QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 8 ta' Ottubru 2015

Numru 16

Rikors Guramentat Nru. 720/2015

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Chivas Holdings (IP) Limited,
kumpannija estera nkorporata f'Companies House
tar-Renju Unit bin-numru "SC331555" u b'indirizz registrat
ta' 111-113 Renfrew Road, Paisley,
Renfrewshire PA3 4DYfir-Renju Unit**

vs

**Dr. Yana Micallef Stafrace u P.L. Melissa Anastasi
gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
XIAMEN CAIJU IMPORT AND EXPORT CO.,LTD,
entita' estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data
tal-prezentata tar-rikors gurarnentat promotur
b'digriet tas-7 ta' Settembru 2015; u**

**Dr. Noel Bartolo u P.L. Nicholette Aquilina
gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
ASALA TO IMPORT FURNITURE AND MKMLATH,
entita' estera ndikata bhala "C R N0.15124" u
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALHORIA STREET 158/98
ALHKMUS CITY LYBIA COUNTRY", fil-Libja
b'digriet tas-7 ta' Settembru 2015**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-27 ta' Lulju 2015 li jghid hekk:

1. illi l-kumpannija attrici, maghrufa sew in konnessjoni ma' prodotti ta' Scotch whisky "CHIVAS REGAL", hija proprjetarja ta' diversi trade marks li jkopru dan in-negozju. B'rizultat t'uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja sa fejn permess mill-ligijiet applikabbli, it-trade marks tal-kumpannija attrici dwar prodotti "CHIVAS REGAL" huma trade marks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, il-kumpannija attrici ghandha validament irregistrati f'isimha f'Malta bhala trade marks dwar prodotti ta' scotch whisky, it-trade marks "CHIVAS REGAL" (figurattiva, numru ta' registrazzjoni 5562) u "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY" (figurattiva, numru ta' registrazzjoni 5563), it-tnejn b'effett mill-hdax (11) ta' Awwissu tas-sena elf disa' mija erbgha u hamsin (1954);

3. illi noltri, il-kumpannija attrici ghandha validament irregistrati f'isimha bhala trade marks Internazzjonali ("IR") li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropeja it-trade marks bin-numri 0982816 [figurattiva, konsistenti f'rapprezentazzjoni partikolari ta' emblema, b'effett mill-hdax (11) ta' Ottubru tas-sena elfejn u tmienja (2008)], 1002440 [figurattiva, "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS PRODUCE OF SCOTLAND" u rapprezentazzjoni partikolari ta' emblema, b'effett mis-sitta (6) ta' Marzu tas-sena elfejn u disgha (2009)], u 1020283 [figurattiva, konsistenti f'rapprezentazzjoni partikolari ta' emblema, b'effett mit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Frar tas-sena elfejn u disgha (2009)], u dawn kollha dwar prodotti ta' whisky fost ohrajn;

4. illi fost ohrajn ukoll, il-kumpannija attrici ghandha validament irregistrati f'isimha bhala trade marks it-trade marks Komunitarji (CTM) bin-numri ta' registrazzjoni 001423995 - "CHIVAS" [kelma, b'effett f'Malta sa mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], 008468341 - "CHIVAS REGAL" [word mark, b'effett mit-tlieta (3) ta' Awwissu tas-sena elfejn u disgha (2009)], 009443128 - "CHIVAS BROTHERS" [word mark, b'effett mit-tlettax (13) ta' Ottubru tas-sena elfejn u ghaxra (2010)], 001441649- "CHIVAS REGAL 1801" [figurattiva, b'effett mid-dsatax (19) ta' Dicembru tas-sena elfejn u tnax (2012)], 011441672 - "CHIVAS REGAL 12 BLENDED SCOTCH WHISKY" [figurattiva, b'effett mid-dsatax (19) ta' Dicembru tas-sena elfejn u tnax (2012)], u 011570629 - "CHIVAS REGAL 12" [figurattiva, b'effett mit-tlettax (13) ta' Frar tas-sena elfejn u tlettax (2013)], u dawn kollha dwar prodotti ta' whisky fost ohrajn;

5. illi l-kumpannija attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba' mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta], u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-artikoli erbgha (4), tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu "a" u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, b'disposizzjonijiet rilevanti kontenuti f'dawk l-artikoli ta' ligi (fost ohrajn) li japplikaw ghal dan il-kaz;

6. illi recentement, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda rilaxx tal-container immarkat "BSIU2015202" kontenenti (inter alia) kwantita ta' fliexken b'forma partikolari u li fihom likwidu kulur deheb-kannella, liema oggetti kollha

ghandhom fuqhom trade marks figurattivi "CHIVAS REGAL", "CHIVAS BROTHERS", "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS PRODUCE OF SCOTLAND", u emblema partikolari, identici jew kwazi identici ghat-trade marks registrati f'isem il-kumpannija attrici kif hawn qabel indikat, u kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta XIAMEN CAIJU IMPORT AND EXPORT CO.,LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta l-ohra ASALA TO IMPORT FURNITURE AND MKMLATH. Il-Kontrollur tad-Dwana nforma lill-kumpannija attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

7. illi l-kumpannija attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tletin (30) ta' Gunju tas-sena elfejn u hmistax (2015) ai termini tal-procedura li wasslet ghal din l-azzjoni civili gudizzjarja u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lill-kumpannija attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata XIAMEN CAIJU IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur u li qed topera negozju mic-Cina, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata ASALA TO IMPORT FURNITURE AND MKMLATH, entita estera ndikata bhala "C R NO.15124" u b'indikazzjoni ta' indirizz "ALHORIA STREET 158/98 ALHKMUS CITY LYBIA COUNTRY", fil-Libja;

8. illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox 250 cases by 12 bottles each for a total of 3,000 bottles, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intellettwali tal-kumpannija attrici stante li oggetti falsifikati. Dan kollu f'cirkustanzi fejn,fl-ewwel lok, dawn l-oggetti ma gewx dikjarati fuq il-polza ta' karigu relattiva (hemm imizzel semplicement "SOFA"), fit-tieni lok, fil-pajjiz minn fejn intbaghtu (Cina) hemm trade marks "CHIVAS REGAL" registrati f'isem il-kumpannija attrici u maghrufin ghall-iskopijiet tal-Art. 6bis tal-Paris Convention for the Protection of Industrial Property dwar prodotti ta' Scotch whisky "CHIVAS REGAL" u, fit-tielet lok, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (Libja) it-trade marks "CHIVAS REGAL" tal-kumpannija attrici huma maghrufin ghall-iskopijiet tal-Art. 6bis tal-Paris Convention for the Protection of Industrial Property dwar prodotti ta' Scotch whisky, u noltri hemm projbizzjoni ufficjali dwar prodotti alkoholici fin-natura taghhom;

9. illi l-Kontrollur tad-Dwana ppreffiggja terminu sat-tmienja u ghoxrin (28) ta' Lulju tas-sena elfejn u hmistax (2015) inkluz, sabiex il-kumpannija attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dawn il-procedimenti gudizzjarji civili qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu;

10. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

11. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob li dina l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita ta' fliexken b'forma partikolari u li fihom likwidu kulur deheb-kannella, liema fliexken kollha ghandhom fuqhom trade marks figurattivi "CHIVAS REGAL", "CHIVAS BROTHERS", "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS PRODUCE OF SCOTLAND" u emblema partikolari, u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "BSIU2015202" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tal-kumpannija attrici stante li oggetti 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 lill-kumpannija attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

(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-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil XIAMEN CAIJU IMPORT AND EXPORT CO.,LTD tat-30 ta' Settembru 2015 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil ASALA TO IMPORT FURNITURE AND MKMLATH LTD tat-22 ta' Settembru 2015 fejn ecceppew:

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-intimati minnhom rapprezentati u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti

tipprovdilhom kull informazzjoni li jista' ghandha dwar kull mezz ta' komunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandha informazzjoni ohra, oltre dik diga provduta fir-rikors guramentat.

2. Salvi, jekk ikun il-kaz, eccezzjonijiet ulterjuri

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d'ostakolo;

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja tal-marki "CHIVAS REGAL", "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY", "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS PRODUCE OF SCOTLAND", "CHIVAS", "CHIVAS BROTHERS", "CHIVAS REGAL 1801", "CHIVAS REGAL 12 BLENDED SCOTCH WHISKY" u "CHIVAS REGAL 12" u dan kif jirrizulta mill-att promotorju ta' din il-kawza u wkoll mir-registrazzjoni ta' trademarks fir-Registru tat-Trademarks f'Malta bin-numri 5562 u 5563 u dawk Internazzjonali (”IR”) li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropeja bin-numri 0982816, 1002440 u 1020283 u dawk Kommunitarji (CTM) 001423995, 008468341, 009443128, 001441649, 011441672 u 011570629.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda b'affidavit ta' George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana (Dok. P fol. 45) li taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-container numru BSIU2015202 kontenenti f'250 kaxxa b'12-il flixkun tax-xorb f'kull kaxxa b'total ta' 3,000 flixkun bil-marki tas-socjeta attrici u waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*). L-istess Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali.

Illi l-istess kontejner kien wasal Malta fuq il-vapur CMA CGM FIDELIO fid-9 ta' Gunju 2015 u nfetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fit-12 ta' Gunju 2015 fuq suspett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit

datat 16 ta' Lulju 2015 (Dok. R fol. 78) maghmul min Amanda Hamilton-Stanley, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi minn dan kollu jidher li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u dan permezz tax-xhieda u dokumenti kollha esebiti u fil-fatt lanqas biss hemm ebda kontestazzjoni u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha bil-mod hawn indikat u tali oggetti ghandhom jigu distrutti a spejjez tal-istess konvenuti, liema spejjez huma wkoll indikati fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana datat 17 ta' Lulju 2015 (Dok. P fol. 46).

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita ta' fliexken b'forma partikolari u li fihom likwidu kulur deheb-kannella, liema fliexken kollha ghandhom fuqhom trade marks figurattivi "CHIVAS REGAL", "CHIVAS BROTHERS", "CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS PRODUCE OF SCOTLAND" u emblema partikolari, u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "BSIU2015202" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tal-kumpannija attrici stante li oggetti 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 mertu ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil konvenuti u a spejjez taghhom;

3. Tordna lil konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-

lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-Iok taI-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (Dok. P fol. 46).

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur