QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Illum il-Gimgha, 9 ta' Lulju 2021

Numru 1

Rikors Guramentat Nru. 258/2021

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.
bhala mandatarju specjali ta' Western Digital Technologies Inc.,
socjeta estera organizzata taht il-ligijiet tal-Istat ta' Delaware
fl-Istati Uniti tal-Amerika u b'indirizz ta' 5601 Great Oaks Parkway,
San Jose CA 95119, Stati Uniti tal-Amerika

vs

Dr Josette Sultana u P.L. Gillian Muscat
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) AL AYN AL EHTRAFEYAH GENERAL, entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "OFFICE NO. M01 AL DHGHAYA
STREET, PO.BOX 81921, DUBAI" fl-Emirati Gharab Maghquda u
(2) ANDREA COMMERCES INTERNATIONAL, entita estera
b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "14 RUE ARIANA IBN
KHALDOUNE, 2063 TUNIS" fit-Tunezija, nominati
b'digriet tal-1 ta' Gunju 2021

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-23 ta' Marzu 2021 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew *inter alia* in konnessjoni ma' oggetti konsistenti f'*hard disc drives* ghal kompjuters, hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-*trademarks* tas-socjeta attrici dwar tali oggetti huma *trademarks* maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja nkluza Malta u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea registrati bin-numri 004333035 [b'effett mill-ghaxra (10) ta' Marzu tas-sena elfejn u hamsa (2005)], 004183356 - WD [b'effett mid-disgha (9) ta' Dicembru tas-sena elfejn u erbgha (2004) u 012407474 - WD PURPLE [b'effett mid-disgha (9) ta' Dicembru tas-sena elfejn u tlettax (2013)], kollha debitament irregistrati dwar *hard disc drives*;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1383/2003 u fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c), tnejn (2) subartikolu hamsa (5) paragrafi (a) u (c), u tlieta u ghoxrin (23) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, 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 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea 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 u sebghin (79.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 597.04 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-Att dwar it-*Trademarks*, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-*container* TCNU6926099 kontenenti kwantita' ta' oggetti konsistenti f'*hard disc drives* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 004333035, 004183356 u 012407474 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (*transhipment*), mibghuta mil-Emirati Gharab Maghquda min-naha tal-ewwel konvenuta AL AYN AL EHTRAFEYAH GENERAL u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa t-Tunezija favur it-tieni konvenuta ANDREA COMMERCES INTERNATIONAL. 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' Frar tas-sena elfejn u wiehed u ghoxrin (2021) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-*shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata "AL AYN AL EHTRAFEYAH GENERAL", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "OFFICE NO. M01 AL DHGHAYA STREET, PO.BOX 81921, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES", filwaqt li bhala *consignee* / importatrici hemm indikat ANDREA COMMERCES INTERNATIONAL, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "14 RUE ARIANA IBN KHALDOUNE, 2063 TUNIS, TUNISIA";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li:
"... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kull parti terza ddahhal oggetti fl-Unjoni minghajr ma jkunu rilaxxati ghal cirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn dawn l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika ghat-trademark tal-UE rregistrata fir-rigward ta' dawn l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark."
Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (it-Tunezija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sal-erbgha u ghoxrin (24) ta' Marzu tas-sena elfejn u wiehed u ghoxrin (2021) inkluz, sabiex is-socjeta 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;

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' oggetti konsistenti f'*hard disc drives* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 004333035, 004183356 u 012407474 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li

huwa kien sab li l-*container* TCNU6926099 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' *hard disc drives* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 004333035, 004183356 u 012407474 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, inkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom 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 tat-2 ta' Lulju 2021 fejn ecceppew li:

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju ulterjuri tal-proceduri jekk ikun il-kaz.
2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez.

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 , WD u WD PURPLE, irregistrati bhala EU trade marks bin-numri

004333035, 004183356 u 012407474, dwar *hard disc drives*, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa D annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru TCNU6926099 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM NINGBO EXPRESS li kien diehel Malta fit-13 ta' Frar 2021 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja ta' tmintax-il (18) kaxxa b'total ta' elf erba' mija u erbghin (1,440) *hard disc drive* 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 kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 17 ta' Marzu 2021 (Dok. LAS01 fol. 80) maghmul minn Aaron M. Fennimore, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar Regolament EU 608/2013, is-socjeta attrici inizjat dawn il-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana Raymond Caruana datati 23 ta' Marzu 2021 u 17 ta' Mejju 2021 (Dok. I fol. 50 u Dok. LAS03 fol. 88) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Aaron M. Fennimore li kkonferma 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 elenkat fl-affidavit tal-ufficjal tad-dwana fol. 51. 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' oggetti konsistenti f'*hard disc drives* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 004333035, 004183356 u 012407474 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-*container* TCNU6926099 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' *hard disc drives* (gewwa materjal tal-imballagg tal-plastik) li kollha ghandhom fuqhom diversi *trademarks* identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 004333035, 004183356 u 012407474 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 lil-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. 51);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur