QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 30 ta' Settembru 2020

Numru 14

Rikors Guramentat Nru. 248/2020

Av. Antonio Ghio bhala mandatarju specjali ta'
HELLY HANSEN AS, socjeta estera nkorporata fin-Norvegja u
b'indirizz ta' Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, Norvegja

vs

Dr Joseph P. Bonnici u P.L. Quentin Tanti
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
1. XIAMEN YONGTAIYUAN TRADING CO., LTD
entita estera b'indirizz mhux maghruf u
2. TRIPOLI ALGARB COMPANY
entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta'
"AL-MUKHTAR STREST ALISUHAILI", nominati
b'digriet tat-23 ta' Gunju 2020

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-18 ta' Marzu 2020 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta attrici, HELLY HANSEN AS, entita Norvegiza hija maghrufa sew in konessjoni ma' prodotti ta' ilbies specjlament hwejjeg sportivi maghmulin ghal diversi dixxiplini u hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. Bl-uzu tal-markji taghha ghal zmien twil, is-socjeta rikorrenti akwistat avvjament enormi assocjat mal-markji taghha;

2. Illi fost l-ohrajn, is-socjeta attrici, ai termini tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), il-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll ai termini tar-Regolament U.E. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-

drittijiet ta' proprjeta intellettwali u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003, hija d-detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali fir-rigward tat-trademarks tal-Unjoni Ewropeja registrati mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea – "EUIPO" gewwa Alicante, Spanja bin-numri:

a. 002214013 – markju figurattiv -

b. 000478693 – markju figurattiv -

Kif ukoll tat-trademark registrat taht arrangament internazzjonali b'effett fl-Unjoni Ewropeja bin-numru:

a. 1185665 – markju figurattiv -

Kollha registrati f'kull kaz dwar prodotti ta' lbies u hwejjeg sportivi kif jixhdu Dokumenti hawn annessi u mmarkati "B", "C" u "D";

3. Illi s-socjeta attrici hija wkoll koperta b'applikazzjoni ghall-azzjoni dwar l-istess trademarks ai termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll tar-Regolament U.E. 608/2013 u b'hekk tgawdi mill-protezzjoni taht l-istess ligijiet ai termini tal-Artiklu 1(1)(c) u Artiklu (23)(3) u 23(4) tar-Regolament U.E. 608/2013 kif ukoll mill-Artiklu 2(1)(a), Artiklu 2(b) kif ukoll Artiklu 4 u Artiklu 8(1) tal-Kap. 414;

4. Illi inoltre, is-socjeta attrici tgawdi wkoll minn protezzjoni mahsuba fl-Artiklu 9(4) tar-Regolament U.E. 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropeja kif ukoll l-Artiklu 9(1)(a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

5. Illi jirrizulta li recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU7909080 li nhatt fil-Port Hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-Vapur CMA CGM ALASKA u wara li saret inspezzjoni rrizulta li l-istess container ikkontjena kwantita ta' hwejjeg sportivi (track suits) li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta attrici, registrati dwar l-istess prodotti kif suespost. Dawn il-hwejjeg sportivi (track suits) kollha waslu fil-Freeport Terminal waqt procedura doganali ta' transhipment, li originarjament ntbaghtu mic-Cina minn-naha tal-intimata XIAMEN YONGTAIYUAN TRADING CO., LTD u kienu in tranzitu lejn Tripli gewwa l-Libya ghar-rilaxx eventwali a favur tat-tieni intimata u cioe TRIPOLI ALGARB COMPANY. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba u ai termini tal-ligijiet applikabli l-istess socjeta attrici kellha c-cans

tivverifika kienx hemm kontravvenzjonijiet tad-drittijiet taghha dwar proprjeta intellettwali;

6. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru XIA0408197, hawn annessa u mmarkata Dok. "E" jirrizulta li d-dettalji tal-ispeditur ghal-merkanzija in kwistjoni huwa ndikat bhala XIAMEN YONGTAIYUAN TRADING CO., LTD filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala TRIPOLI ALGARB COMPANY TEL: +218(0)217253999 FAX: +218(0) 217214555 MOB: +218(0)917039905 WESTTRPOLI@GMAIL.COM AL-MUKHTAR STREST ALISUHAILI;

7. Illi d-dhul gewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, importazzjoni temporanja, tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intellettwali huwa pprojbit skont l-Artiklu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

8. Illi anke id-dhul fil-process normali tan-negozju, anke minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera gewwa Malta, fejn l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom jorginaw minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha mit-trademark tas-socjeta rikorrenti huwa projbit ai termini tal-Artiklu 9 tar-Regolament U.E. 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropeja;

9. Illi dawn il-hwejjeg sportivi in kwistjoni li jinsabu mizmuma, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tar-rikorrenti ai termini tal-Artiklu 2(1)(a), Artiklu 2(1)(b) u Artiklu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll l-Artiklu 9(1), (2), (3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001 u dan kif ikkofermat mix-xhud tar-Rikorrenti (ara dokument anness u mmarkat bhala (Dok. "G"));

10. Illi din il-konsenja ta' hwejjeg sportivi (track suits) bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 u ai termini u in linea mal-procedura taht ir-Regolament U.E. 608/2013 wara li din il-konsenja giet mizmuma ex officio mill-Kontrollur tad-Dwana u wara li dan informa lid-detentur tad-dritt bis-sejba, l-kontrollur preffigja terminu ta' erbat (4) ijiem tax-xoghol sabiex tigi prezentata Applikazzjoni ghall-Azzjoni Nazzjonali.

11. Illi wara li saret l-Applikazzjoni ghall-Azzjoni bil-miktub mir-rikorrenti fiz-zmien prefiss, liema Applikazzjoni ghall-Azzjoni giet ikkonfermata mill-Kontrollur tad-Dwana, l-Kontrollur tad-Dwana preffigja terminu li gie finalment estiz sal-20 ta' Marzu 2020 sabiex ir-rikorrenti taghtih prova li jkunu nbdew procedimenti fil-Qorti Civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dan kollu sar ai termini tal-Artiklu 23 tar-Regolament U.E. 608/2013 (ara Dokument hawn anness u mmarkat bhala (Dok. "H"));

12. Illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

13. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet hawn premessi, ir-rikorrent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-hwejjeg sportivi (track suits) in kwistjoni li jinsabu mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija ai termini tal-Artiklu 2(1)(a) u/jew 2(1)(b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta Malta kif ukoll/jew oggetti falsifikati ai termini tal-Artiklu 2(5) tar-Regolament U.E. 608/2013 u/jew oggetti kkuppjati ai termini tal-Artiklu 2(6) tar-Regolament U.E. 608/2013;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, importazzjoni temporanja, tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' hwejjeg sporitivi (track suits) mill-intimati jew min minnhom u li jinsabu mizmuma mil-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tar-rikorrenti in kwantu huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija ai termini tal-Artiklu 2(1)(a) u/jew 2(1)(b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta Malta kif ukoll/jew oggetti falsifikati ai termini tal-Artiklu 2(5) tar-Regolament U.E. 608/2013 u/jew oggetti kkuppjati ai termini tal-Artiklu 2(6) tar-Regolament U.E. 608/2013 u ghaldaqstant jikkontravvjenu l-Artiklu 4 tal-Kap. 414 fil-konfront tat-trademarks tal-Unjoni Ewropeja numri: 002214013 u/jew 000478693, u/jew it-trademark registrat taht arrangament internazzjonali b'effett fl-Unjoni Ewropeja bin-numru 1185665;

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul fil-process normali tan-negozju, anke minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera gewwa Malta, ta' din il-konsenja ta' hwejjeg sportivi (track suits) inkluz l-imballagg taghhom stante li jorginaw minn pajjizi terzi u ghandhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li hija identika jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha mit-trademark tas-socjeta rikorrenti da parti tal-intimati jew min minnhom tikkontravvjeni d-drittijiet esklussivi tas-socjeta rikorrenti ai termini tal-Artiklu 9(1), (2), (3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fil-konfront tat-trademarks tal-Unjoni Ewropeja numri: 002214013 u/jew 000478693, u/jew it-trademark registrat taht arrangament internazzjonali b'effett fl-Unjoni Ewropeja bin-numru 1185665;

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi l-konsenja ta' hwejjeg sportivi (track suits) fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-intimati jew min minnhom u ghas-spejjez taghhom ai termini tal-Artiklu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond il-Kap. 414, il-Kap. 488, ir-Regolament U.E. 608/2013 u r-Regolament U.E. 2017/1001 fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lill-intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha konnessi ma' din il-kawza nkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tar-raba u l-hames talbiet attrici, fosthom dawk tal-identifikazzjoni, ghadd, trasport sal-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendanza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni u spejjez ancillari marbuta mal-konsenja ta' hwejjeg sportivi (track suits);

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-31 ta' Lulju 2020 fejn ecceppew:

1. Illi in linea preliminari l-intimati ma humiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw minn issa li jaghtu risposta ulterjuri wara li jottjenu l-informazzjoni debita u ulterjuri minghand ir-rikorrenti;
2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, is-socjeta rikorrenti ghandhom jippruvaw sia l-mandat u sia t-titolu tal-proprjeta tat-trademark in kwistjoni;
3. Illi r-rikorrenti ghandhom jippruvaw illi l-oggetti maqbuda huma kontrafatti u mhux originali;
4. Illi r-rikorrenti jridu jaghmlu l-prova li s-socjetajiet esteri intimati kienu huma li taw l-inkarigu lis-socjeta CMA CGM SA sabiex jittrasportaw il-merkanzija in kwistjoni kif ukoll li l-istess socjeta CMA CGM SA sabiex tindika min taha l-inkarigu;
5. Salv risposti ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markju , , , irregristrati bhala EU trade marks bin-numru 002214013, 000478693 u 1185665, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D anness mar-rikors promotur.

In kwantu ghall-eccezzjoni preliminari tal-kuraturi li l-attur nomine jrid jipprova l-mandat tieghu u li s-socjeta minnu rapprezentata trid tapprova t-titolu fuq il-markju, dawn jirrizultaw cari mid-dokumenti 'B' sa 'D' rispettivament mal-att promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU7909080 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM ALASKA li kien diehel Malta fl-1 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjali tal-Kontrollur tad-Dwana sabu konsenja ta' erbgha u ghoxrin (24) kaxxa b'total ta' elf mija u tnejn u hamsin (1,152) bicca

hwejjeg li ghandhom fuqhom markju tas-socjeta attrici u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 12 ta' Marzu 2020 (Dok. HH3 fol. 120) maghmul minn Wilhelm Matheson, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Il-Qorti hi sodisfatta b'din il-prova u l-konvenuti nonostante l-eccezzjoni li ressaq a rigward ma ipprovda ebda prova li ixxejjen il-prova attrici li l-oggetti maqbuda ma kienux fil-fatt kontrafatti. In kwantu ghar-raba' eccezzjoni il-bill of lading tikkostitwixxi l-prova ta' min ordna t-trasport, min gie inkarigat u ghand min kellha titwassal il-merkanzija u l-prova kuntrarja trid issir b'mod konvincenti minn min qed jallega bil-kontra. Din ma saritx.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici tgawdi wkoll mill-protezzjoni tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013. Kwindi s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat kif mahsub taht il-provvedimenti tal-artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414 u l-artikoli 19 sa 24 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-prova tal-proprjeta tat-trade marks u l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana ta' Randolph Mizzi datat 26 ta' Awwissu 2020 (Dok. HH2 fol. 118) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Wilhelm Matheson li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi dawk sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana fol. 119 tal-process. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

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 tal-hames talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konsenja in kwistjoni ta' erbgha u ghoxrin (24) kaxxa b'total ta' elf mija u tnejn u hamsin (1,152) bicca hwejjeg, f'Container Numru CMAU7909080, inkluz l-imballagg taghhom, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u jikkontravvjenu l-artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 2(5) u (6) tar-Regolament EU 608/2013;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' erbgha u ghoxrin (24) kaxxa b'total ta' elf mija u tnejn u hamsin (1,152) bicca hwejjeg, f'Container Numru CMAU7909080, da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9(1), (2), (3), (4) tar-Regolament EU 2017/1001, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks registrati f'isem is-socjeta attrici;

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 lill-konvenuti u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, 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. 119);

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

Mark Chetcuti

Prim Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur