QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 16 ta' Jannar 2018

Numru 13

Rikors Guramentat Nru. 1050/2017

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Ferrari S.p.A., socjeta
estera organizzata taht il-ligijiet tal-Italja u b'indirizz ta'
Via Emilia Est 1163, 41122 Modena, l-Italja**

vs

**Dr Mark A. Mifsud Cutajar u P.L. Mario Mifsud Bonnici
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) GULFAR INTERNATIONAL (H.K.) COMPANY LIMITED,
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "VILLA NO:22,
QIAODONG DISTRICT,YIWU,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA-32200" u
(2) EURL FL SAADANA IMPORTT/EXPORT, entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ZONE D'ACTIVITE
ARTIZANALES 0287 LOTS EL EULMA ALGERIA" u
b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerin
("NIF") 001319009069910, nominati
b'digriet tas-7 ta' Dicembru 2017**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-17 ta' Novembru 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, manufattrici famuza ta' karozzi sportivi, hija maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' diversi prodotti u hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru n-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv ta' prodotti u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks tas-socjeta attrici kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri ta' registrazzjoni 002897288 - u 002896686 – [irregistrati b'effett f'Malta sa' mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004) dwar varji prodotti fosthom toothbrushes], kif ukoll ta' EU trade marks ohra wkoll bl-istess data effettiva f'Malta u cjioe' dawk bin-numri ta' registrazzjoni 001616481 - (dwar materjal tal-kartun, materjal stampat u materjal partikolari tal-plastic ghall-ippakkettjar fost ohrajn), 003292257 - (dwar materjal partikolari tal-plastic ghall-ippakkettjar fost ohrajn) u 003503182 - (dwar materjal partikolari tal-plastic ghall-ippakkettjar fost ohrajn);

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (tal-Unjoni Ewropea u li tinkludi lil Malta) dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) u tlieta u ghoxrin (23) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja

416.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu erba' mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikoli (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container "MRKU5746212" kontenenti kwantita' ta' oggetti li jikkonsistu f' toothbrush products (toothbrushes f'pakketti tal-plastic u kartun gewwa kaxxi partikolari) li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta GULFAR INTERNATIONAL (H.K.) COMPANY LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta EURL FL SAADANA IMPORTT/EXPORT. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tlieta u ghoxrin (23) ta' Ottubru tas-sena elfejn u sbatax (2017) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjun ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt si tratta ta' transazzjoni kummercjali kontravvenjenti peress li tinvolvi oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja ta' dokument relattiv intitolat TRANSPORT STATEMENT fejn fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata GULFAR INTERNATIONAL (H.K.) COMPANY LIMITED, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "VILLA NO:22, QIAODONG DISTRICT,YIWU,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA-32200", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata EURL FL SAADANA IMPORTT/EXPORT, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ZONE D'ACTIVITE ARTIZANALES 0287 LOTS EL EULMA ALGERIA";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox tlettax-il elf u hames mitt (13,500) kaxxa partikolari kontenenti total ta' mija u tnejn u sittin elf (162,000) toothbrush, tapplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark. Dan kollu wkoll f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (l-Algerija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess prodotti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sal-ghoxrin (20) ta' Novembru tas-sena elfejn u sbatax (2017) inkluz, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

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

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' toothbrush products (toothbrushes f'pakketti tal-plastic u kartun gewwa kaxxi partikolari) li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "MRKU5746212" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' toothbrush products (toothbrushes f'pakketti tal-plastic u kartun gewwa kaxxi partikolari), li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li biha huma jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u l-konvenuti jigu mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez l-ohra kollha konnessi ma' din il-kawza, konsistenti fi spejjez extra-gudizzjarji tas-socjeta attrici oltre ghall-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' 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 tal-10 ta' Jannar 2018 fejn ecceppew li:

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jek jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji , , , , , irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 002897288 u 002896686 dwar varji prodotti fosthom toothbrushes], u dawk bin-numri 001616481 (dwar materjal tal-kartun, materjal stampat u materjal partikolari tal-plastic ghall-ippakkettjar fost ohrajn), 003292257 u 003503182 (dwar materjal partikolari tal-plastic ghall-ippakkettjar fost ohrajn), u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa F.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container MRKU5746212 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur MSC BARI li kien diehel Malta fit-23 ta' Ottubru 2017 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja ta' mija u tnejn u sittin elf (162,000) toothbrush li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta attrici u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 7 ta' Dicembru 2017 (Dok. FER03) maghmul minn Francesca Vernia, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li s-socjeta attrici hi detentrici ta' dritt kopert bir-Regolament 608/2013 dwar Customs enforcement of intellectual property rights kif ukoll tgawdi mill-protezzjoni tal-artikolu 9(4) tar-Regolament EU 207/2009, kif illum konsolidat b'Regolament EU 2017/1001, li jaghti lok ghal applikazzjoni tar-Regolament 9(a) tal-Ligi Sussidjara 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll artikolu

14 tal-Kap. 416 u artikolu 9 tal-Kap. 488. Is-socjeta attrici inizjat l-opportuni proceduri gudizzjarji fit-terminu.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 17 ta’ Novembru 2017 (Dok. K fol. 61) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta’ Francesca Vernia li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta’ Randolph Mizzi fol. 62. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

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 tar-raba’ talba attrici, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b’dan illi:

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f’Malta, fil-kors ta’ kummerc bejn il-konvenuti f’kwantita ta’ toothbrush products (toothbrushes f’pakketti tal-plastic u kartun gewwa kaxxi partikolari) li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container “MRKU5746212” kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' toothbrush products (toothbrushes f'pakketti tal-plastic u kartun gewwa kaxxi partikolari), li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 002897288, 002896686, 001616481, 003292257 u 003503182 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

3. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti mertu ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil-konvenuti u a spejjez taghhom;

4. Tordna li l-konvenuti jhallsu l-ispejjez l-ohra kollha konnessi ma' din il-kawza, konsistenti fi spejjez extra-gudizzjarji tas-socjeta attrici oltre ghall-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' 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, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 62);

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