QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Illum l-Erbgha, 22 ta' Gunju 2022

Numru 2

Rikors Guramentat Nru. 9/2022

L-Avukat Cedric Mifsud a nom u in rapprezentanza ta' Xiaomi Inc, socjeta estera registrata gewwa c-Cina, bl-ufficcju registrat sitwat Rainbow City Office Building 68 Qinghe Middle St Haidian Beijing, 100085 China, kif debitament awtorizzat

vs

Dr Simon Micallef Stafrace u P.L. Veronica Rossignaud kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil kumpanniji Shenzhen Guangyulong Trade Co. Ltd, bin-numru ta' registrazzjoni tal-kumpanniji fl-Ingilterra 09005453 li tinsab gewwa Room 1108 Guangwu, Internation Plaza Floor 11, Jinshazhou Guangzhou City, Guangdong Province, Cina u EURL N G B Import Export ta' Promotion Immobiliere, Belayat Hasnaoui Cite Laararssa, Section 111, Groupe Proprietaire 09 Lot 11, 19000 Setif, Algerija, nominati b'digriet tal-14 ta' Frar 2022

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-7 ta' Jannar 2022 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' oggetti konsistenti f'mobile phones, 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 rikorrenti dwar tali oggetti huma trademarks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja inkluza Malta u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. Illi fost ohrajn is-socjeta rikorrenti hija proprjetartja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012672283 (registered), 17601667 (registered), 018439507 (filed), 018106851 (registered), 009822751 (registered), 009822735 (registered), 018214834 (registered), 018214856 (registered), 018133860 (registered), 017972921(registered), 018107686 (registered), 018459504 (filed) u 018214857 (registered).

3. Illi s-socjeta rikorrenti 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' proprjeta intelletwali u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 u l-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikolu 1(1)(c), kif ukoll mill-Artikoli 2, subartikoli (5)(a) u (5)(c) u l-Artikolu 23, subartikoli (3) u (4) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, kif ukoll mill-Artikoli 2, subartikolu (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

4. Illi b'daqstant inoltri, is-socjeta rikorrenti tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-Artikolu 9 subartikolu (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea u b'applikazzjoni tal-Artikoli 123, subartikolu (1) u Artikolu 129, subartikolu (2) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta rikorrenti huma relevanti s-segwenti disposizzjonijiet tal-ligi (fost ohrajn): ir-regolament 79, subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 597.04 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu 19, subartikolu (1) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu 9 subartikolu (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intelletwali, Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

5. Illi fl-ahhar granet ta' Dicembru, 2021 id-Direttur Generali (Dwana) issospenda irrilaxx tal-container 45 HC b'referenza 55.21.108 Container DRYU4523532 ex CMA CGM FIDELIO kontenuti kwantita ta' oggetti konsistenti f'mobile phones (gewwa materjal tal-imballag ta' kaxxi tal-kartun u materjal iehor) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012672283 (registered), 17601667 (registered), 018459507 (filed), 018106851 (registered), 009822751 (registered), 009822735 (registered), 018214854 (registered), 018214856 (registered), 018133860 (registered), 017972921 (registered), 01810768 (registered), 018459504 (filed) u 018214857 (registered). Dawn 1-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment) mibghuta mic-Cina mill-ewwel intimat Shenzhen Guangyulong Trade Co. Ltd, li tinsab gewwa Guangdong Province, ic-Cina u in tranzitu ghar-

rilaxx eventwali gewwa Annaba, l-Algerija favur it-tieni intimat EURL N G B Import Export li tinsab Setif, l-Algerija. Id-Direttur Generali (Dwana) informa lis-socjeta rikorrenti dwar din is-sejba f'cirkostanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzionijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intelletwali;

6. Illi s-socjeta rikorrenti giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fis-16 ta' Dicembru 2021 permezz ta' komunikat bl-email minn Antoine Mario Scalpello u wara li ezaminat ritratti elettronici ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li filfatt dawn huma oggetti illi ma jingharfux minn oggetti koperti Fit-trademarks 012672283 (registered), 17601667 (registered), 018459507 (filed), 018106851 (registered), 009822751 (registered), 009822735 (registered), 018214854 (registered), 018214856 (registered), 018133860 (registered), 017972921 (registered), 018107686 (registered), 018459504 (filed) u 018214857 (registered). Min-naha tieghu id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta rikorrenti kopja tal-inkartiment kummertjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper/parti li qed tibghat hemm indikat DADU WORLD TRADING LIMITED, filwaqt li bhala consignee/importatrici hemm indikat EURL N G B Import Export;

