ta' din l-Onorabbli Qorti u wara li kien ukoll imwissi diversi drabi mill-Marixxalli tal-Qorti biex ma jbieghx jew ma jcaqlaqx il-prodotti li kienu deskritti minnhom jew mill-espert tekniku. Illi dan jammonta ghal disprezz lejn l-awtorita tal-Qorti, u ghalhekk ir-rikorrent intavola rikors biex il-Qorti tipprocedi kontra l-intimati ghal disprezz muri lejn l-ordni taghha. Illi dan juri l-mala fede tal-intimati u n-nuqqas ta' rispett lejn il-ligi u lejn l-awtorita ta' din l-Onorabbli Qorti (vide Dokumenti MR10 u MR11). Illi sussegwentement din l-Onorabbli Qorti, diversament preseduta, permezz ta' digriet minnha moghti nhar is-26 ta' Gunju 2014, 443/2014 (u li kopja tieghu qed tkun hawn annessa u mmarkata bhala Dokument MR13) kienet sabet illi kien hemm fil-fatt disprezz mill-ordnijiet li kienet diga tat il-Qorti li dawn l-ispare parts la jkunu importati f'Malta kif ukoll dawk li kienu diga f'Malta ma jkunux mibjugha jew spaccati fis-suq Malti. Illi ghar min hekk, anke wara dan id-digriet l-intimati xorta wahda baqghu ghaddejjin bl-agir abbuziv taghhom qisu l-Qorti ma tat l-ebda ordni kwalisijasi u kollox kif jigi dettaljatament ippruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza. Ghandu jinghad ukoll li hekk ghadu jsir sal-gurnata ta' llum u minkejja l-hrug ta' mandat ta' deskrizzjoni iehor kif spjegat aktar 'il quddiem f'dan ir-rikors;

17. Ilii dan l-agir abbuziv u illegali tal-intimati, u cioe t-tqeghid fis-suq Malti u Ewropew ta' prodotti li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom marki identici jew simili bizzejjed ghall-marki proprjeta tas-socjetajiet rapprezentati, minghajr il-kunsens ta' sid it-trademark qieghed direttament jikser id-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, fosthom ta' trade marks issalvagwardjati mill-provvedimenti tal-Kapitolu 416 u l-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

18. Illi bl-importazzjoni u bejgh ta' prodotti li jgibu l-marki Hyundai u Kia direttament minn barra l-Ewropa u minghajr il-kunsens tar-rikorrenti, l-intimati qeghdin jiksru bl-

iktar mod car, manifest u dirett il-provvedimenti tal-Kap. 416 u ghalhekk il-jeddijiet li r-rikorrenti ghandhom fuq l-istess hwejjeg mobbli, jedd assolutament esklussiv ghalihom u ghalihom biss. Illi l-provvedimenti tal-Kap. 416 jirreflettu l-provvedimenti tad-Direttiva 2008/95/EC, u tar-Regolament Ewropew 207/2009 li jistabilixxu l-parametri ta' meta jezisti ksur ta' dritt ta' trademark;

19. Illi, minghajr pregudizzju ghas-suespost, u addizjonalment, f'dan ir-rigward il-Kapitolu 416 jipprovdi illi persuna tikkontravvjeni trademark meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li jkun identiku mat-trademark ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li jkunu identici ma' dawk li dwarhom it-trademark tkun registrata. Jista' jkun ukoll illi persuna tikkontravvjeni trademark registrata meta fil-kors tal-kurnmerc tuza sinjal li jkun identiku jew simili mat-trademark u jintuza ghar-rigward ta' oggetti simili jew identici ghal dawk li dwarhom hi registrata t-trademark u jkun hemm probabbilta ta' konfuijoni min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilta ta' assocjazzjoni mat-trademark. Il-ligi tipprovdi wkoll illi persuna tuza sinjal jekk b'mod partikolari:
a) Twahhalha mal-oggetti jew mal-ippakkettjar taghhom;
b) Toffri jew tesponi oggetti ghal bejgh, tohroghom fis-suq jew tahzinhom ghal dawk l-ghanijiet taht is-sinjal, jew toffri jew tforni servizzi taht is-sinjal;
c) Timporta jew tesporta oggetti taht is-sinjali; jew
d) Tuza s-sinjal fug kartolerija kummercjali jew fir-reklamar (emfazi tal-esponent);
U dawn l-affarijiet kollha huma bhal dak li ghamlu, u kif ghadhom jaghmlu l-intimati, u dan nonostante l-hrug ta' mandati hekk imsemmijja kontra taghhom, kif ser jigi dettaljatament spjegat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

20. IIli ghalhekk l-intimati bl-iktar mod abbuziv u illegali rikbu fuq u serqu d-drittijiet tar-rikorrenti ssalvagwardjati appositament bil-ligi bir-rizultat illi tellfu u qed ikomplu jtellfu l-godiment ta' dan id-dritt esklussiv kif ukoll qeghdin jikkawzaw danni ingenti konsistenti f'telf ta' qliegh li qieghed jigi soffert mis-socjetajiet rapprezentati - il-Hyundai Motor Co. Ltd., il-Kia Motors Corp. Limited, u l-Mobis Parts Europe - kif ukoll tal-agenti awtorizzati taghhom f'Malta, biex minflok dawn il-profitti jmorru f'but l-intimati;

21. Illi peress illi l-prodotti in kwistjoni huma prodotti tas-socjetajiet Kia u Hyundai, huma dawn l-istess socjetajiet li jikkontrollaw id-distribuzzjoni u tqeghid ta' tali prodotti fuq is-swieq internazzjonali, inkluz is-suq Ewropew, u dan fid-dawl tal-ligijiet applikabbli, kemm Maltin kif ukoll Ewropej;

22. IIli l-mandat ta' deskrizzjoni 569/2014, u cioe l-ewwel mandat ta'deskrizzjoni milqugh, intalab wara li r-rikorrenti kienu mgharrfa b'rapporti illi l-intimati kienu qeghdin jispaccaw numru ta' prodotti li jgorru marki li huma intizi biss ghas-suq Korejan. Jirrizulta illi l-istess mandat ikkonferma s-suspetti tar-rikorrenti illi l-intimati kellhom ammonti kbar hafna fil-hanut, u kwazi l-istock kollu ta' parts fil-pussess taghhom, gejjin mill-Koreja meta dawn ma ghandhomx il-kunsens tar-rikorrenti biex jimportaw tali oggetti u jqieghduhom fuq is-suq Malti u Ewropew kif mitlub mill-ligi. Illi anke fuq il-bazi tar-ritratti mehuda mill-marixxalli waqt l-ezekuzzjoni tal-mandat ta' deskrizzjoni, wiehed jirreleva illi b'mod assolut, u mhux biss ghal numru zghir ta' prodotti li nstabu fil-hanut tal-intimati, il-prodotti hekk deskritti kollha jgorru fuqhom marki illi wiehed isib biss fuq prodotti intizi ghas-suq Korejan. Dwar dan, wiehed jista' jirreferi ghar-ritratti li jinsabu f'pagni numru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, u 33 tar-rapport tal-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 569/2014, ippreparat mill-marixxalli tal-Qorti;

23. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, il-kaz odjern ghalhekk jirrigwardja specifikament il-jedd naxxenti jew relatat man-non-exhaustion of Intellectual Property rights ghal prodotti Ii tqeghdu fis-suq barra mill-Unjoni Ewropeja;

24. Illi kif provdut mill-Att dwar it-Trademarks (Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta), u kif ser jigi spjegat dettaljatament waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza, huwa sid it-trademark Ii ghandu d-dritt biex iqieghed fuq is-suq Ewropew il-prodott Ii jkollu fuqu t-trademark in kwistjoni. Dan huwa riflessjoni tad-Direttiva Ewropeja fuq it-trademarks 2008/95/EC, u tar-Regolament Ewropew 207/2009;

25. Illi l-gurisprudenza tal-Qorti Ewropeja tal-Gustizzja tikkonferma fis-sentenzi taghha illi l-agir tal-intimati jammonta ghal vjolazzjoni ta' trademark u ghandu jigi imwaqqaf. Illi I-Qorti Ewropeja tal-Gustizzja ppronunzjat ruhha, diversi drabi, illi ma tezistix, jew inkella, ma tistax issehh international exhaustion (ara d-decizjonijiet taghha f'Silhouette [(Silhouette International Schmied v Hartlauer (C355/96)], Sebago [Sebago Inc and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v GB-Unic SA (C 173/98)] u Zino Davidoff [Zino Davidoff v A & G Imports (C 414-416/99)]). Fil-qosor, sid ta' trademark ghandu d-dritt illi jipprevjeni I-importazzjoni fl-UE ta' prodott, anke jekk il-prodott kien tpogga fis-suq barra mill-Unjoni Ewropeja bil-kunsens ta' sid it-trademark ghaliex dan it-tqeghid ma jaghtix lok ghal exhaustion peress illi l-prodott l-ewwel li tpogga fis-suq kien barra l-Unjoni Ewropeja u mhux gewwa l-Unjoni Ewropeja;

26. Illi bhala konsegwenza ta' dan l-agir abbuziv u illegali, il-bejgh tal-ispare parts minghand id-distrubuturi awtorizzati tar-rikorrenti f'Malta naqsu drastikament meta kellu jsir l-oppost billi f'dawn l-ahhar snin il-bejgh tal-vetturi f'Malta tal-marki Kia u Hyundai sploda 'I fuq u Ii kellu jwassal ghal bejgh akbar u mhux anqas ta' dawn il-parts. Fattwallment dan in-nuqqas ta' bejgh sarraf f'telf ta' ammonti ingenti ta' profitti meta l-bejgh tal-ispare parts tal-vetturi Kia u Hyundai f'Malta baqa' jizdied kif allura kellu jibqa' jizdied il-bejgh ta' dawn I-ispare parts. Minflok qed jigri I-kontra u dan kollox minhabba l-agir illegali u abbuziv tal-intimati;

27. Illi minhabba dan l-agir tal-intimati abbuziv u illegali, I-esponent ma kellux ghazla ohra ghajr Ii jipprova jikkawtela I-posizzjoni tieghu bil-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni u zewg mandati ta' deskrizzjoni kif spjegat iktar 'il fuq;

28. Illi fis-sentenza parzjali moghtija mill-Ewwel Onorabbli Qorti fl-ismijiet Dr Antonio Ghio nomine vs Daniel Zerafa pro et nomine, Rikors Guramentat Numru 368/2014MC din l-Onorabbli Qorti laqghat it-tieni eccezzjoni preliminari sollevata mill-intimati billi sabet illi l-atturi ma kellhomx I-interess guridiku u ghalhekk illiberat lill-intimati mill-osservanza tal-gudizzju minghajr bl-ebda mod ma ddecidiet fuq il-mertu u cioe fuq it-talbiet tar-rikorrenti f'dik il-kawza u dan meta, fi kliem l-istess Qorti: "Illi fil-fehma tal-Qorti ghalkemm gie ippruvat Ii r-rikorrent ghandu rapprezentanza tal-kumpaniji Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u gie awtorizzat biex jmexxi b'dina I-kawza u I-mandati Ii ghalihom saret referenza, izda jirrizulta wkoll Ii dina I-awtorizzazzjoni ma gietx riflessa fl-okkju tal-kawza, izda biss Ii s-socjeta rikorrenti qed tagixxi f'isimha ghall-interess personali Ii jista' jkollha. Billi t-talbiet dwar

il-konsegwenzi ta' ksur tad-dritt intellettwali jinsorgu mid-decizjoni jekk fil-fatt sarx xi ksur, l-okkju tal-kawza hu monk ghax is-socjeta rikorrenti bil-fors kellha tagixxi nomine u b'dik il-formalita necessarja tkun tista' wkoll tagixxi f'isimha proprio tenut kont li whud mit-talbiet saru a beneficju taghha wkoll."

29. Illi ghalhekk, ir-rimedju appositu fl-okkju qieghed isir bil-prezentata ta' dan ir-rikors guramentat u fir-rikorsi ghall-hrug ta' zewg mandati ohra, wiehed ta' deskrizzjoni b'numru 325/15 u iehor ta' inibizzjoni b'numru 324/2015/1/SM li gew milqughin u akkordati minn dina l-Onorabbli Qorti fil-25 ta' Frar 2015;

30. Illi mir-rizultat tal-ezekuzzjoni tal-mandat ta' deskrizzjoni, mill-inventarju tal-prodotti u l-purchase orders li insabu fuq il-computer tal-intimati hekk kif mahrugin mill-espert tekniku Dr Martin Bajada, u li Dr Bajada ezebixxa fl-atti tal-mandat nhar-is 16 ta' Marzu 2015, jidher illi l-intimati baqghu jimpurtaw u jinnegozjaw fil-prodotti, anke tramite terzi u b'mod indirett, meta huma kienu inibiti milli jaghmlu dan. Fost ohrajn, jidher illi f'Dicembru tal-2014 wasal container ta' valur ta' sebghin elf dollaru Amerikan ($70,000);

31. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Jghidu ghalhekk l-intimati prevja kwalsiasi dikjarazzjoni neccessarja u opportuna u ghar-ragunijiet hawn fuq imsemmija kif ukoll dawk illi ser jirrizultaw waqt it-trattazzjoni tal-kawza l-ghaliex din l-Onorabbli Qorti ma ghandhiex -

1. Tiddikjara u tiddeciedi, occorendo ghan-nomina ta' periti nominandi, illi l-prodotti li nbieghu u li ghadhom qeghdin jinbieghu mill-intimati jivvjolaw id-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, inkluz vjolazzjoni ta' trade marks, tar-rikorrenti ai termini tal-provvedimenti tal-Kapitolu 416 u tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

2. Tiddikjara u tiddeciedi, occorrendo bin-nomina ta' periti nominandi, illi bl-agir taghhom l-intimati huma responsabbli ghall-vjolazzjoni ta' trade marks tar-rikorrenti u dan ai terminu tal-provvedimenti tal-Kapitolu 416 u l-Kapitolu 488, kollox kif ser jigi dettaljatament spjegat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

3. Tordna lill-konvenuti u, jekk ikun il-kaz, intermedjarji taghhom biex jiddesistu, direttament u indirettament, milli jkomplu jimpurtaw, jispaccaw, jiddistribwixxu, jinnegozjaw u joffru ghall-bejgh prodotti Kia u Hyundai, jew li jgibu fuqhom jew fuq il-pakkettar taghhom il-marki identici jew simili tal-marki in kwistjoni, proprjeta tar-rikorrenti, u dan ai termini tal-artikolu 10 tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta u skont il-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta;

4. Tordna lill-intimati jipprezentaw informazzjoni fuq l-origini u n-nisgiet ta' distribuzzjoni tal-oggetti li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom il-marki in kwistjoni skont l-artikolu 7 tal-Kap. 488 kif ukoll id-detinazzjoni ta' tali oggetti wara li nbighu inkluzi listi ta' klijenti li xtraw tali oggetti minghand l-intimati;

5. Tordna li l-oggetti li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom il-marki in kwistjoni jissejhu lura mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u li l-oggetti jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc ai termini tal-artikolu 9 tal-Kapitolu 488;

6. Tordna, okkorrendo, il-qbid u distruzzjoni ta' kull prodott li jgib fuqu jew fuq l-ippakkettar tieghu l-marki in kwistjoni bi ksur tad-drittijiet tal-esponenti skont l-artikolu 16 tal-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 9 et seq. tal-Kapitolu 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

7. Tillikwida d-danni li gew sofferti mir-rikorrenti mid-data ta' meta dan beda jispacca fis-suq lokali l-ispare parts in kwestjoni, okkorrendo permezz ta' periti jew esperti teknici li jigu nominati minn din il-Qorti;

8. Konsegwentement tikkundanna lill-intimati jhallsu lir-rikorrenti in linea di danni u in solidum bejniethom, is-somma hekk illikwidata mill-Onorabbli Qorti;

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti, inkluzi l-ispejjez kollha ta' u in konnessjoni mal-mandat ta' inibizzjoni numru 324/2015/1/SM u l-mandat ta' deskrizzjoni numru 325/15, bl-ispejjez extra gjudizzjarji li r-rikorrenti inkorrew sakemm gew istitwiti dawn il-proceduri u b'riserva ghal spejjez extra gjudizzjarji li jistghu ikomplu jinkorru r-rikorrenti mill-lum sa meta din il-kawza tigi deciza finalment; bl-ingunzjoni tal-konvenuti ghas-subizzjoni u b'rizerva ghal kull azzjoni ohra spettanti lir-rikorrenti kontra l-intimati proprio et nomine.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenut li tghid hekk:

Id-difiza

1. L-ewwel talba tar-rikorrenti tikkonsisti f'talba sabiex din l-Onorabbli Qorti ssib li l-prodotti "jivvjolaw id-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, inkluz vjolazzjoni ta' trademarks, tar-rikorrenti ai termini tal-provvedimenti tal-Kapitolu 416 u 488 tal-Ligijiet ta' Malta". Din it-talba hija wiesgha hafna u tinkludi allegazzjoni ta' ksur ta' kull dritt ta' proprjeta intelletwali tar-rikorrenti. Mill-premessi pero jirrizulta li dak li qed jilmentaw minnu r-rikorrenti huwa biss ksur ta' drittijiet ta' trademarks. Ghaldaqstant, id-difiza odjerna tal-esponent ser titressaq biss fir-rigward tal-allegazzjonijiet dwar il-ksur ta' trademarks stante illi ebda ksur ta' drittijiet ohra ma huma qeghdin jigu allegati, u dan b'rizerva li jingiebu eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz li jirrizulta mod iehor.

2. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, fir-rigward tal-ewwel talba, ma saret l-ebda allegazzjoni ta' ksur ta' dritt ta' proprjeta intellettwali tar-rikorrent hlief ta' dak li ghandu x'jaqsam ma' drittijiet ta' trademark, liema trademark tappartjeni, skont ir-rikorrent stess, lil Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux lir-rikorrent proprio. Ghaldaqstant dik il-parti tat-talba li titratta dwar responsabbilta ghall-ksur ta' drittijiet ta' proprjeta intelletwali lil hinn mid-drittijiet specifikament naxxenti mit-trademark ma tistax tintlaqa'.

3. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, l-ewwel u t-tieni talba ghandhom jigu rnichuda in kwantu tali talbiet qed isiru taht il-Kap. 488, u dan stante illi l-Kap. 488 ma jaghti ebda dritt sostantiv, pero tipprovdi biss enfurzar ta' drittijiet sostantivi naxxenti minn ligijiet ohra.

4. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghad-difizi l-ohra preliminarji, it-tieni talba hija superfluwa stante li assorbita mill-ewwel talba.

5. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghad-difizi l-ohra preliminarji, ir-raba' talba ma tikkonsistix f'talba li twassal ghal rimedju tal-allegat dritt tar-rikorrenti, kif ukoll dak li qed jintalab ma jinkwadrax ruhu, u huwa lil hinn minn dak provdut fl-imsemmi artikolu 7 tal-Kap. 488 u ghaldaqstant, ma ghandhiex tintlaqa'.

6. Fil-mertu, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, l-esponent jichad li l-prodotti in kwistjoni jivvjolaw id-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tar-rikorrenti konsistenti fid-drittijiet ta' trademarks ai termini tal-Kap. 416, tar-Regolament 207/2009/EC, u/jew il-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta.

7. Fil-mertu wkoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, safejn l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti huma bbazati fuq l-allegat ftehim ta' esklussivita (liema ftehim ma jirrizultax stante li ma giex prezentat) li ghandha l-Mobis, tali ftehim ma jikkoncernax lill-intimat li huwa res inter alios acta ghal tali ftehim.

8. Fil-mertu wkoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, l-esponent jichad li hu kkawza xi forma ta' danni lir-rikorrenti.

9. Salv kull eccezzjoni ohra skont il-ligi, partikolarment, izda mhux limitatament, fil-konfront ta' allegati ksur ta' drittijiet ta' proprjeta intellettwali li ghadhom ma gewx specifikati u li ghaldaqstant l-esponent ma jistax jeccepixxi dwarhom.

10. Bl-ispejjez.

Il-fatti

11. Fir-rigward tal-ewwel paragrafu, l-intimat ma ghandhux x'jikkummenta.

12. Fir-rigward tat-tieni u t-tielet paragrafu tar-rikors guramentat, id-drittijiet tar-rikorrenti, flimkien mal-validita u r-relevanza tat-trademarks in kwistjoni ghandhom jigi ppruvati mill-atturi nomine.

1. Fir-rigward tar-raba' paragrafu, dwar il-fatt li r-rikorrenti ghandhom mod kif jiddistingwu bejn dawk il-prodotti intenzjonati ghas-suq Ewropew u dak Korejan, jinghad illi dan irid jigi kkonfermat mir-rapprezentanti tas-socjetajiet Korejani li huma l-proprjetarji tad-trademarks ghalkemm fih innifsu mhuwiex prova ta' xi ksur ta' xi dritt dapparti tal-intimat.

2. Fir-rigward tal-hames u s-sitt paragrafi, ma jirrizulta l-ebda ftehim tad-dritt esklussiv ta' Mobis kif allegat, u li kieku kien jezisti kellu jigi anness mar-rikors promotur pero dan ma sarx. L-esponent jirrispondi li hu ma jafx b'dan l-allegat ftehim bejn Mobis u s-socjetajiet Hyundai Motor Co. Limited u Kia Motors Corp. Limited u inoltre dan il-ftehim, jekk jezisti, bl-ebda mod ma jikkoncernah. Dwar jekk Mobis f'Malta tahdem tramite Meridian Enterprises Co. Limited u Cars International Limited, dan ghandu jigi ppruvat, izda dan il-fatt huwa ghal kollox irrilevanti ghal proceduri odjerni.

3. Fir-rigward tas-seba' sal-ghaxar paragrafi, u l-paragrafi sbatax sa hamsa u ghoxrin, jinghad li l-intimat ma jikkontestax il-fatt li hu qed jimporta spare parts tal-vetturi Kia u Hyundai mill-Koreja pero dan ilu maghruf mir-rikorrenti, u dawn ma

mpedewx lill-intimat milli jimporta u/jew ibiegh il-parts in kwistjoni minnufih qabel dawn il-proceduri (U dawk mertu tal-appell bir-rikors numru 368/2014/1). Jinghad ghal kull kjarifika li l-prodotti importati mill-esponent huma kollha originali mahruga mill-proprjetarji tal-markji Kia u Hyundai stess u mixtrija b'mod legali minnu.

4. Di piu ghalkernrn ir-rikorrenti jilmentaw li l-importazzjoni tal-parts in kwistjoni qed issir mill-intimat bil-ghan li tfixkel lil konsumatur, ir-rikorrenti jridu jippruvaw permezz ta' fatti konkreti kif il-konsumatur qieghed allegatament ikun imqarraq. Il-konsumatur, anke mill-ippakkettjar tal-prodott, huwa mgharraf sew li l-prodotti mertu tal-kwistjoni huma Korejani u jaghzel li jfittex u jixtri tali prodotti originali.

5. Addizzjonalment, jinghad li r-rikorrenti jridu jippruvaw li ma hemmx il-kunsens - dirett jew indirett - tas-sid tat-trademarks sabiex l-intimat jiddistribwixxi l-parts in kwistjoni, u li dawn l-ispare parts ma kienux iddahhlu fis-suq tal-Ewropa jew l-EEA qabel ma nbieghu mill-intimat. Huwa fatt li l-Ewropa hija mifnija b'parts simili ghal dawk importati mill-esponent u li huma importati regolarment mis-suq Korejan, u li addirittura l-istess parts jigu importati mis-suq Korejan minn terzi f'Malta u dan, ir-rikorrenti ilhom jafuh.

6. Fir-rigward tal-paragrafi enumerati hdax sa sittax, l-esponent jirrispondi dan li gej:

7. Fir-rigward tal-mandat ta' inibizzjoni bin-numru 568/2014LSO u l-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 569/2014LSO u 611/2014LSO, il-validita ta' dawn il-mandati huwa mertu tal-appell tar-rikorrenti quddiem il-Qorti tal-Appell bir-rikors numru 368/2014/1 u dan wara li din l-Onorabbli Qorti ddecidiet permezz tas-sentenza tat-22 ta' Jannar 2015 fejn laqghet l-eccezzjoni preliminari tal-intimat abbazi tal-fatt li "r-rikorrenti ghandu rapprezentanza tal-kumpaniji Hyundai Motor Co Limited u KIA Motors Corp Limited u gie awtorizzat biex imexxi b'dina l-kawza u l-mandati li ghalihom issir referenza, izda jirrizulta wkoll li dina l-awtorizazzjoni ma gietx riflessa fl-okkju tal-kawza izda biss li s-socjeta rikorrenti qed tagixxi f'isimha ghall-interess personali li jista' jkollha. Billi t-talbiet dwar il-konsegwenzi tal-ksur tad-drittijiet intellettwali jinsorgu mid-decizjoni jekk fil-fatt sarx xi ksur, l-okkju tal-kawza hu monk ghax is-socjeta rikorrenti bil-fors kellha tagixxi nomine u b'dik il-formalita necessarja tkun tista' wkoll tagixxi f'isimha proprjo tenut kont li whud mit-talbiet saru a beneficcju taghha wkoll." Dan allura japplika ukoll ghall-mandati li ntavolaw ir-rikorrenti qabel din il-kawza. Ghaldaqstant, din l-Onorabbli Qorti ghandha twarrab kull referenza li qed issir mir-rikorrenti ghal tali mandati. In ogni caso, minghajr pregudizzju, l-intimat ikompli jsostni dak li intqal fir-risposti taghhom ghal dawk il-mandati pprezentati fl-atti tal-istess mandati.

8. Addizzjonalment, ir-rikorrent jaghmel diversi allegazzjonijiet fiergha u ntizi biss biex jissensazzjonalizzaw u b'diversi spekolazzjonijiet per ezempju x'gara fil-konfront tal-container sa anki jispekola x'kellu f'rasu l-esponent Zerafa. Di piu, jinghad li l-mandati msemmija mir-rikorrenti huma ta' natura kawtelatorja, saru abbazi ta' kunsiderazzjonijiet prima facie, filwaqt li proceduri kawtelatorji ma ghandhomx jinpingu fuq il-proceduri fil-mertu.

9. Fir-rigward tal-allegazzjonijiet tar-rikorrenti dwar disprezz mill-intimat, jinghad li hemm biss f'dan l-istadju allegazzjonijiet. Kif jidher mill-anness dokument MR13, din l-Onorabbli Qorti diversament presjeduta tat struzzjonijiet lir-Registratur tal-Qorti li

jmexxi bi proceduri ta' disprezz, madankollu dawn ghandhom soggetti ghal process ta' smigh xieraq.

10. Fir-rigward tal-fatti esposti fil-paragrafu sittax, Ii jigu rilevati fatti bhal dawn fl-ambitu ta' din il-kawza mhux hlief attentat biex ir-rikorrenti jisensazzjonalizzaw il-kwistjoni inutilment kif del resto qieghed jaghmel matul ir-rikors kollu bhallikieku din I-Onorabbli Qorti ser timpressjona ruhha b'allegazzjonijiet minflok provi tangibbli dwar I-allegat ksur tad-drittijiet tar-rikorrenti fuq it-trademarks in kwistjoni.

11. Fir-rigward taI-allegati danni msemmija fil-paragrafi ghoxrin, u sitta u ghoxrin, I-intimati jirrispondu Ii r-rikorrenti jridu jippruvaw kif il-bejgh tal-intimat allegatament swielhom ta' telf, partikolarment in vista tal-fatt Ii x-xiri tal-prodotti Korejani mill-intimat huwa legali u allura I-proprjetarji bl-ebda mod ma setghu sofru xi telf galadarba huma qed jaghmlu I-istess qliegh. Di piu, ma jirrizulta I-ebda ksur tad-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tar-rikorrenti u allura r-rikorrenti ma jistghux jirreklamaw danni minghand I-intimat.

12. Fir-rigward tal-paragrafu sebgha u ghoxrin I-intimat ma ghandux xi jzid hlief Ii r-rikorrenti jridu jippruvaw I-allegat ksur tad-drittijiet taghhom.

13. Fir-rigward tal-paragrafi sebgha u ghoxrin sa tletin, I-intimat jirrispondi Ii r-rikorrenti ma jistawx jinqdew b'dawn il-proceduri sabiex jirimedjaw n-nuqqas taghhom fil-mandati bin-numru 568/2014LSO u I-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 569/2014LSO u 611/2014LSO Ii huma del resto monki fl-okkju taghhom u Ii allura I-validita taghhom hi soggetta ghall-appell bir-rikors numru 368/2014/1.

14. Di piu, fir-rigward tal-mandati ntavolati quddiem din I-Onarabbli Qorti diversament presjeduta bir-rikors numru 325/2015SM u 324/2015/1SM, jinghad f'dan I-istadju Ii I-mandati msemmija mir-rikorrenti huma ta' natura kawtelatorja, saru abbazi ta' kunsiderazzjonijiet prima facie, filwaqt Ii I-proceduri kawtelatorji ma ghandhomx jinpigu fuq il-proceduri fil-mertu.

15. BI-ispejjez.

Rat l-atti u n-noti ta' sottomissjonijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi din il-kawza tittratta allegat ksur ta' drittijiet intellettwali ta' proprjetà tal-attur bhala mandatarju ta' tliet socjetajiet esteri, senjatament Hyundai Motor Co. Limited u Kia Motors Corp. Limited, it-tnejn registrati s-Seoul fil-Korea u Mobis Parts Europe N.V. socjetà registrata l-Belgju. Dawn is-socjetajiet, bhala sidien tal-marki Hyundai, Kia u Mobis, kemm f'Malta, kif ukoll fl-Ewropa qeghdin isejsu t-talbiet taghhom fuq il-

provvedimenti tal-Kap. 416 u Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll fuq id-Direttiva Ewopea fuq it-Trademarks 2008/95 EC u tar-Regolament Ewropew 207/2009. Jinghad minnhom li meta l-konvenut qieghed jimporta prodotti originali taghhom direttament mill-Korea u jdahhal fis-suq lokali tali merkanzija, li ma kenitx mahsuba ghas-suq Ewropew, izda ghal dak Korejan, ibiegh u jaghmel uzu mill-marki taghhom, minghajr il-kunsens taghhom bhala sidien, dan qieghed kollu jsir bi ksur car tad-drittijiet taghhom ta' proprjetà intellettwali. Kwindi jitolbu numru ta' rimedji, fosthom sabiex il-konvenut jigi pprojbit milli jkompli b'dan l-agir, kif ukoll il-likwidazzjoni u l-hlas ta' danni.

Provi

Ser jinstiltu l-provi saljenti li tressqu mill-partijiet, li jitqiesu l-aktar relevanti ghall-mertu tal-kaz in ezami. Fl-affidavit ta' Andrew Delaney, *sales manager* ma' Mobis Parts Europe N.V (minn hawn 'il quddiem imsejha MPE), fil-fergha Ingliza, jinghad li hija responsabbli ghall-importazzjoni u d-distribuzzjoni tal-prodotti ta' Kia u Hyundai f'Malta. Jispjega li Mobis hija kumpanija sussidjarja tas-socjetà Hyundai Mobis Co. Limited, li hija kumpanija li tifforma parti mill-Hyundai Automotive Group u tipproduci l-ispare parts bil-marki ta' "Hyundai" u "Kia" ghas-socjetajiet Hyundai Motor Co. Limited (HMC) u Kia Motors Corp. Limited (KMC). Il-prodotti ntizi ghas-suq Korejan ghandhom marka addizzjonali dik ta' "Mobis" u l-prodotti ntizi ghas-suq Ewropew jigu importati fil-*European Economic Area* esklussivament tramite Mobis, li ghandha diversi ferghat fl-Ewropa, fosthom l-Ingilterra. Jezistu diversi differenzi bejn prodotti intizi ghas-suq Ewropew u prodotti, li huma intizi biss ghas-suq Korejan. Tali differenzi mhux biss huma apparenti fil-logos infushom, izda ukoll fid-disinn tal-kaxxi, tal-labelling, tal-kuluri, u tal-plastic intuzat. Specifikament, huma l-prodotti intizi ghas-suq Korejan biss li jgorru l-kelma "Mobis" u li jinkludu wkoll test bil-Korejan. Jigi emfasizzat ukoll li huma l-prodotti intizi ghas-suq Korejan biss li jgorru *hologram* tal-fidda li jindika l-logo ta' Mobis flimkien maz-zewg marki l-ohra ta' Hyundai u ta' Kia f'daqqa, filwaqt li l-prodotti intizi ghas-suq Ewropew ikollhom marka wahda biss, jew dik ta' Hyundai jew dik ta' Kia. Fil-fatt jigu esebiti numru ta' ritratti ta' diversi prodotti, sabiex issir distinzjoni bejn il-prodotti ntizi ghas-suq Korejan u dak Ewropew (Dok AD 1 a fol. 129 *et seq* tal-process). Jinghad li l-attività mwettqa mill-konvenut li jimporta merkanzija f'Malta u jpoggi fuq is-suq Ewropew *spare parts* bil-marki ta'

Hyundai u Kia minghajr ebda awtorizzazzjoni, hija bi ksur tad-drittiijiet intellettwali kemm taht il-ligi Maltija, kif ukoll dik Ewropea, u qeghda tikkawza danni sostanzjali kemm lil Mobis, kif ukoll lid-distributuri lokali taghhom f'Malta.

Fl-istess sens hija x-xhieda ta' Rakesh Vasudeva, General Manager ta' MPE fil-fergha Ingliza (Dok RV a fol. 213 tal-process). Izid jispjega wkoll li:

> The Korean parent Company is the owner of the Malta registered trade marks bearing numbers 12789, 19930, 21485 u 22595…
>
> Two different Maltese companies are engaged to be the officially authorised and exclusive distributors of Kia and Hyundai genuine spare parts and accessories in Malta. These are Cars International Ltd for the former and Meridian Enterprises Ltd for the latter.
>
> In order to give the Court a clear picture of the distribution chain, for parts that are produced in Korea there are two types, one destined for the domestic Korean market and the other destined for the European market. Parts destined for the European market are exclusively distributed by the MOBIS Europe Network.
>
> The MOBIS UK branch where I work is responsible for the distribution of genuine Kia and Hyundai parts to the Maltese territory. The MOBIS' relationship, via the UK branch, with the Maltese distributors has been ongoing for 5 years.
>
> Ever since the presence on the Maltese market of the establishment operated by Mr. Daniel Zerafa, DMD Autoparts, our Maltese distributors have reported a drop in sales.
>
> It is noted that the parts being offered for sale by Mr. Zerafa at DMD Autoparts are parts destined for the domestic Korean market. It has been observed, through a series of test purchases, that the parts are packaged differently to the parts meant for the European market.

Xehdu permezz t'affidavit Daniel Galea (Dok MR11 a fol. 149), Eric Micallef (a fol. 156), Hubert Baldacchino (a fol. 165), u Mario Bezzina (a fol. 170), li lkoll xehdu fis-sens li marru jixtru xi prodotti minghand l-intimat bejn il-25 u t-28 t'April, 2014, kemm dawk mehtiega ghal karozzi tal-ghamla Hyundai, kif ukoll tad-ditta Kia, u esebew il-fatturi u ritratti tal-prodotti mixtrija. Jirrizulta mir-ritratti esebiti in atti, li dawn il-prodotti gew ippakkjati f'bottijiet, kaxxi u pakketti li fuqhom jirrizulta test Asjatiku, z-zewg marki ta' Hyundai u ta' Kia f'daqqa u xi drabi jirrizulta wkoll l-isem Hyundai Mobis.

Gie pprezentat ukoll affidavit ta' Ansgar Bertels, Deputy General Manager ta' Pan European Marketing tal-fergha Germaniza ta' MPE, (Dok AB a fol. 201), li jghid li:

> Mobis is the sole and exclusive importer for Hyundai and Kia parts in Europe…Mobis holds a Power of Attorney from Hyundai Motor Co. Ltd. ("Hyundai") and a Power of Attorney from Kia Motors Corp. ("Kia") to the effect that Mobis is authorized to represent these companies with respect to the protection and enforcement of trademarks held by these companies in Europe, be they national or international marks, including the Republic of Malta. …Based on these Powers of Attorney… Mobis has actively pursued on behalf of Hyundai and Kia, respectively, and successfully over the last three years trademark infringements, notably parallel imports…I consider the above actions and future actions necessary because parallel imports not only infringe the afore-mentioned trademarks but are damaging to the Mobis business and the business of the Hyundai and Kia distributor in Europe.

> Kristian Vierneisel u Harald Bayer-Menning xehdu (Dok KV a fol. 205 u Dok HBM a fol. 210) li:

> By virtue of the Power of Attorney dated November 2013, issued by KMC/HMC, Mobis is empowered to take any action and represent the interests of KMC/HMC in all matters related to the intellectual property owned by KMC/HMC, its trademarks registered in individual territories and those registered in the European Union Community Trade Mark and KMC/ HMC have authorized Mobis to initiate legal proceedings in Malta on their behalf in order to protect thier trademarks.

> The activities carried out by DMD and Mr. Zerafa in Malta have been reported to me by the authorized distributors in Malta as flagrant violation of the KMC/HMC trademarks as DMD and Mr. Zerafa sell and market genuine Kia parts and Hyundai parts destined for the Korean market without consent of KMC/HMC as the trademarks holder. The legal action by Mobis against DMD and Mr. Zerafa as authorised by KMC/HMC is aimed at putting these illegal activities to an end. The activities of DMD and Mr. Zerafa are resulting in severe losses to Mobis, KMC u HMC and its Maltese distributors.

Xehed Carmel Galea (Dok. CG a fol.217) fejn spjega li xogholu huwa ta' *Parts Manager* ma' Meridian Enterprises Limited, li jinghad li hija l-importatrici u d-distributrici ewlenija u esklussiva tal-*ispare parts* ta' Hyundai f'Malta. Dan id-dritt inghata lilha minn MPE, li tifforma parti mill-Hyundai Automotive Group fil-Korea, l-*mother company,* li tahtha hemm numru ta' kumpaniji li jiffurmaw parti minnha, nkluz fl-Ewropa, fosthom MPE li ghandha d-dritt esklussiv sabiex timporta u tiddistribwixxi l-*parts* ta' Hyundai fl-Ewropa. Kwindi fid-*distribution chain,* il-kumpanija Meridian ghandha relazzjoni u kuntatt ma' MPE, senjatament mal-fergha tal-Ingilterra u mhux mal-kumpanija Korejana li tipproduci l-*parts.*

Filwaqt li jelenka l-fatturi li jiddistingwu prodott intiz ghas-suq Korejan minn dak Ewropew, jghid ukoll li ra *parts* li nxtraw minghand l-intimat u jaf li dawn il-prodotti kienu destinati ghas-suq Korejan u mhux Ewropew, peress li a differenza mill-

prodotti mportati minnhom, kienu ippakkettjati jew immarkati differenti u kellhom kliem Korejan fuqhom. Jghid ukoll li fl-ahhar snin innota tnaqqis fil-bejgh ta' *spare parts* kif jirrizulta mid-dokument esebit minnu bhala Dok. CG1 (a fol. 219), liema tnaqqis irrizulta wara li nfetah l-istabbiliment tal-intimat li jimporta u jbigh f'Malta *parts* manifatturati ghas-suq Korejan.

In kontro-ezami l-ewwel jixhed li ghalkemm ma rax id-dokument li jghid li Meridian Enterprises Limited kienet l-importatrici u distributrici ewlenija tal-i*spare parts,* jghid li bhala relazzjoni kummercjali, kienet ilha sa minn xi l-1998 (aktar 'il quddiem isemmi s-sena 1988). Imbaghad jghid li l-kuntratt t'esklussività bejn Hyundai u Mobis huwa qatt ma kien rah, izda kienet qaltlu bih id-direttur tieghu Francesca Mamo. Fl-ahhar jghid li l-kuntratt li ffirmat Francesca Mamo ma' Mobis, huwa kien qrah, izda l-kuntratt bejn Hyundai u Mobis, fejn jinghad li MPE ghandha d-dritt esklussiv sabiex timporta u tiddistribwixxi l-*parts* ta' Hyundai fl-Ewropa, huwa qatt ma rah. Mistoqsi jispjega d-dokument esebit minnu bhala Dok. CG1, dwar il-bejgh maghmul tul is-snin, minn €100 ghal kull karozza fl-2006, u €137.09 ghal kull karozza fl-2010, ghat-tnaqqis li rrizultalu bejn is-sena 2011 u 2014, huwa *spjegja* li adotta s-sistema ta' *car park,* fejn jiehu n-*net sales value* tal-*ispare parts* li jkun sar f'sena, li jigi diviz bin-numru ta' karozzi fuq it-triq mill-bejgh li jkun sar fl-ahhar ghaxar snin, sabiex wasal ghall-konkluzjoni li bejn l-2011 u l-2014 kien hemm tnaqqis fil-bejgh ta' *spare parts.* Izda mistoqsi jekk jistax inghad li dan it-tnaqqis kien marbut mal-fatt li l-konvenut fetah hanut fl-istess zmien, huwa eskluda dan, peress li jikkoncedi li l-kompetizzjoni fis-suq tal-bejgh tal-i*spare parts* mhix gejja mill-konvenut biss, ghaliex jezistu hwienet ohra li jbieghu l-*parts* tal-Hyundai.

In ri-ezami Galea jzid biss illi filwaqt li huwa qabel is-sena 1988, huwa kien jircievi l-fatturi minghand HMC, wara s-sena 1988, l-ordnijiet u l-fatturi kienu jsiru ma' Mobis. Jishaq li bhala fatt jista' jghid li fiz-zmien li beda jopera l-konvenut kien hemm tnaqqis fil-bejgh, izda ma jistax jatribwixxi dan il-fatt kollu fuq il-konvenut, peress li apparti l-konvenut kien hemm ohrajn. Jaqsam il-*business* tal-*parts* fi tliet kategoriji dawk li huma *competitive, maintenance* u *captive*. Il-*competitive,* jista' jkollok originali u jista' jkollok dawk li jaqblu li jissejhu *after market,* il-*maintenance parts* jista' jkollok aktar minn *manufacturer* jew *supplier* wiehed (apparti l-Hyundai) u l-*captive parts* li

jaghmluhom tal-Hyundai biss. Muri wahda mill-fatturi esebita in atti (Dok IV6), jghid li min-numri li jirrizultaw mill-istess fattura, ghalih huwa facli jghid li milll-*part numbers* huwa jista' jghid li dawn jitrattaw *parts* tal-Kia u tal-Hyundai.

Ryan Buttigieg (Dok RB a fol. 221) bhala *General Manager* ma' Cars International Limited, xehed li din il-kumpanija hija l-importatrici ta' *parts* Kia f'Malta u giet ingaggata bhala d-distributrici ewlenija u esklussiva ghal Malta ghall-parts tad-ditta Kia mis-socjetà MPE. Jghid li filwaqt li jaf li KMC hija sid it-*trademarks* f'Malta, hija MPE li ghandha d-dritt esklussiv sabiex timporta u tiddistribwixxi l-*parts* tal-Kia gewwa l-Ewropa. Kwindi l-ispjegazzjoni dwar id-*distribution chain* li jaghti ghal Kia hija simili bhal dik ta' Hyundai. Jsostni li mill-importazzjoni u bejgh ta' *parts* ta' karozzi Kia, Cars International kienet taghmel bejgh medju ta' €55,000 fix-xahar bejn is-snin 2008 u 2010, liema medju nizel ghal medja ta' €37,000 fix-xahar bejn l-2011 u l-2013 (ara Dok. RB 1 a fol. 223). Dan it-tnaqqis jikkoincidi ma' meta fetah l-istabbiliment tieghu l-konvenut, li beda jimporta f'Malta *parts* li huma mmanifatturati specifikament ghas-suq Korejan. Dan il-fatt gie kkostatat minnu meta ra parts li xtraw terzi persuni minghand il-konvenut. Filwaqt li jelenka d-differenzi bejn il-prodotti ntizi ghas-suq Korejan u dawk intizi ghas-suq Ewropew, jghid li jaf fic-cert li MPE ma ddahhalx ghad-distribuzzjoni u bejgh gewwa l-Ewropa prodotti li huma ppakkettati jew immarkati bil-marki kemm ta' Kia kif ukoll ta' Hyundai, bil-marka ta' MOBIS jew b'*hologram sticker,* jew li ghandhom test bil-lingwa Korejana, peress li l-prodotti destinati ghas-suq Ewropew ikunu mmarkati b'mod differenti.

In kontro-ezami jispjega li Cars International bdiet topera fl-4 ta' Lulju, 2011 u hija *merger* bejn United Group u Easysell Kia. Originarjament huwa kien General Manager ma' United Group u lill-konvenut jiftakru bhala mpjegat ma' Easysell Kia li kien jahdem fil-*Parts Department,* izda ma damx hafna ma rrizenja wara l-*merger* (fit-12 ta' Lulju, 2011). Mistoqsi dwar l-ftehim t'esklussività, jispjega li Easysell kienet dahlet f'arrangament ma' Kia Motors Europe, li inghata lilha minn KMC, dwar id-distribuzzjoni tal-karozzi, tal-parts, kif ukoll is-*service* u l-*warranty* u dan kif irrizultalu minn kuntratt li huwa kien ra. Cars International hadet id-drittijiet li kellha Easysell u ghalkemm huwa ma kienx iffirma l-kuntratt, huwa daru u flieh sabiex jifhem l-obbligazzjonijiet ta' Cars International. Id-dritt esklussiv ta' Mobis irrizultalu mill-

preambolu tal-kuntratt li ghandha Cars International, fis-sens li MPE ghandha d-dritt moghti lilha sabiex titratta l-*parts* u d-distribuzzjoni taghhom gewwa l-Ewropa. Mistoqsi jezistix suq fejn wiehed jista' jixtri l-*parts* tal-Kia u Hyundai minn fuq l-internet, kif ukoll hwienet f'Malta li jbieghu *parts* li jkunu jaqblu mal-karozzi Kia u Hyundai, ix-xhud wiegeb li jezisti.

Mistoqsi dwar il-metodologija li biha wasal ghall-figuri rizultanti mit-tabella esebita minnu bhala Dok. RB1, Buttigieg jispjega li dawn il-figuri huma is-*sales* maghmula minnhom skont is-sistema, li tkun dahlet ukoll fl-*audited accounts*. Huwa m'adottatx is-sistema ta' *carpark* peress li fil-fehma tighu, dik hija aktar intiza ghal progettazzjonijiet, mentri s-sistema ta' bejgh hija aktar wahda fattwali peress li hija bbazata fuq figuri attwali ta' bejgh. Fil-fehma tieghu l-konvenut kien responsabbli ghat-tnaqqis fil-bejgh, peress li bhala l-persuna li kellu l-kuntatti kollha tan-negozju tal-kumpanija li kienet timpjegah, kien juza l-*mobile* personali tieghu fuq ix-xoghol fejn huwa stess semghu fi tliet okkazzjonijiet, jitkellem dwar bejgh ta' *parts* li kien jghidlu li ma kellhiex x'taqsam jew li cemplulu sabiex jordnalhom *part.* Din kienet osservazzjoni li ghamillu wkoll impjegat iehor, Lino Balzan, li qallu li l-konvenut spiss kien jaghmel dawn it-tip ta' telefonati. Dan apparti li wara li telaq il-konvenut, ma baqghux jaraw certu klijenti li qabel kienu jixtru l-prodotti minghandhom, izda bdew jixtru prodotti ndikati lilhom bhala originali, minghand il-konvenut. Dan inghad b'referenza ghall-kumpaniji t'assigurazzjoni (bhal Atlas, Elmo u Middle Sea) u l-kumpaniji tal-kiri tal-karozzi (bhal Hertz, Avis) li qalulu dan direttament, jew waslitlu l-informazzjoni ndirettament minghand c-*chief executive officer*. Dan irrizultalu wkoll, peress li huwa kien jibghat *mystery shopper* li milli rrizultalu, l-prodotti mibjughin mill-konvenut kienu bit-*trademarks* u mhux *after market parts* skont kif jirrizulta mill-provi esebiti in atti.

Gie esebit mis-socjetà rikorrenti l-kuntratt iffirmat fid-29 ta' Mejju, 2013, bejn Kia Motors Europe GmbH (KME) u Cars International Limited (NSC/Importer), esebit bhala Dok. RB 2 (fol. 1062 tal-process), fejn din l-ahhar kumpannija giet appuntata bhala l-importatrici ufficjali fit-*Target Market* ghad-distribuzzjoni ta' vetturi KIA, kif ukoll tal-accessorji u *spare parts* relattivi. Meta Buttigieg gie mostoqsi in kontro-ezami, minn fejn jirrrizulta d-dritt esklussiv mill-imsemmi ftehim, huwa jirreferi ghall-

pagna 7 tieghu, fejn fil-fehma tieghu dan jirrizulta mill-fatt li fil-kuntratt jinghata l-kunsens lis-socjetà Car International Limited meta jinghad:

> "MPE" shall mean Mobis Parts Europe N.V., a company having its corporate seat in …Belgium, or anyone of its Affiliates which will be in charge of delivering and invoicing, on its own behalf and for its own account, KIA Spare Parts and KIA Accessories directly to Affiliates of KME and NSC/Importer; or any other supplier of KIA Spare Parts, Spare Parts or KIA Accessories which could be designated by KMC or any Connected Undertaking hereto with its consent."

Ix-xhud jinsisti li permezz ta' dan il-kuntratt, s-socjetà Cars International hija nkarigata biex tkun l-importatrici ghat-territorju Malti u li permezz ta' dan il-ftehim KIA Motors Europe qeghda taghtihom id-dritt li tirraprezentahom sabiex jinnegozjaw il-parts tal-KIA u dan bil-kunsens taghha. Ma jafx b'nies ohra li ghandhom l-istess tip ta' ftehim ma' Mobis u Kia f'Malta. B'referenza ghal numru ta' riklami esebiti wkoll in atti (LD1 sa LD 5), fejn ix-xhud gie mistoqsi dwar l-ezistenza ta' importaturi ohra li potenzjalment igibu *parts* simili fis-suq lokali, x-xhud wiegeb li ghalkemm jaf li hawn importaturi ta' *parts*, ma jafx bhala fatt li dawn huma importaturi ta' KIA *parts* originali. Ix-xhud jinsisti li l-prodotti li jkunu destinati ghall-Ewropa jkollhom pakkettar partikolari li generalment huwa ahmar bil-kelma KIA fuqhom. Ix-xhud jghid li huma jitrattaw ma' Mobis u l-parts li jgibu huma minghandha u ma jimportawx prodotti li jkunu destinati ghas-suq Korejan.

Xehed Alfred Zerafa, missier l-intimat li qal li gieli jghin lil ibnu fi-negozju u jaf li t-tifel ibiegh il-*parts* ta' Chevrolet, Kia u Hyundai. Jsostni li t-tifel kien jimporta *spare parts* originali tal-Kia mill-Korea u dan sa ma sarulu l-mandati u ghalhekk ma baqax igib *parts* originali, izda mbaghad beda jgib parts ohra li jixxiebhu.

Mix-xhieda ta' Dr. Jacques Farrugia jirrizulta li huwa mar jixtri xi *spareparts* tal-vettura Kia Piccanto, mill-hanut tal-konvenut f'Haz-Zebbug, f'Dicembru tas-sena 2014, dan wara li kien hemm mandat t'inibizzjoni fil-konfront tal-konvenut sabiex ma jbieghx prodotti destinati ghas-suq Korejan fis-suq Ewropew. Jesebixxi fattura, rcevuta u ritratti tal-prodotti li xtara, li minnhom jirrizulta li l-kaxxi li xtara kellhom il-kelma Mobis fuqhom, apparti li kien hemm ukoll test asjatiku (Ara Dok JF1 sa JF 4 a fol. 286 *et seq* tal-process), filwaqt li kien hemm zewg prodotti li nghataw f'borza trasparenti. Jispjega li meta huwa mar jixtri, talab il-*parts* bin-numru ta' referenza taghhom u ghalkemm xtrahom, ma kienx f'posizzjoni jghid jekk kenux originali jew le.

Dr. Martin Bajada xehed li huwa kien inkarigat sabiex jaghmel deskrizzjoni ta' *parts* li kienu jinsabu fis-sistema tal-kompjuter ta' DMD Autoparts, li qieghed fi Triq l-Imdina, Zebbug, liema negozju huwa gestit mill-konvenut u dan fl-atti ta' zewg mandati ta' deskrizzjoni, hekk kif assistit mill-marixxalli tal-Qorti, sabiex gew identifikati l-*parts* li kellhom Kia jew Hyundai fuqhom, kif ukoll ittri bil-Korejan. Spjega li l-ewwel darba acceda fuq il-post u dahal fl-ewwel kamra fejn kien hemm l-*istock* fil-kaxex, stivati fuq l-ixkafef bil-kliem Kia u bil-Korejan fuq l-istess kaxex. Mentri t-tieni darba kien hemm problema peress li l-*parts* kienu tnehhew mill-kaxex u ma setghux jigu identifikati kompletament mill-ippakkjar taghhom, izda permezz tas-sistema kompjuterizzata xorta setghu jigu identifikati, peress li kienu mnizzla bhala *parts* tal-Kia. Fit-tieni okkazzjoni, li acceda fuq il-post gew *downloaded* ukoll minn fuq il-kompjuter il-*purchases* ukoll ta' dawn il-*parts.* Fost id-dettalji li jirrizultaw minn dawn id-dokumenti (*packing lists* – esebiti a fol. 281, 283 u 285 u *commercial invoices* – a fol. 280, 282 u 284) hemm li s-*spare parts* gejjin mill-Korea minghand BS Auto Parts u KR Parts. Irrizulta wkoll li dawn il-fatturi nhargu bejn Dicembru, 2013 u Dicembru, 2014 u kienu esebiti fl-atti tal Mandat ta' Deskrizzjoni li jgib referenza 325/2015, fl-istess ismijiet.

Xehed il-konvenut Daniel Zerafa, li jghid li kien ilu erba' snin jopera n-negozju tieghu bhala DND Autoparts u li qabel ghamel dan il-pass, huwa kien jahdem mas-socjetà Cars International Limited (Kia Motors hawn Malta) fid-dipartiment fejn jinbieghu l-*ispare parts* tad-ditta Kia. Jispjega li minkejja li kien ilu ghexieren tas-snin jahdem hemm, ma nghata ebda zieda u ghalhekk, peress li xtaq jiftah ghal rasu negozju fuq din l-istess linja, beda jimporta diversi prodotti *second hand* ta' mudelli differenti, fosthom dawk ta' Kia u Hyundai mill-Korea. Mistoqsi jekk ghandux l-awtorizzazzjoni min-naha tal-Kia u tal-Hyundai tal-Korea biex ikun jista' jimporta direttament fl-Ewropa dawn il-*parts,* iwiegeb li le peress li ghandu agenti li jissuplixxu dawn il-*parts* direttament gewwa Malta u dan sa mis-sena 2011. Dan jaghmlu peress li mill-Korea jaqduh billi jipprovdu ammonti kbar, mhux biss tal-ghamla ta' Kia u Hyundai, izda ta' Chevrolet u tal-Mazda wkoll, kif ukoll *second hand parts,* kwindi huwa jgib diversi prodotti u affarijiet, kollox mill-Korea.

Fil-fehma tieghu, matul is-snin, in-numru ta' konsenji baqghu l-istess, bhas-snin ta' qabel u huwa kien ihallas l-ordnijiet li jkun ghamel minghand diversi esportaturi, permezz ta' *Swift transfers.* Jishaq li l-konsenji dejjem saru fil-hanut tieghu f'Haz-Zebbug u mhux f'Leo Garage, li huwa garaxx privatta' karozza li huwa ghandu fis-Swieqi (minkejja li dan il-garaxx jidher fuq wahda mill-fatturi esebita in atti a fol. 280). Jinsisti li huwa ma baqghax jimporta *parts* tal-Kia u tal-Hyundai wara l-hrug tal-Mandat t'Inibizzjoni, u ghalkemm il-fattura esebita a fol. 280, iggib id-data tat-8 ta' Dicembru, 2014, din titratta *after markets*, cioè jkunu prodotti li ghalkemm ikunu jaqblu, ma jkunux prodotti tal-Kia jew tal-Hyundai originali, kwindi l-oggetti elenkati fil-mandat ta' deskrizzjoni ghadhom fil-pussess tieghu. Izda meta muri r-ritratti a fol. 286 sa 291 tal-process li huma relatati mal-fattura mahruga a fol. 292 tal-process li nharget fid-19 ta' Dicembru, 2014, filwaqt li jispjega li l-prodotti mgezwra fil-plastik (ritratti a fol. 290 u 291) huma *after markets,* jikkoncedi li l-*parts* l-ohra (a fol. 286 sa 289) huma originali.

Wara li din il-Qorti talbet lill-konvenut jesebixxi d-dokumenti relattivi ghal *swift transfers* in konnessjoni ma' xoghol impurtat mill-Korea, kif ukoll fatturi, rcevuti u evidenza ohra dwar pagament tal-istess, huwa esebixxa d-dokumenti DZ 1 sa DZ 8 (esebiti a fol. 352 *et seq* tal-process) li minnhom jirrizultaw tmien fatturi u diversi transazzjonijiet ta' hlas imwettqa mill-konvenut permezz ta' s*wift transfers.*

Referenza	**Data tal-Fattura**	**Esportatur**	**Valur**
DZ 1 a fol. 353	22/09/2011	KR Auto Parts	USD 7,102 (€5,520.18)
DZ 2 a fol. 358	27/10/2012	KR Auto Parts	USD30,821.55 (€24,213.21)
DZ 3 a fol. 369	3/12/2012	KR Auto Parts	USD27,943.02 (€ 21,569.28)
DZ 4 a fol. 382	8/02/2013	KR Parts	USD27,091.00 (€ 20,587.92)
DZ 5 a fol. 393	February 2013	Imperial Automotive Ltd.	£ 1,934.83 (€2,265.87)
DZ6 a fol. 396	28/12/2013	KR Parts	USD54,998.88 (€40,758.84)
DZ 7 a fol. 418	12/03/2014	KR Parts	USD53,853.68 (€39,762.80)
DZ 8 a fol. 442	8/12/2014	BS Auto Parts	USD71,416.15

Mistoqsi dwar din l-ahhar konsenja li saret, fejn il-fattura harget minn BS Auto Parts, izda l-hlasijiet saru lil KR Auto, l-konvenut jispjega li ghalkemm dawn huma zewg

ismijiet differenti ta' kumpaniji, dawn fil-fehma tieghu huma l-istess nies li huwa dejjem jahdem maghhom u jesebixxi korrispondenza (Dok MC 1 a fol. 484 tal-process) li minnha rrizultalu dan.

Xehed Mario Camilleri, rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana li spjega li minn verifiki li ghamel, irrizultalu mis-sistema li hemm mandat t'inibizzjoni fil-konfront tal-konvenut. Dwar kif tithallas it-taxxa, jinghad li dan isir a bazi tad-dokumenti li jkollhom, inkluz il-fattura relattiva mal-konsenja u minn verifiki li ghamel irrizultalu li l-konvenut kellu konsenja fl-2015 li giet mizmuma f'Hal Far (proprju minhabba l-mandat t'inibizzjoni). Permezz ta' dokument esebit minnu bhala Dok. JC1 a fol. 501 *et seq* tal-process, ix-xhud esebixxa elenku shih ta' importazzjonijiet mill-Korea li saru mill-konvenut bejn is-snin 2011 u 2016. A bazi tal-istess elenku gew esebiti zewg kaxex (immarkati bhala MCH 1 u MCH 2).

Wara li gew ipprezentati dawn id-dokumenti mill-ufficjal tad-Dwana, l-attur nomine rrileva li kien hemm diskrepanza notevoli bejn il-fatturi esebiti mill-konvenut rapprezentanti l-importazzjonijiet maghmula minnu mill-Korea bejn l-2011 u l-2014 (li kellhom valur totali ta' USD273,226.28 u dawk id-dokumenti tad-Dwana, li kienu jindikaw valur totali t'importazzjonijiet mill-Korea li jlahhqu l-valur ta' USD1,070,990.59 (bejn l-2011 u l-2016). Kwindi wara li l-kontendenti fil-kawza ttrattaw it-talba tal-attur nomine ghall-produzzjoni tad-dokumenti kollha ta' importazzjoni da parti tal-konvenut bejn l-2011 u l-2016, u wara d-digriet ta' din il-Qorti tal-1 ta' Marzu, 2017, il-konvenut ipprezenta l-fatturi mill-2011 sal-2016 li individwalment jissuperaw il-valur ta' 20,000 dollaru Amerikan kull wahda, li jlahhqu valur totali ta' USD 738,828.92.

Referenza	Data tal-Fattura	Esportatur	Valur
IV 1 a fol. 617	29/06/2011	KR Auto Parts	USD 23,723.03
IV 2 a fol. 624	31/08/2011	KR Auto Parts	USD 33,499.10
IV 3 a fol. 633	19/01/2012	KR Auto Parts	USD 26,203.63
IV 4 a fol. 644	18/05/2012	KR Auto Parts	USD 29,317.58
IV 5 a fol. 656	17/07/2012	KR Auto Parts	USD 32,140.91
IV 6 a fol. 667	20/09/2012	KR Auto Parts	USD 23,920.06
IV 7 a fol. 674	18/04/2013	KR Parts	USD 29,646.99

IV 8 a fol. 688	07/06/2012	KR Parts	USD 30,196.26
IV 9 a fol. 701	16/07/2013	KR Parts	USD 36,208.22
IV 10 a fol. 717	12/09/2013	KR Parts	USD 38,048.00
IV 11 a fol. 734	30/10/2013	KR Parts	USD 43,829.05
IV 12 a fol. 750	15/07/2014	BS Auto Parts	USD 58,536.63
IV 13 a fol. 776	14/02/2015	BS Auto Parts	USD 42,849.99
IV 14 a fol. 793	05/06/2015	BS Auto Parts	USD 79,560.62
IV 15 a fol. 825	28/10/2015	BS Auto Parts	USD 70,403.07
IV 16 a fol. 856	30/01/2016	BS Auto Parts	USD 63,149.77
IV 17 a fol. 881	27/04/2016	BS Auto Parts	USD 36,201.00
IV 18 a fol. 903	10/08/2016	BS Auto Parts	USD 41,395.01

Rega' xehed permezz t'affidavit Andrew Delaney da parti tas-socjetà attrici MPE, li ezamina l-fatturi hawn appena citati li minnhom ha n-numri ta' referenzi u qabbilhom mar-referenzi tal-*parts* ta' Kia u Hyundai kif rizultanti mill-*Mobis master file* u meta ghamel analizi taghhom, irnexxielu jidentifika madwar 72% tal-fatturi ezebiti mill-konvenut, li kienu fil-fatt jirrelataw ma' Kia and Hyundai *parts.* Inoltrè xehed li dawn il-parts skont il-*Mobis European List price (retail*), kellhom valur totali ta' €1,442,362 li huwa t-telf li jinghad li garrbu s-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, u dan kif jirrizulta mid-dokument intitolat DMD Invoice Analysis (esebit bhala Doc AD2 a fol. 933). Dan kollu jishaq li qieghed isir bi ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, meta l-konvenut qieghed idahhal prodotti fis-suq Malti u ghalhekk fis-suq Ewropew *spare parts* originali bil-marki tal-Kia u tal-Hyundai, minghajr il-kunsens taghhom u kwindi qieghed jikkawza danni lil Mobis u lid-distributuri lokali awtorizzati f'Malta.

In kontro-ezami, filwaqt li Delaney jispjega mill-gdid id-*distribution channels,* jishaq li fl-Ewropa wiehed ma' jistax jixtri Hyundai u Kia *parts* jekk mhux tramite Mobis, li nghatat l-esklussività mill-kumpanija Hyundai fil-Korea. Mistoqsi dwar il-kuntratt li minnu tirrizulta din l-esklussività, jinghad li ghalkemm m'ghandux dokument li juri dan, hekk tahdem is-sistema u li dan huwa sostnut mill-fatt li MPE nghatat prokura minn HMC u KMC fuq id-ditti tal-Hyundai u Kia, peress li hija ntrinsikament marbuta ma' dawk id-ditti u hija parti minn dawk id-ditti. Izda meta jigi mistoqsi jekk id-

distributur Korejan tal-Hyundai u Kia ghandux l-istess konnessjoni, filwaqt li Delaney jikkoncedi li hekk hu, jinsisti li dan huwa kaz ta' *parallel imports* u li safejn il-kaz jitratta ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, peress li l-prodotti bil-marki ta' Hyundai u Kia ma nxtrawx minghand Mobis, jinghad li ebda terza persuna m'ghandha awtorizzazzjoni li tuza dawk il-marki. Mistoqsi dwar kif l-azzjoni hija bbazata fuq kuntratt t'esklussività li ma jirrizultax esebit, ix-xhud jinsisti li ghalkemm m'ghandux kuntratt x'jesebixxi, jirreferi ghall-affidavits in atti ta' KMC u HMC li jindikaw tali esklussività.

Meta mistoqsi dwar kemm hu cert li mill-ezercizzju li ghamel dwar il-*parts* indikati fil-fatturi (madwar 15,000) huma effettivament *parts* tal-Kia u Hyundai li kienu originali bil-*hologram* fuqhom, iwiegeb illi apparti li qabblu in-numri u d-deskrizzjoni tal-prodotti Hyundai u Kia, kien hemm madwar 10 *test purchases* li minnhom irrizultaw prodotti bil-marki u okkazzjonijiet fejn tnehhiet il-*hologram* sabiex wiehed ma jindunax li kienu prodotti originali u ghalhekk jinsab pjuttost cert li dawk il-prodotti ta' Kia u Hyundai ghandhom l-origini taghhom mill-Korea. Dan jinghad minnu wkoll peress li jsostni li wiehed ma jmurx jixtri *after parts* mill-Korea meta jezisti suq t'*after parts* fl-Ewropa, fejn ikollok *shipping costs* irhas u garanziji ahjar u li jaghmel iktar sens li tmur tixtri mill-Korea ghaliex dawn ikunu *genuine parts.* Dan apparti li jinghad mix-xhud li mill-atti jirrizulta li persentagg kbir tal-prodotti fl-*istock* li nstabu fil-mahzen tal-konvenut, meta sar il-mandat, kien hemm mijiet ta' prodotti li kienu tad-ditta Hyundai u Kia, kwindi jsostni l-fehma tieghu li l-prodotti suggett tal-fatturi ezaminati minnu kienu prodotti ta' Hyundai u Kia u mhux *afterparts*. Ix-xhud ma jaqbilx li r-referenzi adottati fis-suq tal-prodotti *aftermarket,* juzaw l-istess referenza bhal dik adoperata fuq il-prodotti originali ta' Hyundai jew Kia, u li s-sistema ta' *cross-referencing* bejn prodott originali u dak *aftermarket* mhux normali li tirrizulta mill-fattura izda minn katalogi.

Mistoqsi dwar id-drittijiet li ghandu sid ta' *trademark,* ix-xhud jikkonferma li apparti l-esklussività li tintuza d-ditta, ghandhom ukoll prokura sabiex iharsu dawk id-ditti u li juzaw id-ditti ta'Kia u Hyundai, filwaqt li *parallel input* huwa meta l-prodotti jinxtraw mill-Korea bid-ditti fuqhom. Issa filwaqt li fis-suq Ewropew prodott tal-Hyundai ikollu *logo* tal-Hyundai u normalment jasal f'kaxxa blu, prodott tal-Kia jkollu *logo* tal-Kia u

90% tal-prodotti jaslu f'kaxxa hamra jew kaxxa skura, izda certu prodotti jigu f'borza tal-plastik li xorta jkollha *logo.* Prodotti mahsuba ghas-suq Ewropew ma jkollhomx *logo* ta' Mobis, mentri mit-*test purchases* kienet tirrizulta l-*logo* ta' Mobis, li tindika li l-prodott kien intiz ghas-suq Korejan (u mhux dak Ewropew). Jikkoncedi li minn ezami ta' madwar 15,000 prodott elenkat fil-fatturi, madwar 10,000 irrizultawlu bhala prodotti Kia jew Hyundai, filwaqt li madwar 5,000 kienu *afterparts* (fejn proprju n-numru ta' referenza ma qabilx ma' dak ta' Kia jew Hyundai). Izda huwa ma setax jghid b'certezza li dawk l-10,000 prodott kellhom il-markju ta' Hyundai, Kia jew Mobis, jew li kellhom *hologram* fuqhom, peress li huwa ma rax il-prodotti in kwistjoni. Jirrepeti biss li mir-ritratti kien hemm mijiet ta' prodotti fil-mahzen, suggett tal-mandat li kellhom il-*logos* ta' Hyundai u Kia u kellhom il-*holograms,* izda ma jistax jghid jekk il-prodotti indikati fil-fatturi, kenux l-istess bhal dawk stivati fil-mahzen, suggett tal-mandat.

Xehed mill-gdid il-konvenut, permezz t'affidavit, fejn spjega li ilu jmexxi n-negozju DMD Auto Parts f'Haz-Zebbug sa mis-sena 2011 u li qabel huwa kien impjegat mal-Easysell Kia (Malta) Limited fil-*parts department* bhala *sales person u parts consultant*. Spjega li ghalkemm kien ilu impjegat ghal madwar erbatax-il sena, meta huwa kien talab zieda, ghalqulu l-bieb u kien ghalhekk li telaq u ried jiftah negozju ghal rasu. Jghid li fil-fehma tieghu din l-azzjoni hija konsegwenza tal-vendikazzjoni li riedu jaghmlu l-agenti ta' Malta fil-konfront tieghu talli telaq minn maghhom, peress li hemm diversi *parts dealers* ohra fis-suq Malti (igib bhala ezempju IAP intrnational Limited skont Dok. DZ 3 a fol. 959 tal-process), izda mieghu biss qabdu u ttiehdu proceduri legali. Dan apparti li sakemm huwa dam impjegat mal-Easysell, dawn stess kienu jgibu *parts* li kienu ntizi ghas-suq Korejan u mhux dak Ewropew, peress li mhux l-ewwel darba jinghad li tqabbad icempel lil xi *parts dealers* sabiex igib xoghol minghandhom, meta kien ikun hemm bzonn jew xi *after market parts* li ma jkunux originali. Jinghad minnu wkoll li Easysell stess kienet timporta *parts* minghand *dealers* Korejani bhal Shinwoon Corp u Best Trading Co u sahansitra rapprezentant ta' din l-ahhar kumpanija, B.G. Jung, kien jigi darbtejn fis-sena ghand Easysell sabiex jiddiskutu l-prodotti, l-istess prodotti li llum qieghed jigi attakkat bihom fil-proceduri odjerni. Jghid li fis-sena 2014 kien avvicinat minn impjegat tad-distributur tal-Hyundai f'Malta, Meridian Limited, sabiex ibieghulu *parts* kemm tal-Kia, kif ukoll

tac-Chevrolet, li kienu destinati ghas-suq Korejan, l-istess bhal dawk li issa qeghdin jittantaw li jwaqqfuh milli jgib. Isemmi episodju wkoll fejn negozjant iehor, certu Franklin Gauci wkoll accetta li jixtri mill-i*stocks* antiki ta' Easysell tad-ditta Kia li kienu ntizi ghas-suq Korejan u dan meta huwa kien ghadu jahdem hemm.

Kwindi l-konvenut isostni li meta kien jara lil Easysell stess iggib dawn il-prodotti (intizi ghas-suq Korejan), kif ukoll bejjiegha ohra fis-suq Malti jixtru u jbieghu dawn il-prodotti, huwa deherlu li din kienet prassi normali u accettata fis-suq. Kien ghalhekk li beda miexi fuq dan il-mudell fejn importa *parts* tal-Korea tad-ditti Hyundai u Kia. Izda fil-parti l-kbira, l-importazzjonijiet li kien jaghmel kienu jikkonsistu f'*after parts*, jigifieri *parts* li ma juru ebda ditta, li izda jkunu kompatibbli ghall-karozzi xorta wahda, apparti *second hand parts* u *parts* ohra li ma kenux Hyundai jew Kia. Jghid li ghalkemm l-atturi jittantaw jaghtu l-impressjoni li n-negozju tieghu kien ibbazat fuq il-prodotti Kia u Hyundai li kienu ghas-suq Korejan, effettivament kellu fl-*istock* dawk il-prodotti li kien xtara mill-istess distributuri Maltin (Meridian) li kienu wkoll tal-istess tip ta' prodotti destinati ghas-suq Korejan. Jispjega li n-negozju tieghu baqa' ghaddej peress li huwa baqa' jserrah fuq il-bejgh tal-*after market parts,* li dejjem kienu jikkonsistu fil-maggor parti tan-negozju tieghu. Isostni wkoll li ghalkemm esebixxa l-fatturi mitluba minn Mobis u li dawn kellhom "*part numbers"* li veru setghu jirreferu ghal *reference number* ta' *parts* Kia u Hyundai, dawn il-*part numbers* jintuzaw bhala referenza sabiex ikunu jistghu jidentifikaw l-*after market part* jew *second hand part* li tkun abbinata u tikkorrispondi ma' dik ir-referenza.

Il-konvenut jghid li qatt ma gie pprezentat lilu xi dokument mill-atturi jew mid-distributuri lokali li jixhed ftehim t'esklussività ghall-importazzjoni tal-*parts* ta' Kia jew ta' Hyundai jew li l-parts tal-Korea ma jistghux jidhlu fis-suq Ewropew, anzi meta kien jahdem mal-Easysell, kien jidher li kienet haga normali li jigu mportati *parts* mill-Korea. Fi kwalunkwè kaz, huwa mhuwiex parti minn ebda ftehim jew *exclusive agreement* u qatt ma kien jaf jew giet mghoddija lilu din l-informazzjoni. Jsostni wkoll li t-tnaqqis fin-negozju li jigi allegat mix-xhieda tal-atturi bhal Carmel Galea u Ryan Buttigieg, mhux ibbazat fuq provi konkreti, peress li tul iz-zmien sehh tibdil fis-suq u apparti li kien hemm terzi ohra li jimportaw *parts* tal-Kia u tal-Hyundai mill-Korea, fosthom Easysell stess, hemm ukoll *parts* mill-Korea, li jidhlu fis-suq Malti permezz

tal-internet. (Ara f'dan is-sens Dok. DZ4 a fol 960 sa 1003 tal-process). Jinsisti li wara li saru l-mandati ta' inibizzjoni u din il-kawza, huwa waqqaf l-ordnijiet mill-Korea tal-*parts* Kia u Hyundai, u ghalkemm baqa' jaghmel ordnijiet ghal *after parts,* xi kultant, dahlulu wkoll prodotti tal-Hyundai u tal-Kia tal-Korea wkoll*,* izda ma kellux kontroll fuq certu ordnijiet li ntbaghtu f'dan is-sens minn *dealers* fil-Korea.

Filwaqt li l-konvenut jesebixxi set ta' dokumenti (esebiti in atti bhala DZ1(a) sa DZ4 (b) a fol. 1096 et seq tal-process), jishaq li l-*part number* li jidhru fuq il-prodott originali kif rizultanti minn riklami fuq l-internet u l-*part number* fuq il-prodott li jimpurtaw bhala *after market* huma l-istess u jirreferu ghall-istess prodott.

Xehed Joe Borg, li ilu tlettax-il sena li rtira, precedentement impjegat bhala *store manager* ma' Kia Motors, li kien jiehu hsieb imexxi l-istores, inkluz l-importazzjoni tal-parts li kienu jigu f'kaxxa hamra mill-Korea (minghand il-Kia u *sub-agents* tal-Kia), l-Germanja u t-Turkija. Mistoqsi, meta xehed ulterjorment, jekk meta kien jahdem mal-Kia Motors, kienx gab parts minghand BJ Jung u Best Code Trading, ikkonferma li filwaqt li l-ewwel isem huwa familjari, huwa gieli gab il-parts minghand it-tieni ditta partikolari bbazata fil-Korea. Hekk ukoll, Costantino Balzan xehed li qabel ma rtira kien ilu sbatax-il sena jahdem ma' Motors Inc li kienet timporta l-parts tal-Kia u Hyundai. Kien impjegat bhala parts manager u assistant parts manager wara li rtira Joe Borg. Jixhed li ghall-ewwel kienu jimpurtaw mill-Germanja u wara mill-Belgju u l-Ingilterra. Jghid li kienu jgibu l-affarijiet mill-Korea meta kienu ghadhom mal-Easysell. Meta muri fattura datata Gunju, 2010, mahruga minn Shinwoo Corp., il-Korea, jghid li seta' jidentifika wahda mill-oggetti (*door* handle) fuq dik il-fattura bhala *part number* tal-Kia peress li kellha l-ittri OK.

Mario Agius li rtira wkoll minn ma' Easysell/Kia/Pater jghid li kien ilu tletin sena mpjegat fl-istores bhala *supervisor.* B'referenza ghal email mibghuta lid-ditta tal-konvenut DMD Autoparts, fis-7 ta' Marzu, 2014, bit-titolu "*parts on sale"* esebita bhala Dok. AB1, ix-xhud ma setax jiftakar li kien baghat din il-korrispondenza ghall-bejgh ta' dawn il-prodotti f'dawk il-kwantitajiet lill-konvenut, ghalkemm jikkoncedi li huma kienu jippruvaw ibieghu parts lil kulhadd u li gieli kkomunika wkoll mal-konvenut, peress li kien ikollu bzonn parts li ma kellux hu, li jkollu l-konvenut. Ix-

xhud jikkonferma wkoll li bhala mpjegat kien involut fl-importazzjoni tal-parts originali mill-Korea.

Xehed Alan Mamo, rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana li esebixxa d-dokumentazzjoni, nkluz CD in konnessjoni ma' konsenji ta' karozzi u ta' *parts* li saru mill-Korea lill-kumpanniji Easysell Limited, già Easysell Kia (Malta) Limited, Meridian Enterprises Company Limited u Cars International Limited, bejn is-snin 2011 u 2013. Xehdet ukoll Alexia Valenzia in konnessjoni mal-istess dokumentazzjoni pprezentata mir-rapprezentant tad-Dwana, li estrapolat l-informazzjoni mehtiega limitatament ghal *parts* li kienu importati mill-imsemmija kumpanniji mill-Korea bejn is-sena 2009 u s-sena 2013 (ara Dok. AV1). Filwaqt li Alan Mamo kkonferma bil-gurament id-dokument esebit fis-seduta precedenti a fol. 1192 sa 1200 tal-process.

Fl-ahhar xehed ukoll Anthony Fenech, Direttur ta' Motors Inc. (qabel kien ukoll Direttur ta' Cars International u ta' Easy Sell Limited) li kkonferma li bhala Kia Motors huma kienu jimpurtaw *parts* mill-Korea.

Konsiderazzjonijiet ta' dritt

Il-bazi tal-kawza hija li meta l-konvenut xtara prodotti mill-Korea li ma kenux intizi ghas-suq Ewropew, huwa kiser id-drittijiet intellettwali ta' proprjetà li ghandhom is-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine.

Id-drittijiet moghtija permezz ta' *trademark* registrata u l-kontravenzjoni ta' *trademark* registrata fiz-zmien relevanti kienu jinsabu regolati permezz ta' l-Artikoli 9, 10 u 12 tal-Kap. 416. tal-Ligijiet ta' Malta (L-Att dwar it-*Trademarks* – illum sostitwit permezz tal-Kap. 597):

> 9. (1) Il-proprjetarju ta' *trademark* registrata ghandu drittijiet eskluzivi dwar dik it-*trademark*. Dawk id-drittijiet jigu kontravvenuti meta t-*trademark* hekk tintuza f'Malta bil-mod specifikat fl-artikolu 10, minghajr il-kunsens tal-proprjetarju.
>
> 10. (1) Persuna tikkontravvjeni *trademark* registrata meta fil-kors tal-kummerc tuza sinjal li jkun identiku mat-*trademark* ghar-rigward ta' oggetti jew servizzi li jkunu identici ma' dawk li dwarhom it-*trademark* tkun registrata.
>
> Fis-subartikolu (4) jinghad li persuna tuza sinjal jekk, b'mod partikolari, hija:
>
> (a) twahhalha mal-oggetti jew mal-ippakkettjar taghhom;

(b) toffri jew tesponi oggetti ghal bejgh, tohroghom fis-suq jew tahzinhom ghal dawk l-ghanijiet taht is-sinjal, jew toffri jew tforni servizzi taht is-sinjal;
(c) timporta jew tesporta oggetti taht is-sinjali; jew
(d) tuza s-sinjal fuq kartolerija kummercjali jew fir-reklamar.

It-tifsira tal-kelma "uzu" tinsab elenkata fl-alternattiv b'mod li kwalunkwe wiehed mill-erba' ezempji elenkati, jitqies "uzu" ghal-fini tal-ligi.

12.(1) Trademark ma tagħti ebda jedd lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu għar-rigward ta' oġġetti li jkun fihom dik it-trademark li jkunu tqegħdu fis-suq mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.
(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx japplikaw meta jkun hemm raġunijiet leġittimi għaliex il-proprjetarju għandu jopponi iktar kummerċjalizzazzjoni tal-oġġetti partikolarment meta l-kondizzjoni tal-oġġetti tinbidel jew tittiefes wara li dawn ikunu tqegħdu fis-suq.
(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "suq" tfisser is-suq f'Malta u mill-1 ta' Mejju 2004, is-suq f'kull Stat Membru

Issa mill-atti jirrizultaw bhala relevanti ghall-kaz in ezami, t-*trademarks* registrati f'Malta li jgibu s-segwenti referenzi:

Trademark no. 12789 – HYUNDAI ghal vetturi u apparat iehor ta' trasport fuq l-art li jindika li HMC, socjetà fil-Korea bhala s-sid;

Trademark no. 19930 – kif distintivament riprodotta ghal vetturi, trakkijiet, *buses* u prodotti ohra fl-istess klassi, jindika li HMC, socjetà fil-Korea bhala s-sid;

Trademark no. 36040 – Hyundai Mobis ghal lista shiha ta' prodotti relatati mal-karozzi li jindika Hyundai Mobis bhala s-sid;

Trademark no. 20444 – ghal lista ta' vetturi, roti kif ukoll *parts and fittings* f'isem HMC, socjetà fil-Korea bhala s-sid;

Trademark no. 22595 – ghal *inter alia* muturi, karozzi, trakkijiet, *buses, tyres ecc.* f'isem KMC, socjetà fil-Korea bhala s-sid;

Trademark no. 43215 – , ghal vannijiet, trakkijiet, karozzi u *four wheeled drive cars* f'isem KMC, socjetà fil-Korea bhala s-sid;

Trademark no. 21485 – ghal karozzi u apparat iehor ghat-trasport fuq l-art f'isem KMC, socjetà fil-Korea bhala s-sid.

Dawn kollha jirrizultaw mill-Malta Trademark Register li ghadhom fis-sehh. Kwindi tnejn mis-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, HMC u KMC definittivament jirrizultaw bhala proprjetarji ta' *trademarks* ghall-fini tal-Artikolu 9 tal-Kap. 416. Inoltrè meta din il-Qorti tqis ir-riklam adoperat mill-konvenut esebit in atti (Dok MR 6 a fol. 137); ir-ritratti tal-prodotti mixtrija minghand il-konvenut da parti ta' diversi *mystery shoppers* (ara per ezempju ritratti a fol. 151, 159, 160,167,168 u 286 sa

289); ix-xhieda ta' Dr. Martin Bajada li kien inkarigat li jaghmel il-mandat ta' deskrizzjoni li ddeskriva l-prodotti fil-mahzen tal-konvenut, kif ukoll il-fatturi esebiti minnu (Dok. MB1 a fol.279 et seq tal-process); l-analizi ta' Andrew Delaney tal-fatturi esebiti mill-konvenut fejn jinghad minnu li 72% tal-prodotti elenkati fl-istess fatturi kienu jikkorispondu man-numri ta' referenzi adoperati mill-Kia u Hyundai ghall-prodotti taghhom, din il-Qorti hija sodisfatta li l-atturi ppruvaw sal-grad mehtieg, u m'ghandha l-ebda dubju, li l-konvenut kiser id-drittijiet intellettwali ta' proprjetà kif mahsuba fil-provvedimenti tal-ligi appena citati (Artikolu 10 (4) (b) (c) u (d).

Similment l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Unjoni Ewropea 207/2009 (bhala r-regolament applikabbli ghall-kaz in ezami, bhala r-regolament vigenti fiz-zmien tal-prezentata tal-kawza), jipprovdi li:

> 1. Ir-reġistrazzjoni tat-trademark tal-UE għandha tagħti drittijiet esklużivi lill-proprjetarju.
>
> 2. ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi li kwalunkwe parti terza, mingħajr ma jkollha l-kunsens tiegħu, tuża, fil-proċess normali tan-negozju, marbut mal-oġġetti jew servizzi, kwalunkwe sinjal fejn:
>
> (a) is-sinjal ikun identiku għat-trademark tal-UE u jintuża b'rabta ma' oġġetti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom tkun ġiet irreġistrata t-trademark tal-UE;
>
> 3. Dawn li ġejjin, b'mod partikolari, jistgħu jiġu pprojbiti skont il-paragrafu precedenti:
> (a) it-twaħħil ta' sinjal mal-oġġetti jew mal-imballaġġ tagħhom;
> (b) l-offerta ta' oġġetti, it-tqegħid fis-suq, jew il-ħżin tagħhom għal dawk l-għanijiet taħt is-sinjal, jew l-offerta jew il-provvista ta' servizzi b'dak l-istess sinjal;
> (c) l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' oġġetti taħt is-sinjal;
> (d) l-użu tas-sinjal bħala isem kummerċjali jew tal-kumpannija jew parti minn isem kummerċjali jew tal-kumpannija;
> (e) l-użu tas-sinjal f'gazzetti kummerċjali u fir-riklamar;..."

Filwaqt li l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2008/95KE ukoll kien jipprovdi:

> "1. It-trade mark m'għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha relattivament għal merkanzija li tqiegħdet fis-suq fil-Komunità taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu"

Hekk ukoll mill-atti jirrizultaw bhala relevanti s-segwenti *trademarks* registrati:

CTM 3886959 – Hyundai Uni-Fit Parts relatata ma' makkinarju, karozzi, dwal u prodotti ohra ghal karozzi hija registrata f'isem MPE;

CTM 1231229 – Hyundai hija *inter alia* registrata ghal zjut u prodotti ohra ghal muturi u magni registrata f'isem HMC;

CTM12312518 – Hyundai hija *inter alia* registrata ghad-dwal ta' karozzi u apparat iehor tal-karozzi registrata f'isem HMC;

CTM 12312781- varji prodotti ta' Hyundai registrati f'isem HMC;

CTM 12313623 – varji accessjorji ta' vetturi Hyundai registrati f'isem HMC;

CTM 12347811 – magni u ghodda ghal magni, apparat tad-dawl, apparat li jkessah u li jsahhan, registrati f'isem HMC;

CTM 12347878 – ghal vetturi u accessorji ghal vetturi registrati f'isem HMC;

CTM 10989119 - ghal diversi accessorji relatati mal-vetturi u prodotti ohra registrata f'isem KMC;

CTM 13188859 - ghal roti, vetturi, trakkijiet u varji prodotti ohra registrati f'isem KMC;

CTM 12123519 – Mobis ghal lista estensiva ta' prodotti registrata f'isem MPE.

Trattat il-markji li jinsabu protetti permezz ta' registrazzjoni kemm lokali, kif ukoll dawk kommunitarji, jinhass opportun jigi enfasizzat li l-esklussività tad-drittijiet intellettwali tal-attur nomine jinsabu msejsa fuq il-provvedimenti legali hawn qabel citati u dan jinghad lil hinn minn kull ftehim jew kuntratt t'esklussività jew nuqqas tieghu li l-konvenut jittanta jislet bhala raguni sabiex jimmina l-azzjoni attrici. L-

elementi tal-ligi hawn qabel citati jinsabu kollha sodisfatti, in kwantu is-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine bhala proprjetarji esklussivi tad-drittijiet intellettwali tat-*trademark*s Kia, Hyundai u Mobis, qatt ma jirrizulta li taw il-kunsens taghhom lill-konvenut sabiex juza l-istess *trademarks* u jpoggi fis-suq Malti prodotti li jgibu fuqhom l-istess *trademarks.* Minkejja dan jinsab ampjament ippruvat li l-konvenut kien qieghed jaghmel uzu mill-istess *trademarks,* tant li kif irrizulta mill-istess xhieda tal-konvenut, huwa jikkoncedi li kien jixtri dawn il-prodotti mill-Korea peress li nghata x'jifhem li din kienet il-procedura normali adoperata minn diversi negozjanti lokali li jahdmu f'dan is-settur, li certament mhix skuzanti ghall-konvenut. Ghalhekk il-konvenut wettaq ksur tad-drittijiet intellettwali tal-attur nomine, kemm ghal dawk it-*trademarks* registrati lokalment, kif ukoll dawk fuq livell Ewropew meta ghamel negozju bihom minghajr il-kunsens taghhom. Aghar minn hekk irrizulta li minkejja li ntlaqghet talba ghall-hrug ta' mandat t'inibizzjoni fil-konfront tal-konvenut (li jgib referenza 568/2014) fl-14 ta' Mejju, 2014, saru *test purchase* tal-prodotti in kwistjoni fid-19 ta' Dicembru, 2014 (ara xhieda ta' Dr. Jacques Farrugia). Hekk ukoll minkejja li kien hemm fis-sehh mandat t'inibizzjoni (li jgib referenza 324/2015) kontra l-konvenut sa mis-17 ta' Marzu, 2015, sabiex jinzamm milli jimporta, joffri ghall-bejgh jew ibiegh fis-suq lokali spare parts u accessorji li ghandhom fuq l-impakkettar taghhom il-marki Hyundai, Kia jew Mobis, mix-xhieda tal-ufficjal tad-Dwana Mario Camilleri jirrizulta li kien hemm numru ta' *parts* li nzammu mid-Dwana proprju minhabba l-istess mandat t'inibizzjoni.

Ghalkemm il-konvenut, fin-nota ta' sottomissjonijiet tieghu, jittanta jargumenta li ma tezistix sistema stabbli li tidentifika l-prodott intiz ghas-suq Korejan, minn prodott intiz ghas-suq Ewropew, din il-Qorti ma taqbilx, peress li mill-provi mressqa mill-attur nomine tirrizulta distinzjoni netta (ara f'dan is-sens ix-xhieda ta' Ryan Buttigieg), tant li Dr. Martin Bajada nkarigat mill-Qorti sabiex jidentifika tali prodotti fil-pussess tal-konvenut ghall-fini tal-Mandat ta' Deskrizzjoni rnexxielu jaghmel dan (minkejja li t-tieni darba l-prodotti tnehhew mill-kaxex bil-ghan specifiku li ssir aktar difficli li wiehed jidentifika l-oggetti in kwistjoni). Fil-fatt, din il-Qorti tinsab konvinta li l-merkanzija fil-hanut/mahzen tal-konvenut ma kenitx destinata ghas-suq Ewropew, peress li kif jirrizulta ampjament spjegat minn diversi xhieda tal-atturi, partikolarment l-ewwel affidavit ta' Delaney kif ukoll dak ta' Rakesh Vasudeva, u x-xbihat riprodotti

minnhom, kif ukoll il-prodotti mixtrija mill-*mystery shoppers* jindikaw bic-car li dawn kienu prodotti destinati ghas-suq Korejan. Minkejja li l-konvenut fin-nota ta' sottimissjonijiet tieghu jsostni li n-negozju tieghu kien ibbazat fuq l-importazzjoni tal-*after market parts* u *second hand* parts mill-Korea, li ma juru l-ebda ditta partikolari, din ix-xhieda tinsab kontradetta kemm mir-ritratti tal-prodotti mixtrija mill-*mystery shoppers* bhala *test purchases,* kif ukoll mix-xhieda ta' Andrew Delaney li minn madwar 15,000-il elf prodott riżultanti mill-fatturi tal-konvenut, seta' jidentifika madwar 10,000 li kienu prodotti tal-Kia jew Hyundai, filwaqt li 5,000 kienu *afterparts* (fejn kuntrarjament għal dak li jinghad mill-konvenut jigi spjegat li n-numru ta' referenza tal-*after market parts* ma jaqblux ma' dawk ta' Kia jew Hyundai).

Il-kaz in ezami huwa wiehed klassiku ta' *parallel importation* fejn il-prodotti hekk importati jissejjhu *grey products* b'referenza ghad-*distribution channels* li jkunu ntuzaw sabiex il-prodotti jigu importati. Kif jispjega **Christopher Heath, (Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright ad Competition Law, Munich**) fl-artikolu tieghu *Parallel Imports and International Trade:*

> In the importing country, such goods may create havoc particularly for entrepreneurs who sell the same goods, obtained via different distribution channels and perhaps more expensively. In order to exclude such unwelcome competition, intellectual property rights have sometimes been of help. If products sold or imported by third parties fall within the scope of patents, trademarks or copyrights valid in this particular country, such sale or importation by third parties is generally deemed infringing. Owners of products covered by intellectual property rights have the exclusive right to put such products on the market."

Fl-ewwel eccezzjoni tieghu, l-konvenut jghid li t-talbiet attrici huma wiesgha hafna, izda kif jinghad minnu stess mill-premessi wiehed jista' facilment jasal ghall-qafas tal-ilment tal-attur nomine, dak ta' ksur ta' drittijiet ta' *trademarks.* Tant hu hekk li l-eccezzjonijiet tal-konvenut tfasslu f'dan is-sens, kwindi apparti li t-talbiet attrici huma pjuttost cari, ma hemm ebda pregudizzju li l-konvenut jista' jilmenta dwaru u ghalhekk din l-eccezzjoni ma tregix. Lanqas it-tieni eccezzjoni preliminari ma tista' tintlaqa' peress li a kuntrarju tal-azzjoni precedenti, li ggib referenza 368/2014, bejn l-istess kontendenti fil-kawza, l-attur nomine f'din il-kawza qieghed jirraprezenta lit-tliet socjetajiet rapprezentati minnu f'daqqa, li lkoll irrizulta ghandhom interess li jipprotegu d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali registrati minnhom rispettivament, kwindi t-talbiet attrici huma ritenuti li jitrattaw proprju ksur ta' drittijiet ta' proprjetà

intellettwali naxxenti minn *trademark.* F'dan il-kaz l-attur irnexxielu jipprova li ghandu r-rapprezentanza tat-tliet socjetajiet in kwistjoni u gie awtorizzat sabiex imexxi b'din il-kawza u diversi proceduri ohra relatati maghha. (Ara prokura ta' Mobis Parts Europe N.V. esebita bhala Dok. MR1 a fol. 13 favur l-avukati difensuri; prokura sabiex Mobis Parts Europe tirraprezenta lis-socjeta Korejana Hyundai Motor Co. Ltd. Esebta bhala Dok. MR2 a fol. 16 u prokura sabiex Mobis Parts Europe tirraprezenta lil Kia Motors Corp. Ltd. Bhala Dok. MR 3 a fol. 21 tal-process). Ladarba rrizulta ksur fil-konfront tad-drittijiet intellettwali tat-tliet socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine li ghandhom diversi *trademarks* registrati f'isimhom, l-azzjoni saret kif suppost. Filwaqt li sa fejn jinghad fir-raba' eccezzjoni li t-tieni talba hija superfluwa stante li tinsab assorbita fl-ewwel talba, din ukoll mhix eccezzjoni li timmerita li tintlaqa' ladarba mhix wahda ta' sustanza u ladarba t-talbiet attrici kif saru ma jbiddlu xejn.

L-attur nomine jikkontendi wkoll li l-kaz in ezami jitratta wkoll l-jedd naxxenti min-*non-exhaustion of intellectual property rights* ghal prodotti li tqeghdu fis-suq barra mill-Unjoni Ewropea u li bhala sidien tat-*trademarks* in kwistjoni, is-socjetajiet rapprezentati minnu, kellhom id-dritt li jqieghdu fuq is-suq Ewropew il-prodotti bit-*trademarks* taghhom. Dan jinghad peress li skont l-Artikolu 12 tal-Kap. 416 huma ghandhom dritt joggezzjonaw ladarba l-prodotti tqieghdu mill-konvenut fis-suq Ewropew, minghajr il-kunsens taghhom. L-istess kliem jinsabu riflessi fl-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 207/2009 li jipprovdi:

> ”1. Trademark tal-UE ma għandhiex tintitola lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' oġġetti li jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea taħt dik it-trademark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.
>
> 2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika meta l-proprjetarju jkollu raġunijiet leġittimi biex jopponi li l-prodotti jkomplu jiġu kumerċjalizzati, speċjalment meta l-kundizzjoni tal-prodotti tinbidel jew issirilha l-ħsara wara li jitqiegħdu fis-suq.”

Kwindi skont il-ligi biex is-sid it-*trademark* ma jitlifx id-dritt li jipprojibixxi l-uzu tal-markju tieghu, fl-ewwel lok l-oggetti in kwistjoni irid ikun tpogga fis-suq tal-EEA u fit-tieni lok li dan ikun sar minghajr il-kunsens tieghu.

In tema dwar il-principju ta' *exhaustion*, il-gurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Gustizzja, spjegat li dan ifisser li:

> Exhaustion is subject first of all to the condition that goods have been put on the market by the proprietor or with his consent. According to the text of the Directive itself, exhaustion occurs only when the products have been put on the market in the

> Community (in the EEA) (Case C- 355/96: **Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH**; para 18).

> Inoltrè fil-kaz **Sebago Inc. And Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-Unic SA** (Case 173/98) inghad ukoll:

> Article 7(1) of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, as amended by the Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992, must be interpreted as meaning that:
>
> — the rights conferred by the trade mark are exhausted only if the products have been put on the market in the Community (in the European Economic Area since the Agreement on the European Economic Area entered into force) and that provision does not leave it open to the Member States to provide in their domestic law for exhaustion of the rights conferred by the trade mark in respect of products put on the market in non-member countries;
>
> — for there to be consent within the meaning of Article 7(1) of that directive, such consent must relate to each individual item of the product in respect of which exhaustion is pleaded.

Kwindi l-principju ta' *exhaustion* japplika biss f'kaz t'introduzzjoni tal-prodott f'xi pajjiz membru tal-Unjoni Ewropea, fejn il-prodott li jigi introdott f'suq barra mill-Unjoni Ewropea (f'dan il-kaz il-prodott jirrizulta car li kien intiz u nbiegh fis-suq Korean), il-proprjetarju tat-*trademarks* ma jitlifx id-dritt tieghu ta' protezzjoni fi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Sabiex proprjetarju jitlef id-dritt tieghu fuq *trademark* gewwa Malta, irid jirrizulta li dak il-prodott innifsu kien gie introdott f'Malta jew f'xi stat membru iehor tal-Unjoni Ewropea, bil-kunsens tal-proprjetarju, liema "kunsens" ma jistax ikun prezunt minn cirkustanzi negattivi, izda jrid ikun esplicitu. Inoltrè dan il-kunsens irid jirrizulta fil-konfront ta' kull prodott li fuqu tkun qeghda titqanqal id-difiza tal-ezawriment tad-dritt intellettwali protett (ara l-kaz ta' **Sebago**).

Fil-fatt fil-kazijiet ta' **Zino Davidoff SA** u dawk ta' **Levi Strauss & Co. (**Cases 414/99 sa 416/99), kien deciz illi:

> 1. …the consent of a trade mark proprietor to the marketing within the European Economic Area of products bearing that mark which have previously been placed on the market outside the European Economic Area by that proprietor or with his consent may be implied, where it follows from facts and circumstances prior to, simultaneous with or subsequent to the placing of the goods on the market outside the European Economic Area which, in the view of the national court, unequivocally demonstrate that the proprietor has renounced his right to oppose placing of the goods on the market within the European Economic Area.

> 2. Implied consent cannot be inferred:
> - from the fact that the proprietor of the trade mark has not communicated to all subsequent purchasers of the goods placed on the market outside the European Economic Area his opposition to marketing within the European Economic Area;
> - from the fact that the goods carry no warning of a prohibition of their being placed on the market within the European Economic Area;
> - from the fact that the trade mark proprietor has transferred the ownership of the products bearing the trade mark without imposing any contractual reservations and that, according to the law governing the contract, the property right transferred includes, in the absence of such reservations, an unlimited right of resale or, at the very least, a right to market the goods subsequently within the European Economic Area.
>
> 3. With regard to exhaustion of the trade mark proprietor's exclusive right, it is not relevant:
> - that the importer of goods bearing the trade mark is not aware that the proprietor objects to their being placed on the market in the European Economic Area or sold there by traders other than authorised retailers, or
> - that the authorised retailers and wholesalers have not imposed on their own purchasers, contractual reservations setting out such opposition, even though they have been informed of it by the trade mark proprietor.

Applikati dawn il-principji ghall-kaz in ezami, jirrizulta sodisfacentement ippruvat illi l-konvenut dahhal fis-suq Malti diversi prodotti tad-ditta Kia u tad-ditta Hyundai, li ma kenux intizi ghas-suq Ewropew, izda ghal dak Korejan. Dan jinghad peress li diversi prodotti li nxtraw mill-*mystery shoppers,* kellhom fuqhom test Korejan jew iz-zewg ismijiet ta' Kia u ta' Hyundai, jew kellhom *hologram* kulur il-fidda, jew il-kelma Mobis, li huma lkoll indikazzjonijiet ta' prodotti intizi ghas-suq Korejan. (Mentri prodotti ghas-suq Ewropew ikollhom biss isem wiehed jew dak ta' Hyundai jew dak ta' Kia.) Mid-diversi fatturi esebiti in atti u l-kompattibilità tan-numri ta' referenza hemm indikati mal-prodotti tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, jirrizulta wkoll li dawn il-prodotti kienu qeghdin jigu mpurtati fuq is-suq Malti mill-konvenut u mhux mis-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, bhala sidien tad-drittijiet intellettwali ta' proprjetà, li kellhom dritt esklussiv moghti lilhom mil-ligi li jpoggu huma l-prodott fuq is-suq Ewropew, kif jidhrilhom xieraq permezz tad-*distribution channels* taghhom.

Lanqas jirrizulta li s-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, qatt taw il-kunsens taghhom lill-konvenut, sabiex l-istess prodotti jitqieghdu fis-suq Malti u l-konvenut ma ressaq ebda prova li jikkontradici dan jew li turi li effettivament huwa kellu l-kunsens tas-sid tat-*trademarks* sabiex jaghmel hekk. Ladarba l-attur nomine pprova li l-prodotti in kwistjoni kienu intizi ghas-suq barra l-Ewropa, imbaghad jispetta lill-

konvenut jipprova li ghandu l-kunsens tas-sidien tat-*trademark* sabiex jinnegozja l-prodott gewwa l-EEA. Lanqas tista' sservi ta' difiza l-verzjoni tal-konvenut li huwa ma kienx jaf li kien qieghed jaghmel hazin peress li kemm is-socjetà li kienet timpjegah qabel, kif ukoll numru ta' negozjanti ohra jimportaw ukoll l-istess prodotti mill-Korea. Dana peress li apparti li l-principju regolatorju huwa *ignorantia iuris neminem excusat,* kif inghad fil-kazijiet hawn qabel citati ta' **Zino Davidoff** u **Levi Strauss:**

With regard to exhaustion of the trade mark proprietor's exclusive right, it is not relevant:

> — that the importer of goods bearing the trade mark is not aware that the proprietor objects to their being placed on the market in the European Economic Area or sold there by traders other than authorised retailers

Kwindi din il-Qorti taqbel mal-attur nomine sa fejn jinghad minnu li l-principju ta' *exhaustion* mhux applikabbli ghall-kaz in ezami, peress li jirrizulta ppruvat li l-konvenut pogga fuq is-suq *parts* li ma kenux intizi ghas-suq Ewropew u li dawn il-*parts* ma tqieghdux fis-suq bil-kunsens tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur. Inoltre l-konvenut ma ressaq l-ebda prova fis-sens li turi li effettivament kellu l-kunsens mehtieg sabiex jaghmel hekk, meta kien jispetta lill-konvenut li jipprova tali kunsens (ara kaz ta' **Davidoff** para. 54).6

Fir-rigward tal-eccezzjoni tal-konvenut fil-mertu, meta jghid li safejn l-allegazzjonijiet tar-rikorrent huma bbazati fuq ftehim t'esklussività li ghandha l-Mobis, liema ftehim ma jirrizultax stante li mhux ipprezentat fl-atti tal-kawza, u li tali ftehim ma jikkorncernax lill-intimat peress li huwa *inter res alios acta,* jigi ribadit li l-esklussività tad-drittijiet intellettwali tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine jinsabu msejsa fuq il-provvedimenti legali hawn qabel citati u dan jinghad lil hinn minn kull ftehim jew kuntratt t'esklussività jew nuqqas tieghu li l-konvenut jittanta jislet bhala raguni sabiex jimmina l-azzjoni attrici. Kwindi d-drittijiet intellettwali ta' proprjetà naxxenti mill-provvedimenti tal-ligi huma applikabbli fil-konfront ta' kulhadd, inkluz il-konvenut. Isegwi li l-prokuri li saru minn KMC u HMC, favur MPE, jridu tabilhaqq jitqiesu f'dan il-kuntest ta' drittijiet esklussivi ta' proprjetà intellettwali tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, naxxenti mil-ligi u t-tqassim ta' funzjonijiet bejn l-istess socjetajiet li jaqghu taht l-istess grupp ta' kumpanniji, jew id-*distribution channels* imwaqqfa minnhom mhux daqstant relevanti, ghall-vertenza odjerna, ladarba kull wahda

minnhom hija partecipi fl-azzjoni odjerna bhala sid tat-*trademarks* in kwistjoni. Kwindi lanqas din l-eccezzjoni ma timmerita li tintlaqa'.

Rimedji u danni

It-talbiet attrici huma msejsa wkoll fuq il-Kap. 488 (Att li Jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali), peress li qeghdin jintalbu numru ta' mizuri sabiex jigu protetti id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali taghhom, senjatament taht it-tielet talba attrici hemm sabiex il-konvenut jew l-intermedjarji tieghu, jiddesisti milli jkompli jimporta, jispacca, jiddistribwixxi, jinnegozja u joffri ghall-bejgh prodotti tal-Kia u Hyundai, jew li jgib fuqhom jew fuq il-pakkettar taghhom marki identici jew simili tal-marki proprjetà taghhom. Din it-talba wkoll jisthoqqilha li tintlaqa' safejn hija indirizzata lejn il-konvenut, izda ma tistax tintlaqa' fil-konfront ta' terzi li mhumiex parti minn din il-kawza. Mentri sa fejn ir-raba' talba attrici kienet tahseb ghal informazzjoni dwar l-origini tal-oggetti u d-distribuzzjoni taghhom, issib li l-informazzjoni dwar l-origini tal-oggetti tinsab diga disponibbli in atti, filwaqt li dik dwar l-informazzjoni tal-klijenti, tali talba taghmel sens li tintlaqa' biss sa fejn jista' jirrizulta li kien hemm persuni li kienu qeghdin juzaw s-servizzi involuti tal-konvenut fuq skala kummercjali u mhux individwali.

Il-hames u s-sitt talbiet attrici huma fis-sens li jissejhu lura mic-cirkolazzjoni u li l-oggetti jitnehhew definittivament mis-sistemi ezistenti tal-kummerc, u li jigi ordnat il-qbid u d-distruzzjoni tal-prodotti li jgibu fuqhom l-marki in kwistjoni, kif jitlob l-Artikolu 9 tal-Kap.488. Din il-Qorti tqis illi r-rimedju li ghandu jinghata irid ikun kommensurat mal-vjolazzjoni u l-prova tad-dannu subit mis-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine konsegwenti ghal tali vjolazzjoni. Il-Qorti ma tarax illi jkun opportun li l-prodotti li lahqu nbieghu jittiehdu lura, stante tqis li tali ordni tqajjem diversi komplikazzjonijiet kemm legali kif ukoll logistici. Izda certament il-konvenut ghandu jigi mgieghel inehhi mis-suq dak il-prodott li qieghed fil-pussess tieghu bi ksur tad-drittijiet intellettwali tal-attur nomine u tordna li minnufih jieqaf juza l-prodotti bil-marki Kia, Hyundai u Mobis li huwa importa bi ksur tad-drittijiet tas-socjetajiet rapprezentati minnu. Filwaqt li tqis opportun ukoll li tordna l-qbid tal-prodotti kollha li l-konvenut importa bi ksur tad-drittijiet intellettwali tal-attur nomine, li ghadhom fil-pussess tieghu, billi jigu depozitati taht l-awtorità tal-Qorti sabiex jigu distrutti.

Fit-tielet eccezzjoni tal-konvenut jinghad li l-ewwel zewg talbiet attrici ghandhom jigu michuda in kwantu t-talbiet qeghdin isiru taht il-Kap. 488, li ma jaghti ebda dritt sostantiv. Din il-Qorti tifhem li l-azzjoni attrici ma setghetx tigi msejsa unikament fuq il-Kap. 488, peress li dan ma jitrattax drittijiet ta' proprjeta intellettwali *per se* izda l-infurzar u l-protezzjoni tal-istess drittijiet. Is-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, qeghdin iressqu t-talbiet odjerni taghhom taht il-Kap. 416, kontestwalment ma' dawk taht il-Kap. 488, li fost id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali skont l-istess definizzjoni fl-istess Att, wiehed isib elenkati dawk mahsuba taht l-Att dwar it-T*rademarks* (Kap. 416). Kwindi huma ritenuti opportuni t-talbiet tal-attur nomine, kif imsejsa fuq il-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta sa fejn jintalbu mizuri sabiex jigu protetti u nfurzati d-drittijiet intellettwali taghhom, kontra l-agir tal-konvenut (u mhux bi ksur ta' drittijiet naxxenti mill-Kap 488 *per se)*.

Rigward il-likwidazzjoni u l-hlas tad-danni mitluba mill-attur nomine, Andrew Delaney jsostni li l-valur totali ta' €1,442,362 li jirraprezenta dawk il-prodotti fuq il-fatturi li ghandhom in-numri ta' referenza jaqblu ma dak ta' Kia u Hyundai, huwa t-telf li garrab l-attur nomine, u dan kif jirrizulta mill-analizi rizultanti mid-dokument imhejji minnu intitolat DMD Invoice Analysis (fol.934). Izda fil-verità din il-Qorti ma tinsabx sodisfatta li l-prova hemm maghmula tirraprezenta d-danni attwali mgarrba mis-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine u dan ghal diversi ragunijiet, fosthom li dan il-valur huwa dak rizultanti mill-fatturi mhallsa mill-konvenut lid-distributur Korejan, la huwa prova tal-profitti tal-konvenut li sar a skapitu tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine u lanqas huwa prova konklussiva dwar it-telf attwali mgarrab mis-socjetajiet rapprezentati minnu, minhabba l-agir tal-konvenut. Lanqas it-tabelli mressqa minn Ryan Buttigieg u Carmel Galea ma huma konklussivi fis-sens li t-tnaqqis fin-negozju minnhom rappurtat kien imputabbli lill-konvenut, peress li jezistu diversi fatturi ohra bhal negozjanti ohra li jimportaw il-prodotti mill-Korea u ordnijiet li jsiru minn fuq l-internet li setghu jikkontribwixxu ghal tali tnaqqis fil-bejgh. Min-naha l-ohra, din il-Qorti tinsab konvinta li l-estent tan-negozju li ghamel il-konvenut fuq medda ta' hames snin, li l-valur tieghu jisboq miljun ewro f'importazzjonijiet, li parti sostanzjali minnu kien proprju bbazat fuq dawn l-eluf ta' prodotti li kien qieghed jimporta tal-Kia u Hyundai direttament mill-Korea, bi ksur tad-drittijiet tal-attur

nomine, indubbjament wassal sabiex ikkawza danni konsiderevoli. Ghalhekk din il-Qorti ma tqisx xieraq l-argument tal-konvenut sabiex tichad is-seba' u t-tmien talbiet attrici.

Madankollu, galadarba fil-fehma ta' dina l-Qorti l-attur nomine ma ressaqx provi bizzejjed biex jipprova kemm kien attwalment id-dannu monetarju li sofrew is-socjetajiet rapprezentati minnu, minhabba l-agir tal-konvenut, ghalhekk, anke kif jipprovvdi l-proviso tas-subartikolu (2) tal-Artikolu 12 tal-Kap. 488 il-Qorti, minflok dak li hemm prevvist fis-subartikolu (2) dwar l-istima ta' danni, tista' taghzel li tapplika metodu ta' stima alternattiv li jinvolvi l-ghoti ta' somma globali ta' danni li ghandhom jithallsu. Fic-cirkostanzi, l-Qorti wara li hadet in konsiderazzjoni l-aspetti kollha tal-kaz, tasal sabiex tillikwida *ex aequo et bono* s-somma ta' €60,000 bhala danni li ghandhom jithallsu mill-konvenut lis-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomiine, minhabba l-ksur tad-drittijiet intellettwali taghhom, kif fuq imsemmi.

Decide

Ghalhekk il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tilqa' t-talbiet attrici limitatament kif spjegat u cioè:

1. u 2. Tiddikjara illi l-konvenut kiser id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, bhala l-propjetarji tat-*trademarks* ta' Hyundai, Kia u Mobis hekk kif registrati kemm Malta, kif ukoll bhala *trademarks* Komunitarji, hekk kif elenkati qabel u dan skont l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 207/2009 kif ukoll skond l-Artikoli 9 u 10 tat-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta;

3. Tordna lill-konvenut jiddesisti milli jkompli jwettaq ksur tad-drittijiet tas-socjetajiet attrici, u f'kaz li l-attur nomine jigi a konjizzjoni ta' xi ksur iehor ghandu japplika sabiex tinhareg ordni ghall-qbid jew kunsinna tal-oggetti li jkunu suspettati li qeghdin jiksru d-dritt ta' proprjeta intellettwali taht il-provvedimenti tal-Artikolu 8 u 10 Kap. 488 u dan a spejjez tal-konvenut.

4. Tilqa' r-raba' talba attrici limitatament sa fejn il-konvenut kien jissuplixxi terzi fuq skala kummercjali u mhux individwali.

5. u 6. Tordna l-qbid tal-prodotti kollha li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom il-marki in kwistjoni, li jinsabu fil-pussess tal-konvenut, li huwa importa bi ksur tad-drittijiet intellettwali tas-socjetajiet rapprezentati mill-attur nomine, sabiex dawn jigu distrutti, a spejjez tal-istess konvenut.
7. Tillikwida d-danni kagunati Iill-attur nomine taht l-Artikolu 12 tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta partikolarment it-telf ta' qliegh u danni ohra sofferti, fl-ammont ta' sittin elf ewro (€60,000);
8. Tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-attur nomine l-ammont hekk likwidat;

Bl-ispejjez kollha, nkluz dawk in konnessjoni mal-mandat t'inibizzjoni numru 324/2015/1SM u l-mandat ta' deskrizzjoni 325/15, u bl-imghaxijiet kollha kontra l-konvenut.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur