MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

MARK CHETCUTI

Seduta tal-5 ta' Novembru, 2014

Citazzjoni Numru. 734/2014

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,

bhala mandatarju specjali ta' JAPAN TOBACCO INC.,

socjeta' estera nkorporata taht il-ligijiet tal-Gappun u

b'indirizz ta' 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokjo, Gappun

vs

Dr. Simon Micallef Stafrace u P.L. Liliana Buhagiar

gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil

SHENZHEN JIANGSHAN COMMERCE & INDUST, entita' estera b'indirizz esteru mhux maghruf u li ghaliha qed tidher fuq l-inkartament kummercjali relattiv SUN MOON STAR TRADING CORPORATION,

entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "RM 1801 CHENGGONG BUILDING NO.72, LUXUN RD ZHONGSHAN DIST DALIAN" fic-Cina

b’digriet tas-26 ta’ Settembru 2014; u

Dr. Renzo Porsella Flores u P.L. Hilda Ellul Mercer

gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil

AL SHAMA AL MODEA FOR IMPORT & EXPORT, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALMANAR STREET-B-18-F302, MISURATA,LIBYA", fil-Libja

b’digriet tas-26 ta’ Settembru 2014;

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-21 ta’ Awwissu 2014 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew, inter alia, in konnessjoni ma' prodotti tas-sigaretti tal-marka "WINSTON" u markji ohrajn relatati, hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha;

2. illi b'rizultat ta’ uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja sa fejn permess mill-ligijiet applikabbli, is-socjeta attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mat-trademarks taghha "WINSTON" (wiehed mill-markji ewlenin tat-tabakk madwar id-dinja) u ma’ trademarks ohrajn taghha relatati;

3. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici ghandha validament irregistrati f'isimha f'Malta bhala trademarks, it-trademarks "WINSTON" [kelma, numru ta' registrazzjoni 36193, b'effett mit-tlettax (13) ta' Mejju tas-sena elfejn u tnejn (2002)] u "Winston" [figurattiva, numru ta' registrazzjoni 41145, b'effett mill-hamsa u ghoxrin (25) ta' Novembru tas-sena elfejn u tlieta (2003)], u "Winston" [figurattiva, numru ta' registrazzjoni 41147, b'effett mill-hamsa u ghoxrin (25) ta' Novembru tas-sena elfejn u tlieta (2003)], u dawn dwar prodotti ta' sigaretti fost ohrajn;

4. illi noltri, is-socjeta attrici ghandha validament irregistrati f'isimha bhala trademarks Internazzjonali ("IR") li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropeja t-trademarks bin-numri 0967478 [figurattiva, "Winston CLASSIC" u rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla, ilkoll fuq rapprezentazzjoni partikolari ta’ pakkett ta’ sigaretti, b'effett milll-hdax (11) ta' Gunju tas-sena elfejn u tmienja (2008)], 0963624 [figurattiva, "Winston SILVER" u rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla, ilkoll fuq rapprezentazzjoni partikolari ta' pakkett sigaretti, b'effett mid-

disgha u ghoxrin (29) ta' April tas-sena elfejn u tmienja (2008)], 0963622 [figurattiva, "Winston RED" u rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla, ilkoll fuq rapprezentazzjoni partikolari ta' pakkett sigaretti, b'effett mid-disgha u ghoxrin (29) ta' April tas-sena elfejn u tmienja (2008)], 1057817 [figurattiva, "Winston" u rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla, b'effett mil-hamsa u ghoxrin (25) ta' Ottubru tas-sena elfejn u ghaxra (2010)], u 1050087 [figurattiva, "Winston AMERICAN FLAVOR" u rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla, ilkoll fuq rapprezentazzjoni partikolari ta' pakkett sigaretti, b'effett mill-ewwel (1) ta' Settembru tas-sena elfejn u ghaxra (2010), u dawn kollha dwar prodotti ta' sigaretti fost ohrajn;

5. illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta attrici ghandha validament irregistrati f'isimha bhala trademarks it-Trademarks Komunitarji (CTM) bin-numri ta' registrazzjoni 000084673 - "JT" [figurattiva, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], u 002284784 - "JTi" [figurattiva, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], u dawn dwar prodotti ta' sigaretti fost ohrajn;

6. iIli s-socjeta 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 li japplikaw ghal dan il-kaz (fost ohrajn);

7. illi recentement, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda r-rilaxx tal-container CRXU 9451739 kontenenti kwantita ta' prodotti ta' sigaretti gewwa pakketti, cartons u master cases relattivi, liema oggetti kollha ghandhom fuqhom trademarks figurative “Winston” (otre “JT” fil-kaz tal-pakketti u tal-cartons filwaqt li dwar "Winston SILVER" il-pakketti, il-cartons u l-master cases ghandhom fuqhom ukoll rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla u l-master cases ghandhom fuqhom ukoll "JTi" bhal dawk tat-trademarks registrati f'isem is-socjeta attrici kif hawn qabel indikat, u kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta SHENZHEN JIANGSHAN COMMERC & INDUST u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta l-ohra AL SHAMA AL MODEA FOR IMPORT & EXPORT. Il-Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

8. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fit-tlieta u ghoxrin (23) ta' Lulju tas-sena elfejn u erbatax (2014) 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 lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata SUN MOON STAR TRADING CORPORATION., entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "RM 1801 CHENGGONG

BUILDING NO.72, LUXUN RD ZHONGSHAN DIST DALIAN", fic-Cina, b'indikazzjoni ulterjuri ta' "O/B SHENZHEN JIANGSHAN COMMERCE & INDUST", entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikati AL SHAMA AL MODEA FOR IMPORT & EXPORT, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALMANAR STREET-B-18-F302,MISURATA, LIBYA", b'indikazzjoni ta' numru tat-telefon Libjan "0021 891 211 6299" kif ukoll indikazzjoni ulterjuri "ATTN: Mr.MOHAMMAD HASSAN";

9. illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox 475 cartons ... by two Master cases by 50 internals by 200 cigarettes each: 950 master cases Winston Red u 5 cartons ... by two master cases by 50 internals by 200 cigarettes each: 10 master cases Winston Silver, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici stante li oggetti falsifikati, u dan kollu f'cirkustanzi inter alia fejn fil-pajjiz minn fejn dawn l-oggetti ntbaghtu (Cina), kif ukoll fil-pajjiz fejn kellhom jaslu (Libja), hemm protezzjoni b'trademarks rilevanti registrati f'isem is-socjeta attrici u, jew altrimenti trademarks rilevanti tas-socjeta attrici maghrufin ghall-iskopijiet tal-Art. 6bis tal-Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dwar "Winston", inter alia dwar prodotti ta' sigaretti;

10. illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sal-wiehed u ghoxrin (21) ta' Awwissu tas-sena elfejn u erbatax (2014) 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;

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

12. 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' prodotti ta' sigaretti gewwa pakketti, cartons u master cases relattivi, liema oggetti kollha ghandhom fuqhom trademarks figurattivi "Winston" (oltre "JT" fil-kaz tal-pakketti, tal-cartons filwaqt li dwar 'Winston SILVER " u l-pakketti, il-cartons u l-master cases ghandhom fuqhom ukoll rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla u l-master cases ghandhom "JTi") u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "CRXU 9451739" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta 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 lis-socjeta 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 mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart generat 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 SHENZHEN JIANGSHAN COMMERCE & INDUST tal-21 ta’ Ottubru 2014 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

Salvi risposta ulterjuri.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil AL SHAMA AL MODEA FOR IMPORT & EXPORT tal-15 ta’ Ottubru 2014 fejn ecceppew:

Illi huma ma jafux bil-fatti li waslu ghall-kawza u ghalhekk jirriservaw id-dritt li jressqu twegiba ohra aktar il-quddiem.

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 "WINSTON", “Winston CLASSIC”, “Winston SILVER”, “Winston RED”, “Winston AMERICAN FALVOUR”, “JT”, u “JTi” 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 36193, 41145 u 41147 u dawk Internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropeja bin-numri 0967478, 0963624, 0963622, 1057817, u 1050087, u dawk Komunitarji (CTM) bin-numri 000084673 u 002284784.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda b’affidavit ta’ Joseph Aquilina, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana (Dok. N fol. 67) li taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-container numru CRXU 9451739 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti f’950 kaxxa b'ghaxart elef sigarett f’kull kaxxa bil-markji Winston RED u 10 kaxxi b'ghaxart elef sigarett f’kull kaxxa bil-markji Winston SILVER 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 MAERSK EVORA fit-18 ta’ Lulju 2014 u nfetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fit-23 ta’ Lulju 2014 fuq suspett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 5 ta’ Awwissu 2014 (Dok. P fol. 100) maghmul min Marianne Gericke, rapprezentant tas-socjeta attrici, u l-affidavit ta’ Ronald Van Tuijl, Intellectual Property Director JT International S.A. (Dok. LAS 07).

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 19 ta’ Awwissu 2014 (Dok. N fol. 67).

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' prodotti ta' sigaretti gewwa pakketti, cartons u master cases relattivi, liema oggetti kollha ghandhom fuqhom trademarks figurattivi "Winston" (oltre "JT" fil-kaz tal-pakketti, tal-cartons filwaqt li dwar "Winston SILVER" il-pakketti, il-cartons u l-master cases ghandhom fuqhom ukoll rapprezentazzjoni partikolari ta' ajkla u l-master cases ghandhom "JTi") u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "CRXU 9451739" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta 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 ihallsu 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 mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart generat mill-istess distruzzjoni kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Dok. N fol. 67;

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

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------