7. Illi effettivament allura, dwar l-oggetti Ikoll mertu ta' din il-vertenza japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu 9, subartikolu (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 iddahhal oggetti fl-Unjoni minghajr ma jkunu rilaxxati ghal cirkolazzjoni libera hemm hekk, 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, iew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.”
Dan kollu f'cirkostanzi fejn fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu fl-Algerija, is-socjeta rikorrenti ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawn l-istess oggetti;

8. Illi d-Direttur Generali (Dwana) ipprefigja terminu sas-sebgha (7) ta' Jannar elfejn u tnejn u ghoxrin (2022), sabiex is-socjeta rikorrenti taghtih prova li nbdew l-opportuni provedimenti gudizzjarji kwindi 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 issir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi ir-rikorrent 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'mobile phones (gewwa materjal tal-imballag ta' kaxxi tal-kartun u materjal iehor) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux

jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012672283 (registered), 17601667 (registered), 018459507 (filed), 018106851 (registered), 009822751(registered), 009822735 (registered), 018214854 (registered), 018214856 (registered), 018133860 (registered), 017972921 (registered), 018107686 (registered), 018459504 (filed) u 018214857 (registered) rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana), wara li huwa kien sab li l-container 45 HC b'referenza 55.21.108 Container DRYU4523532 ex CMA CGM FIDELIO kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta rikorrenti fir-rigward ta' dawk l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantita ta' mobile phones (gewwa materjal tal-imballag ta' kaxxi tal-kartun u materjal iehor) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012672283 (registered), 17601667 (registered), 018459507 (filed), 018106851 (registered), 009822751 (registered), 009822735 (registered), 018214854 (registered), 018214856 (registered), 018133860 (registered), 017972921 (registered), 018107686 (registered), 018459504 (filed) u 018214857 (registered) rispettivament, huma oggetti illi ma jingharfux minn oggetti koperti bit-trademarks imsemmija;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-initmati 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 s-socjetajiet intimati jigu mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-initmati ghandhom ibghatu 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 rikorrenti, 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 is-socjetajiet intimati li jibqghu minn issa ingunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati tal-5 ta’ Mejju 2022 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f’kaz u jekk jigu edotti mill-fatt.
Salv risposta ulterjuri.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

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

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji maghrufa dwar oggetti varji fosthom mobile phones, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B annessi mar-rikors promotur, liema markji huma registrati bhala EU Trade Mark bin-numri 012672283, 17601667, 018106851, 009822751, 009822735, 018214854, 018214856, 018133860, 017972921, 018107686, u 018214857, u dawk li qeghdin fil-process ta' registrazzjoni bin-numri 018459507 (filed) u 018459504 (filed)

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM FIDELIO li kien diehel Malta fit-13 ta' Novembru 2021 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' mija u ghoxrin (120) kaxxa b'total ta' hamsa u sittin elf u seba' mija (65,700) accessorji tal-mobajl, f'Container Numru DRYU4523532, 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 7 ta' April 2022 ta' Carolina Calderón (Dok. CC1 fol. 231) u mill-affidavit datat 8 ta' April 2022 ta' Marta Gimeno Martinez-Sapina (Dok. MGMS2 fol. 235), rapprezentanti legali tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-protezzjoni moghti bl-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 2017/1001 u tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li 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-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 5 ta' April 2021 (Dok. RM1 fol. 229) li kkonferma li l-istess oggetti

hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tal-affidavits ta' Carolina Calderón u ta' Marta Gimeno Martinez-Sapina li kkonfermaw 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 tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 230). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz b'dan illi

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konsenja in kwistjoni konsistenti ta' mija u ghoxrin (120) kaxxa b'total ta' hamsa u sittin elf u seba' mija (65,700) accessorji tal-mobajl (gewwa materjal tal-imballagg ta' kaxxi tal-kartun u materjal iehor), f'Container Numru DRYU4523532, 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' mija u ghoxrin (120) kaxxa b'total ta' hamsa u sittin elf u seba' mija (65,700) accessorji tal-mobajl (gewwa materjal tal-imballagg ta' kaxxi tal-kartun u materjal iehor), f'Container Numru DRYU4523532, da parti tal-konvenuti 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 lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-konvenuti, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tal-artikolu 23 tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lill-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha inkluzi fir-rigward tal-identifikazzjoni u tal-ghadd, tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 230);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tar-raba' talba;

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur