MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tal-11 ta' Jannar, 2011

Citazzjoni Numru. 404/2010

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' SanDisk Corporation, socjeta' estera inkorporata taht il-ligijiet tal-Istat ta' Delaware fl-Istati Uniti tal-Amerika, u b'indirizz ta' 601 McCarthy Blvd, Milpitas, California 95035, Stati Uniti tal-Amerika

vs.

1. Dr. Yana Micallef Stafrace u l-Prokuratur Legali Doreen Aquilina li b' digriet tal-24 ta' Gunju 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-entita` estera FIRST WAY (ASIA) LIMITED, b'indirizz mhux maghruf; u

2. Dr. Somon Micallef Stafrace I l-Prokuratur Legali Luisa Tufigno li b' digriet tal-24 ta' Gunju 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-entita` estera EURL ABGRES IMP-EXP, b'indirizz ta'

01 Rue Mohamed Belouizdad, Sidi Mhamed Alger, fl-Algerija

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' **SanDisk Corporation**, socjeta' estera inkorporata taht il-ligijiet tal-Istat ta' Delaware fl-Istati Uniti tal-Amerika, u b'indirizz ta' 601 McCarthy Blvd, Milpitas, California 95035, Stati Uniti tal-Amerika datat 22 ta' April 2010 a fol. 1 tal-process fejn espona:-
Illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' *memory cards* u prodotti ohrajn relatati, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha.

Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta` attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni man-negozju taghha u mat-*trademarks* taghha relattivi ghall-istess.

Illi fost ohrajn, is-socjeta` attrici ghandha rregistrati f'isimha sa minn diversi snin, *inter alia* t-*trademarks* Komunitarji bin-numri ta' registrazzjoni 001874791 – "SANDISK" (kelma), 002919215 – "SanDisk" (figurattiva) u 003118452 – "SANDISK" (kelma), ilkoll dwar *adapters* fost ohrajn.

Illi s-socjeta` attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights* u tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (**Kapitlu 414**

tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 10, 2 1. (a), 16 u 17 tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-Artikoli 4, 2(1)(a) u 8(1) tal-Kap. 414.**

Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-**artikalu 1 1. tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003* u fl-artiklu 4 tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* CLHU 8538951 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f'*adapters* dwar *memory cards* li ghandhom fuqhom *trademarks* "SanDisk", u li kollha waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*). L-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta` attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta` intellettwali.

Illi s-socjeta` attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-23 ta' Marzu 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali *stante* li falsifikati. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghaddhiela kopja ta' dokument relattiv ghall-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat *TO ORDER OF ISSUE THE BANK* filwaqt li bhala *shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata l-entita` estera konvenuta FIRST WAY (ASIA) LIMITED (b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni ta' dan l-att gudizzjarju), u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata l-entita` estera konvenuta EURL ABGRES IMP-EXP, b'indirizz ta' 01 Rue Mohamed Belouizdad, Sidi Mhamed Alger, fl-Algerija.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox tletin elf (30,000) *adapter* dwar *memory cards*, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li oggetti falsifikati. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 ta' dan ir-rikors guramentat,

id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artiklu 9 1. (a) u (b)** kif ukoll 1**02 tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark*, u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003**.

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sat-22 ta' April 2010 (inkluz) sabiex is-socjeta` attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz.

Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati.

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjetajiet intimati jghidu ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'*adapters* dwar *memory cards* li ghandhom fuqhom *trademarks* "SanDisk", u li kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CLHU 8538951 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li falsifikati.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta` attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez ta' – l-konvenuti.

3. Tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuti mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni.

4. Tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-ghadd tal-oggetti

kontravvenjenti, kif ukoll tal-hazna, tat-trasport u tad-distruzzjoni taghhom.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat l-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "J" kif jidhru a fol. 7 sa fol. 33 tal-process.

Rat id-digriet datat 24 ta' Gunju 2010 (fol 34) fejn gew nominati l-kuraturi deputati Dr. Simon Micallef Stafrace u l-PL Luisa Tufigno sabiex jidhru ghas-socjeta` intimata EURO ABGRES IMP-EXP.

Rat id-digriet datat 24 ta' Gunju 2010 (fol 49) fejn gew nominati l-kuraturi deputati Dr. Yana Micallef Stafrace u l-PL Doreen Aquilina sabiex jidhru ghas-socjeta` intimata FIRST WAY (ASIA) LIMITED.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti biex jinstema' fis-seduta tat-30 ta' Novembru 2010, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati Dr. Simon Micallef Stafrace u l-PL Luisa Tufigno datata 2 ta' Awwissu 2010 a fol. 68 tal-process fejn eccepew:-

1. Illi l-esponent m'huwiex edott mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw d-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati.

Rat ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati Dr. Yana Micallef Stafrace u l-PL Doreen Aquilina datata 11 ta' Awwissu 2010 a fol. 71 tal-process eccepew:-

1. Illi l-esponent m'huwiex edott mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw d-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati (fol 73).

Rat in-nota ta' Dr. Luigi A. Sansone datata 13 ta' Awwissu 2010 a fol 75 tal-process li permezz taghha pprezenta tliet Dokumenti – "LS 1" – "LS 3".

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fid-30 ta' Novembru 2010 fejn deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici u Dr. Yana Micllef Stafrace bhala kuratur li pprezentat nota b' zewg dokumenti, u d-difensuri rrimettew ruhhuom ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-11 ta' Jannar 2011.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi fost ohrajn, is-socjeta` attrici ghandha rregistrati f'isimha sa minn diversi snin, *inter alia* t-*trademarks* Komunitarji bin-numri ta' registrazzjoni 001874791 – "SANDISK" (kelma), 002919215 – "SanDisk" (figurattiva) u 003118452 – "SANDISK" (kelma), ilkoll dwar *adapters* fost ohrajn (Dok "B" sa Dok "D").

Illi fl-1 ta' Marzu 2010 il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* CLHU 8538951 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti fi 30,000 *memory card adaptors* ghal *mobile phones* li ghandhom fuqhom *trademarks* "SANDISK", u li kollha waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura

ta' trasbord (*transhipment*). L-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta` attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta` intellettwali. Dan jinsab konfermat mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 30 ta' Marzu 2010 (Dok "F").

Illi s-socjeta` attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-23 ta' Marzu 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali *stante* li falsifikati, u dan kif jirrizulta mir-rapport datat 12 ta' April 2010 (Dok "I").

Li nin-naha l-ohra il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta` attrici kopja tal-polza ta' karigu fejn bhala konsenjatarju tal-istess merkanzija hemm l-entita` estera konvenuta FIRST WAY (ASIA) LIMITED (b'indirizz mhux maghruf fid-data tal-prezentazzjoni ta' dan l-att gudizzjarju), u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata l-entita` estera konvenuta EURL ABGRES IMP-EXP, b'indirizz ta' 01 Rue Mohamed Belouizdad, Sidi Mhamed Alger, fl-Algerija (Dok "E").

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox tletin elf (30,000) *adapter* dwar *memory cards*, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li oggetti falsifikati. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artiklu 9 1. (a) u (b)** kif ukoll 1**02 tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community Trade Mark*, u tar-regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003**.

Illi ghalhekk l-pretensjonijiet attrici jirrizultaw ippruvati, u fil-verita` lanqas huma kontestati, b'dan li salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra kif hawn deciz.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati in kwantu l-istess huma b’xi mod inkompatibbli mal-istess, u filwaqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’*adapters* dwar *memory cards* li ghandhom fuqhom *trademarks* “SanDisk”, u li kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CLHU 8538951 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li falsifikati.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta’ disghin (90) gurnata mid-data ta’ din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti fuq imsemmija, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez ta’ – l-entitajiet konvenuti.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta’ din it-talba *stante* dak provdut fit-tieni talba tal-azzjoni attrici.

4. Tordna li l-entitajiet/socjetajiet intimati ghandhom ibatu l-ispejjez ’l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-ghadd tal-oggetti kontravvenjenti, kif ukoll tal-hazna, tat-trasport u tad-distruzzjoni taghhom.

Bl-ispejjez kontra l-entitajiet/socjetajiet intimati b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------