MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

MARK CHETCUTI

Seduta tat-22 ta' Jannar, 2015

Citazzjoni Numru. 368/2014

Dr Antonio Ghio bhala mandatarju specjali

ta' Mobis Parts Europe N.V.

vs

Daniel Zerafa f'ismu proprju u bhala ezercitant u

f'isem id-ditta DMD Autoparts

flimkien u in solidum bejniethom

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-2 ta' Mejju 2014 li jghid hekk:

1. Illi l-esponenti jirraprezenta s-socjeta estera Mobis Parts Europe N.V. ta' Wilhelm-Fay-Strasse 51, Frankfurt am Main, Germanja, (prokura annessa u mmarkata Dokument MR1) illi hija socjeta sussidjarja ta' Hyundai Mobis, li hija wahda mis-socjetajiet fil-Hyundai Automotive Group, flimkien mas-socjetajiet Hyundai Motor Co. Ltd. u Kia Motors Corp, Ltd.;

2. Illi Mobis Parts Europe N.V. ghandha d-dritt esklussiv sabiex tissuplixxi spare parts tad-ditti Hyundai u Kia fl-Ewropa, u hija nkarigata bid-distribuzzjoni u l-bejgh ta' parts after sales, kif ukoll tal-bejgh ta' accessorji b'dawn il-markji. Mobis Parts Europe N.V. tandem f'Malta mad-distributuri Meridian Enterprises Co. Ltd. u Cars International Limited liema huma d-distributuri u agenti ufficjali f'Malta;

3. Illi Mobis Parts Europe N.V. hija nkarigata u ghandha prokura sabiex tirrapprezenta d-drittijiet tas-socjetajiet Korejani Hyundai Motor Co. Ltd. u Kia Motors Corp, Ltd. (ara d-dokumenti hawn annessi u mmarkati Dokument MR2 u Dokument MR3). Dawn is-socjetajiet tal-ahhar huma rispettivament il-proprjetarji tal-markji Hyundai u Kia madwar id-dinja kollha, inkluz f'Malta, fejn dawn il-markji huma registrati kemm bhala word mark kif ukoll bhala logo f'numru ta' rapprezentazzjonijiet differenti, u li kollha jiffurmaw parti mill-istess familja ta' markji proprjeta ta' dawn is-socjetajiet. It-trade marks irregistrati Malta jgibu n-numri 12789, 19930, 21485, u 22595, waqt li dawk il-marki Ewropej (CTM), u li bhala marki Komunitarji ghandhom effett hawn Malta daqs li kieku huma marki registrati f'Malta, igibu n-numri CTM3886959, CTM1231229, CTM12312518, CTM12312781, CTM12313623, CTM12347811, CTM12347878 u CTM10989119 (Dokument MR4). Inoltre dawn is-socjetajiet ilhom jaghmlu uzu ta' dawn il-markji ghal numru ta' snin u sewwa sew dawn il-markji issa huma maghrufin mad-dinja kollha kif ukoll Malta u jgawdu minn reputazzjoni qawwija dinjija u Maltija;

4. Illi s-socjetajiet Kia u Hyundai ghandhom mod kif jiddistingwu liema prodotti huma intenzjonati ghas-suq Ewropew u dawk intenzjonati biss ghas-suq Korejan minhabba differenzi fil-marki li jitqieghdu fuq il-prodott jew fuq l-ippakkettar tal-prodott. Kif jidher mill-affidavit ta' Andrew Delaney li huwa impjegat u rapprezentant ta' Mobis Parts Europe N.V. (ara Dokument MR5) jezistu diversi differenzi bejn prodotti intizi ghas-suq Ewropew u prodotti, bhal dawk li qed ikunu spaccati mill-intimati, li huma intizi biss ghas-suq Korejan. Specifikament, huma l-prodotti intizi ghas-suq Korejan biss li jgorru l-kelma "Mobis" u li jinkludu wkoll test bil-Korejan. Tali differenzi mhux biss huma apparenti fil-logos infushom, izda ukoll fid-dizinn tal-kaxxi, tal-labelling, tal-kuluri, u tal-plastic intuzat. Wiehed ghandu jemfasizza ukoll li huma l-prodotti intizi ghas-suq Korejan biss li jgorru hologram li jindika l-logo ta' Mobis;

5. Illi l-esponent sar jaf illi l-intimati kienu qeghdin jimportaw u jispaccaw fis-suq Malti prodotti konsistenti f'spare parts ta' vetturi Kia u Hyundai provenjenti direttament mill-Koreja, liema parts igibu fuqhom il-markji riprodotti b'mod identiku ghall-markju originali appartenenti lis-socjetajiet;

6. Illi huwa l-intimat stess li jammetti illi ilhom ibighu fis-suq Malti dawn l-spare parts u accessorji varji li jgorru l-markji tal-Kia u l-Hyundai ghal hafna zmien u li tali prodotti fil-fatt jiffurmaw parti sostanzjali min-negozju taghhom. Sahansitra, huwa l-intimat stess illi fuq is-sit elettroniku tieghu (http://www.dmdautoparts.com/) jiftahar illi DMD Autoparts jimpurtaw direttament minn sorsi illi huma ghandhom fl-Asia u fil-Koreja (ara Dokument MR6 hawn anness). DMD sahansitra jirreklamaw fuq il-bieb tal-istess post ta' DMD Autoparts u fuq vann uzat minn DMD Autoparts illi l-prodotti huma importati mill-Koreja;

7. Illi din l-importazzjoni, spaccar u bejgh, kif ukoll l-ewwel it-tqeghid tal-prodott li jgib fuqu jew fuq l-ippakkettar tieghu l-markji in kwistjoni, fis-suq Malti u dak Ewropew qed isir minghajr il-kunsens ta' sid it-trademark;

8. Illi sabiex din l-informazzjoni tigi vverifikata, nhar it-2 ta' Ottubru 2013 inxtraw minghand l-intimati s-segwenti prodotti water pump, thermostat, u radiator cap, kif jidher mir-ricevuta annessa u mmarkata Dokument MR7; liema prodotti, kif jidher fir-ritratti hawn annessi u mmarkati bhala Dokument MR8 sa Dokument MR10, huma prodotti destinati ghas-suq Korejan, kif jidher mill-markji fuq l-ippakkettar tal-prodotti stess;

9. Illi l-esponenti sabiex jikkawtela d-drittijiet tieghu intavola zewg mandati quddiem dina l-Onorabbli Qorti, wiehed ta' deskrizzjoni u iehor ta' inibizzjoni u cioe 569/2014LSO u 568/2014LSO (Ara rispettivament Dokumenti MR11 u MR12);

10. Illi l-mandat ta' deskrizzjoni kien provizorjament milqugh u gie ezegwit nhar il-hmistax (15) ta' April fil-post ta' DMD Autoparts 6, Triq L-Imdina, Zebbug, ZBG 9016. Illi l-marixxalli tal-Qorti waslu fuq il-lok flimkien mal-espert tekniku Dr Martin Bajada. Dan tal-ahhar gie appuntat sabiex jaccessa l-computers tal-post sabiex jiehu kopja tal-inventarju elettroniku. Fuq il-post il-marixxalli sabu warehouse mimlija oggetti u prodotti li jammontaw ghal spare parts u parts li jgibu fuqhom il-markji in kwistjoni, u lista ta' dawn l-oggetti hekk kif deskritti mill-marixxalli li tinsab fl-atti tal-mandat ta' deskrizzjoni 569/2014LSO;

11. Illi, barra minn hekk, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, waqt li kien qed jigi ezegwit il-mandat ta' deskrizzjoni wasal container immarkat "tex" TEMU 254722-4 22G1 fil-post ta' DMD Autoparts, u l-esponent sar jaf illi allegatament fil-container kien hemm iktar parts kontenenti l-markji imsemmija li kienu destinati lill-intimati. Illi l-intimat Daniel Zerafa ma riedx jiftah il-container quddiem il-marixxalli tal-Qorti u jhott il-kontenut tal-istess container fil-hanut tieghu ghax kien jaf illi l-kontenut tal-container kienu prodotti intizi ghas-suq Korejan. Illi ghalhekk l-ufficjali tad-Dwana li kienu fuq il-post regghu hadu l-container lura fil-warehouses tad-Dwana Hal Far. Illi wara rikors urgenti tal-initimati, li ma giex notifikat lill-esponenti, l-Onorabbli Qorti diversament preseduta rrevokat il-mandat provizorju ta'

inibizzjoni, digriet li ukoll ma giex innotifikat bih l-esponenti, u konsegwentament l-intimat hareg il-container mill-warehouse tad-Dwana. Ghal spjegazzjoni dettaljata fuq il-container u x'gara minnu ara r-risposta tar-rikorrenti fl-atti tal-mandat ta' deskrizzjoni 569/2014 a fol. 5-7;

12. Illi sewwa sew waqt li l-container kien qed jinhareg mid-Dwana mill-intimati, ghall-insaputa tar-rikorrent, ir-rikorrent nomine talab l-Onorabbli Qorti ghall-hrug ta' mandat ta' deskrizzjoni fuq il-container u l-kontenut tieghu;

13. Illi din l-Onorabbli Qorti laqghet din it-talba permezz tal-mandat numru 611/14 (Ara Dokument MR13 hawn anness);

14. Illi l-mandat 611/14 kien ezegwit nhar il-25 ta' April 2014. Mill-ezekuzzjoni tal-mandat irrizulta illi l-container kien jikkontjeni numru ta' prodotti li fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom hemm riprodotti il-markji in kwistjoni. Illi dawn il-prodotti huma kollha elenkati fil-packaging list li nghata l-Marixxall tal-Qorti mill-Kontrollur tad-Dwana peress illi meta l-Marixxall mar biex jezegwixxi l-mandat hu ma sabx il-container ghaliex kien lahaq hargu l-intimat. Jirrizulta illi l-packaging list u commercial invoice relatati mal-istess container (Ara Dok MR13 anness) jindikaw illi l-konsenja kienet tirrigwadrja parts ammontanti ghal aktar min 50,000 Dollaru Amerikan u li liema konsenja kienet gejja direttament minghand supplier fil-Koreja stess - ghal darb' ohra minghajr il-kunsens tar-rikorrenti;

15. Illi waqt li l-mandat ta' deskrizzjoni kien in vigore, l-esponenti baqa' jbiegh is-spare parts tal-Kia u l-Hyundai u dan kontra l-ordni espressa tal-Onorabbli Qorti u wara li kien ukoll ikkawtelat diversi drabi mill-Marixxalli tal-Qorti li wissewh biex ma jbieghx prodotti li kienu deskritti minnhom jew mill-espert tekniku. Illi dan jammonta ghal disprezz tal-Qorti, u ghalhekk ir-rikorrent intavola rikors biex il-Qorti tipprocedi kontra l-intimati ghal disprezz tal-ordni taghha. Illi dan juri l-malafede tal-intimati u n-nuqqas ta' rispett lejn il-ligi u lejn l-awtorita tal-Onorabbli Qorti (ara Dok MR11);

16. Illi l-agir illegali u abbussiv tal-intimati si tratta ta' tqeghid fis-suq Malti u Ewropew ta' prodotti li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom markji identici jew simili bizzejjed tal-markji proprjeta tas-socjetajiet rapprezentati, minghajr il-kunsens ta' sid it-trademark u ghalhekk dan jammonta ghal ksur tad-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, fosthom ta' trademarks skont il-Kap. 416 u l-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

17. Illi l-agir tal-intimati, fejn qed jimpurtaw prodotti li jgibu l-marka Hyundai u Kia direttament minn barra l-Ewropa u minghajr il-kunsens tar-rikorrent jammonta ghal ksur car u dirett ta' provvedimenti tal-artikolu 10 et seq. tal-Kap. 416 u allura tal-jeddijiet li r-rikorrent ghandu fuq l-istess hwejjeg mobbli, jedd assolutament esklussiv ghalih u ghal hadd iehor, u li tali

esklussivita tirrizulta wkoll bl-iskritt u kopja ta' liema skritt ser tigi prezentata fil-mori tal-kawza. Illi l-artikolu 10 tal-Kap. 416 ihaddan go fih il-provvedimenti tad-Direttiva 2008/95/EC. Dawn jistabilixxu l-parametri ta' meta jezisti ksur ta' dritt ta' trademark;

18. Illi dan l-istess dritt ittiehed b'mod illegali u abbuziv u gie prattikament "misruq" mill-intimati b'dan illi dan l-agir tellef u se jibqa' jtellef id-drittijiet patrimonjali u ta' qliegh li r-rikorrenti, kif ukoll tal-agenti awtorizzati taghha f'Malta, biex minflok dawn il-profitti jmorru f'but l-intimati;

19. Illi bhala konsegwenza ta' dan l-agir abbuziv u llegali l-bejgh tal-ispare parts minghand id-distrubuturi awtorizzati tar-rikorrenti f'Malta naqsu drastikament f'telf ta' profitti meta l-bejgh tal-ispare parts tal-vetturi Kia u Hyundai f'Malta baqa' jizdied kif allura kellu jibqa' jizdied il-bejgh ta' dan l-ispare parts. Minflok qed jigri l-kontra u dan kollox minhabba l-agir illegali u abbuziv tal-intimati;

20. Illi konsegwentement, minhabba li dawn il-prodotti huma prodotti tas-socjetajiet Kia u Hyundai huma dawn l-istess socjetajiet li jikkontrollaw id-distribuzzjoni u tqeghid ta' tali prodotti fuq is-swieq internazzjonali, inkluz is-suq Ewropew u dan fid-dawl tal-ligijiet applikabbli, kemm Maltin kemm ukoll Ewropej;

21. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, il-kaz odjern jirrigwardja specifikament il-jedd naxxenti jew relatat man-non-exhaustion of Intellectual Property rights ghal prodotti li tqeghdu fis-suq barra mill-Unjoni Ewropeja;

22. Illi kif provdut mill-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), u kif ser jigi spjegat dettataljatament waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza, huwa sid it-trademark li ghandu d-dritt biex iqieghed fuq is-suq (Ewropew) il-prodott li jkollu fuqu t-trademark in kwistjoni. Dan huwa riflessjoni tad-Direttiva Ewropeja fuq it-trademarks 2008/95/EC;

23. llii l-gurisprudenza tal-Qorti Ewropeja tal-Gustizzja tikkonferma fis-sentenzi taghha illi l-agir tal-intimati jammonta ghal vjolazzjoni ta' trademark u ghandu jkun imwaqqaf;

24. Illi peress illi l-agir tal-intimati huwa abbuziv u illegali u jikkostitwixxi vjolazzjoni u ksur tad-drittijiet ta' proprjeta intelletwali, fosthom tat-trademarks tar-rikorrent nomine, l-esponent kellu jintavola mandat ta' inibizzjoni kawtelatorju u zewg mandati ta' deskrizzjoni kif spjegat iktar 'l fuq;

25. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Jghidu ghalhekk l-intimati prevja kwalsiasi dikjarazzjoni necessarja u opportuna l-ghaliex din l-Onorabbli Qorti ma ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi, anke bl-ghajnuna ta' esperti teknici, illi l-prodotti li nstabu fil-post gestit mill-konvenuti DMD Autoparts huma prodotti illi jivvjolaw id-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, inkluz vjolazzjoni ta' trademarks skont il-Kap. 416 u 488 tal-Ligijiet ta' Malta, kollox kif jigi dettaljatament spjegat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

2. Sussegwentement, tiddjakara u tiddeciedi illi bl-agir taghhom, li ilu jsehh ghal dawn l-ahhar snin fejn huma kienu jdahhlu fis-suq Malti u dak Ewropew, minghajr kunsens appositu u ad insaputa tar-rikorrenti, spare parts tad-ditta Hyundai u Kia, l-intimati huma responsabbli ghall-vjolazzjoni ta' trademarks li ghandhom drittijiet fuqhom l-esponenti u s-socjetajiet rapprezentati minnu kollox kif ser jigi dettaljatament spjegat waqt it-trattazzjoni tal-kawza;

3. Tordna lill-konvenuti biex jiddesistu milli jkomplu jimpurtaw, jispaccaw, jinnegozjaw u joffru ghall-bejgh prodotti li jgibu fuqhom jew fuq il-pakkettar taghhom il-markji identici jew simili tal-markji in kwistjoni, kemm f'isimhom kif ukoll permezz ta' intermedjarji, ai termini tal-artikolu 10 tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

4. Tordna l-intimati jipprezentaw informazzjoni fuq l-origini u n-nisgiet ta' distribuzzjoni tal-oggetti li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom il-marki in kwistjoni skont l-artikolu 7 tal-Kap. 488 kif ukoll id-detinazzjoni ta' tali oggetti wara li nbighu inkluzi listi ta' klijenti li xtraw tali oggetti minghand l-intimati;

5. Tordna li l-oggetti li jgibu fuqhom jew fuq l-ippakkettar taghhom il-marki in kwistjoni jissejhu lura mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u li l-oggetti jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc ai termini tal-artikolu 9 tal-Kap. 488;

6. Tordna, okkorrendo, il-qbid u distruzzjoni ta' kull prodott li jgib fuqu jew fuq l-ippakkettar tieghu l-markji in kwistjoni bi ksur tad-drittijiet tal-esponenti skont l-artikolu 16 tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 9 et seq. tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

7. Tillikwida d-danni li gew sofferti mir-rikorrenti mid-data ta' meta dan beda jispacca fis-suq lokali l-ispare parts in kwestjoni, okkorrendo permezz ta' periti jew esperti teknici li jigu nominati minn din il-Qorti;

8. Konsegwentement tikkundanna lill-intimati jhallsu lir-rikorrenti in linea d-danni u in solidum bejniethom, is-somma hekk illikwidata mill-Onorabbli Qorti;

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti, inkluzi dawk tal-mandat ta' inibizzjoni kawtelatorju numru 568/2014 u tal-mandati ta' deskrizzjoni numru 569/2014 u 611/2014, u bl-ingunzjoni tal-konvenuti ghas-subizzjoni u b'rizerva ghal kull azzjoni ohra spettanti lir-rikorrenti kontra l-intimati propio et nomine.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenut li tghid hekk:

Id-difiza

L-ewwel talba tar-rikorrenti tikkonsisti f'talba sabiex din il-Qorti ssib li l-prodotti "jivvjolow id-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, inkluz vjolazzjoni ta' trademarks skont il-Kap. 416 u 488 tal-Ligijiet ta' Malta, kollox kif dettaljatament spjegat waqt it-trattazzjoni tal-kawza". Din it-talba hija wiesgha hafna u tinkludi allegazzjoni ta' ksur ta' kull dritt ta' proprejta intellettwali tar-rikorrenti. Mill-premessi, pero, jirrizulta li dak li qed jilmentaw minnu r-rikorrenti huwa biss ksur ta' drittijiet ta' trademarks. Ghaldaqstant, id-difiza odjerna tal-esponent ser titressaq biss fir-rigward tal-allegazzjonijiet dwar il-ksur ta' trademarks stante illi ebda ksur ta' drittijiet ohra m'huma qedghin jigu allegati, dan b'rizerva li jingiebu eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz li jirrizulta mod iehor.

1. Preliminarjament, DMD Autoparts huwa biss l-isem tal-hanut minn fejn l-esponent Daniel Zerafa jmexxi n-negozju tieghu u ghaldaqstant DMD Autoparts m'ghandha l-ebda personalita guridika.

2. Preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju ghas-suespost in-nuqqas ta' interess guridiku ta' Mobis Parts Europe N.V. ("Mobis") ghas-segwenti ragunijiet:

(a) Ir-rikors promotur ta' dawn l-istanzi jippremetti li l- proprjetarja tat-trademarks KIA u Hyundai huma Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux ir-rikorrenti; u/jew

(b) ma jirrizulta ebda dritt esklussiv ta' importazzjoni u distribuzzjoni ta' spare parts tal-markji KIA u Hyundai a favur tal-istess rikorrenti, Ii kien semplici hafna biex jigi ppruvat kieku fost il-hafna dokumenti pprezentati r-rikorrenti minflok affidavit ta' ufficjal tas-socjeta rikorrenti kellha tissottometti semplici ftehim t'esklussivita u, semmai, anke kieku jezisti dan il-ftehim, dan ma jorbot bl-ebda mod lill-esponenti;

3. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, fir-rigward taI-ewwel talba, ma saret I-ebda allegazzjoni ta' ksur ta' dritt ta' proprjeta intelletwali tar-rikorrent hlief ta' dak Ii ghandu x'jaqsam ma’ drittijiet ta' trademark, Iiema trademark tappertjani, skont ir-rikorrent stess lill-Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux lir-rikorrent proprio. Ghaldaqstant dik il-parti tat-talba Ii titratta dwar responsabbilta ghall-ksur ta' drittijiet ta' proprjeta intelletwali lil hinn mid-drittijiet specifikament naxxenti mit-trademark ma tistax tintlaqa';

4. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, I-ewwel talba ghanda tigi michuda in kwantu tali talba qedgha ssir taht il-Kap. 488, stante illi I-Kap. 488 ma jaghti ebda dritt sostanttiv, pero tipprovdi biss enfurzar ta' drittijiet sostantivi naxxenti minn ligijiet ohra.

5. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghad-difizi l-ohra preliminari, it-tieni talba hija superfluwa stante Ii assorbita mill-ewwel talba;

6. Preliminarjament ukoll, u minghajr pregudizzju ghad-difizi l-ohra preliminari, ir-raba talba ma tikkonsistix f'talba Ii twassal ghal rimedju tal-allegat dritt tar-rikorrent, kif ukoll dak Ii qed jintalab ma jinkwadrax ruhu, u huwa Iil hinn minn dak provdut, fl-imsemmi artikolu 7 tal-Kap. 488 u ghaldaqstant, m'ghandhiex tintlaqa';

7. Fil-mertu, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, I-esponent jichad Ii I-prodotti in kwistjoni jivvjolaw id-drittijiet ta' proprjeta intelletwali konsistenti fid-drittijiet ta' trademarks ai termini tal-Kap. 416 u/jew iI-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta;

8. Fil-mertu ukoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, safejn I-allegazzjonijiet tar-rikorrenti huma bbazati fuq I-allegat ftehim ta' esklussivita (Iiema ftehim ma jirrizultax stante Ii ma giex prezentat) Ii ghandha l-Mobis, tali ftehim ma jikkoncernax lill-intimat Ii huwa res inter alios acta ghal tali ftehim;

9. Fil-mertu ukoll, u minghajr pregudizzju ghas-suespost, I-esponent jichad Ii hu ikkawza xi forma ta' danni lir-rikorrenti;

10. Salv kull eccezzjoni ohra skont il-ligi, partikolarment, izda mhux limitatament, fil-konfront ta' allegati ksur ta' drittijiet ta' proprjeta intellettwali li ghadhom ma gewx specifikati u li ghaldaqstant l-esponent ma jistax jeccepixxi dwarhom;

11. Bl-ispejjez.

Il-Fatti

1. Fir-rigward tal-ewwel paragrafu tar-rikors guramentat, u cioe; dak li jinghad dwar ir-relazzjoni bejn is-socjetajiet hemm imsemmija, dan ghandu jigi ppruvat mill-attur nomine.

2. Fir-rigward tat-tieni paragrafu, ma jirrizulta l-ebda ftehim tad-dritt esklussiv ta' Mobis kif allegat, u li kieku kien jezisti kellu jigi anness mar-rikors promotur. L-esponent jirrispondi li hu ma jafx b'dan l-allegat ftehim bejn Mobis u s-socjetajiet Hyundai Motor Co. Limited u Kia Motors Corp. Limited u inoltre dan il-ftehim, jekk jezisti, bl-ebda mod ma jikkoncernah. Dwar jekk Mobis f'Malta tahdem tramite Meridian Enterprises Co. Limited u Cars International Limited, dan ghandu jigi ppruvat. Izda dan il-fatt huwa ghal kollox irrilevanti.

3. Fir-rigward tat-tielet paragrafu, minkejja l-prokuri generici tas-socjetajiet Korejani Hyundai Motor Co. Limited u Kia Motors Corp. Limited li pprezenta l-attur nomine, din il-kawza ma nfethietx mis-socjeta Mobis ghan-nom taghhom izda mis-socjeta Mobis f'isimha propju.

4. Fir-rigward tar-raba paragrafu, jinghad li ghalkemm Andrew Delaney ighid li Mobis ghandha ftehim esklussiv fl-Ewropa sabiex tiddistribwixxi dawn il-parts, dan ma jirrizultax mill-provi, ossija dokumenti, prodotti mar-rikors guramentat. Dwar il-fatt li s-socjetajiet KIA u Hyundai ghandhom mod kif jiddistingwu bejn dawk il-prodotti intenzjonati ghas-suq Ewropew u dak Korejan, jinghad illi dan irid jigi kkonfermat mir-rapprezentanti tas-socjetajiet Korejani li huma l-proprjetarji tad-trademarks ghalkemm fih innifsu m'huwiex prova ta' xi ksur ta' xi dritt da parti tal-konvenut.

5. Fir-rigward tal-paragrafi numru 5 sa 8, il-paragrafi 16 sa 18 u l-paragrafi 20 sa 24, l-esponent ma jikkontestax il-fatt li hu qed jimporta spare parts tal-vetturi Kia u Hyundai direttament mill-Koreja u li dan ilu maghruf mis-socjeta Mobis. Jinghad ghal kull kjarifika li jista' jkun hemm bzonn illi l-prodotti importati mill-esponent huma kollha originali u ma hemmx allegazzjoni mod iehor. Addizzjonalment, jinghad li t-trademarks mertu ta' din il-kwistjoni ma jappartjenux lis-socjeta' Mobis u ma jirrizultax li dawn il-prodotti kienu qed jigu importati u jinbieghu b'mod li jmur kontra xi dispozizzjoni tal-Kap. 416 u/jew tal-Kap. 488. Ser jirrizulta mill-provi illi l-Ewropa hija mifnija b'parts simili ghal dawk importati mill-esponent u li

huma importati regolarment mis-suq Korejan, u li addirittura l-istess parts jigu importati mis-suq Korejana minn terzi f'Malta u dan ilhom jafuh is-socjeta Mobis.

6. Fir-rigward tal-paragrafi enumerati 9 sa 14 l-esponent jirrispondi kif gej:

a. Fir-rigward tal-mandat ta' inibizzjoni bin-numru 568/2014LSO u l-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 569/2014LSO, l-intimati jaghmlu referenza ghar-risposti taghhom kif jidher mill-annessi dokumenti mar-rikors guramentat odjern MR11 u MR12 u jsostnu l-pozizzjoni taghhom f'dan ir-rigward. Naturalment, din l-Onorabbli Qorti diversjament presjeduta deherilha li kellha tohrog id-digrieti li harget. Pero, b'rizerva ghall-kull azzjoni ohra spettanti lill-intimat fir-rigward ta' dawn il-proceduri, jinghad f'dan l-istadju li dawk il-mandati huma ta' natura kawtelatorja, saru abbazi ta' kunsiderazzjonijiet prima facie, u kif irriteniet din l-Onorabbli Qorti, proceduri kawtelatorji m'ghandhomx jinpigu fuq il-proceduri fil-mertu.

b. Ir-rikorrent jaghmel diversi allegazzjonijiet fiergha u intizi biss biex jissensazzjonalizzaw u b'diversi spekolazzjonijiet per ezempju x'gara fil-konfront tal-Container sa anki jispekola x'kellu f'rasu l-esponent Zerafa - wiehed jistenna biss ili dawn l-ispekolazzjonijiet ser jigu ppruvati waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

c. Fir-rigward tal-mandat ta' deskrizzjoni bin-numru 611/14LSO, ghal darb' ohra, jinghad li dan il-mandat huwa wiehed kawtelatorju u japplika dak li nghad fil-paragrafu precedenti.

7. Fir-rigward tal-fatti esposti fil-paragrafu 15, jinghad li hemm biss f'dan l-istadju allegazzjonijiet ta' disprezz. Din l-Onorabbli Qorti diversjament preseduta ghada ma ddecidietx dwar jekk ghandhiex taghti istruzzjonijiet lir-Registratur tal-Qorti li jmexxi bi proceduri ta' disprezz, u anki f'kaz illi taghti tali struzzjonijiet il-kwistjoni ghad trid tigi deciza mil-Qorti kompetenti wara l-process ta' smigh xieraq. Allura li jigu rilevati fatti bhal dawn fl-ambitu ta' din il-kawza mhux hlief attentat biex ir-rikorrent jisensazzjonalizza il-kwistjoni inutilment kif del resto qieghed jaghmel matul ir-rikors kollu bhallikieku din l-Onorabbli Qorti ser timpressjona ruhha b'allegazzjonijiet minflok provi tangibbli.

8. Fir-rigward tal-paragrafu 17 tar-rikors guramentat jinghad illi johrog car kemm l-attur nomine qieghed jitfixkel fiz-zewgt ikpiepel li minghalih qed jilbes. Min-naha wahda jghid illi l-allegat agir abbuziv tal-intimat huwa l-ksur tad-drittijiet tas-sid it-trademarks, billi l-intimat qieghed jimporta parts mis-suq mhux Ewropew (jerga' jittenna illi l-kawza ma saritx minn Mobis f'isem is-sidien tat-trademarks) filwaqt li fl-istess nifs jghid illi dawn il-jeddijiet tal-attur nomine huma dawk li allegatament johorgu mill-kuntratt ta' bejn Mobis u bejn is-sid, l-ezistenza ta' liema kuntratt ghad irid jigi ppruvat, u liema kuntratt, semmai ma jorbotx lill-intimat.

9. Fir-rigward tal-allegati danni msemmija fil-paragrafi 19, l-intimati jirrispondu li billi ma jirrizulta l-ebda ksur tad-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tal-Mobis, peress li Mobis mhix sid it-trademarks, Mobis ma tistax tirreklama danni minghand l-intimat. Addizjonalment, kif diga nghad ma jirrizultax li hemm xi ksur ta' proprjeta intelletwali lanqas tas-sid tad-trademarks in kwistjoni. In ogni caso, sid it-trademark ma jistax jitlob hlas ta' danni f'din il-kawza l-ghaliex, mhux parti f'dawn il-proceduri.

Rat l-atti u n-noti ta’ sottomissjonijiet tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza fuq l-ewwel zewg eccezzjonijiet.

Ikkunsidrat

L-ewwel eccezzjoni

Fl-ewwel eccezzjoni l-intimati wiegbu li, DMD Autoparts huwa biss l-isem tal-hanut minn fejn Daniel Zerafa jmexxi n-negozju tieghu u ghaldaqstant DMD Autoparts m'ghandha l-ebda personalita guridika. Ghalhekk l-intimati jissottomettu li billi DMD Autoparts ma ghandha ebda personalita guridika hi ma kelliex tkun parti f din il-kawza.

Illi mill-okkju tar-rikors guramentat jirrizulta li l-intimat Daniel Zerafa, gie imharrek f'ismu propju u bhala ezercenti l-kummerc f'isem id-ditta DMD Autoparts, flimkien u in solidum bejniethom. Illi r-rikorrent ma rriferiex ghal din id-ditta DMD bhala xi kumpanija b’responsabilita limitata jew bhala enti indipendenti mill-intimat imma l-intimat huwa imharrek personalment u bhala ezercenti l-kummerc taht l-isem tad-ditta DMD. L-isem DMD ghalhekk hu biss trade name u mhux l-isem ta' limited liability company jew enti distinta mill-intimat u konsegwentement dina l-eccezzjoni mhijiex qed tintlaqa'.

It-tieni eccezzjoni

It-tieni eccezzjoni hija dwar l-locus standi jew interess guridiku tar-rikorrenti.

Din l-eccezzjoni tghid hekk:

> Preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju ghas-suespost in-nuqqas ta' interess guridiku ta' Mobis Parts Europe N.V. ("Mobis") ghas-segwenti ragunijiet:
>
> (a) Ir-rikors promotur ta' dawn l-istanzi jippremetti li l- proprjetarja tat-trademarks KIA u Hyundai huma Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux ir-rikorrenti; u/jew
>
> (b) ma jirrizulta ebda dritt esklussiv ta' importazzjoni u distribuzzjoni ta' spare parts tal-markji KIA u Hyundai a favur tal-istess rikorrenti, li kien semplici hafna biex jigi ppruvat kieku fost il-hafna dokumenti pprezentati r-rikorrenti minflok affidavit ta' ufficjal tas-socjeta rikorrenti kellha tissottometti semplici ftehim t'esklussivita u, semmai, anke kieku jezisti dan il-ftehim, dan ma jorbot bl-ebda mod lill-esponenti;

Illi r-rikorrenti, fis-sottomissjonijiet taghhom, jirriferu specifikatament ghad-decizjoni tal-Qorti diversament presjeduta fl-atti dwar it-talba ghal-hrug tal-mandati ta' inibizzjoni u deskrizzjoni, f'liema proceduri l-intimati kienu wkoll ppruvaw jikkontestaw il-locus standi tar-rikorrenti u dik il-Qorti kienet irrikonoxxiet il-locus standi tar-rikorrenti fis-sentenza taghha tal-14 ta' Mejju 2013. Dina l-Qorti kif presjeduta, pero, fid-decizjoni taghha tat-3 ta' Lulju 2014 fl-atti dwar it-talba ghar-revoka tal-mandati imsemmija (ara fol. 446) irriteniet li l-Qorti (diversament presjeduta) kienet iddecidiet li r-rikorrenti kellhom locus standi u laqghet il-mandati abbazi biss ta' indagini maghmula prima facie u ghalhekk l-kwistjoni dwar locus standi ghad trid tigi trattata funditus fil-mertu f' din il-kawza.

Jigi carat wkoll, billi dana l-punt tqajjem mill-intimati, illi mill-att promotur jirrizulta li l-ilment tar-rikorrenti huwa bbazat in partikolari fuq l-allegat ksur tat-trademarks ipprezentati bhala d-Dok. MR4.

1. Ir-rikorrenti mhumiex il-propjetarji tal-marki in kwistjoni

Mill-atti jirrizulta li l-propjetarja tat-trademarks KIA u Hyundai huma Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux ta’ Mobis Parts Europe N.V.

Ir-rikorrenti jissottomettu illi huma jirrapprezentaw id-drittijiet tas-socjetajiet esteri Hyundai u Kia. Ighidu li Mobis Parts Europe N.V. hija sussidjarja ta' Hyundai Mobis, li hija wahda mis-socjetajiet fil-Hyundai Automotive Group, flimkien mas-socjetajiet Hyundai Motor Co. Ltd u Kia Motors Corp. Ltd.

Illi Mobis Parts Europe NV ghandha dritt esklussiv sabiex tissupplixxi spare parts tad-ditti Hyundai u Kia fl-Ewropa. Hija tahdem f'Malta mad-distributuri Meridian Enterprises Co. Ltd. u Cars International Ltd., l-agenti ufficjali f'Malta.

Ir-rikorrenti jghidu li Mobis Parts Europe NV ghandha prokura biex tirrappresenta d-drittijiet tas-socjetajiet Hyundai Motor Co. Ltd u Kia Motors Corp. Ltd. (Dok. MR2 u MR3). Dawn is-socjetajiet huma propretarji tal-marki Hyundai u Kia madwar id-dinja kollha inkluz Malta fejn ghandhom marki registrati (Dok. MR4) u jgawdu reputazzjoni qawwija mad-dinja kollha.

Il-prokuri (Dok. MR2 u MR3) gew mahruga mis-socjetajiet Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited rispettivament u jawtorizzaw lill-Mobis Parts Europe N.V. sabiex tiftah proceduri legali dwar ksur ta' drittijiet intellettwali inkluzi trademarks li jappartjenu lilhom. Dawn il-prokuri jkopru mhux biss it-territorju Malti izda total ta' 44 pajjiz fl-Ewropa.

Ansgar Bertels xehed (ara Affidavit Dok. AB) li dawn il-prokuri intuzaw diversi drabi barra minn Malta minn Mobis sabiex f'isimiha pprocediet kontra terzi f'pajjizi Ewropej rigwardanti ksur ta' trademarks ta' Kia u Hyundai.

Ir-rikorrenti pprezentaw numru ta' certifikati mahruga minn KMC u HMC fil-Koreja bhala sidien tat-trademarks u certifikati minn HME u KME fl-Ewropa (ara dokumenti a fol. 487, 490, 492, 496). Fihom KMC u HMC ikkonfermaw dawn il-prokuri, Dok. MR2 u MR3, u li kull azzjoni mibdija minn Mobis hija awtorizzata minnhom. Illi s-socjetajiet HME u KME huwa 100% sussidjarji ta' KMC u HMC rispettivament, kif jidher mic-certifikati imsemmija, u li juru li KMC hija sole shareholder f'KME, u HMC hija sole shareholder f'HME. Gie konfermat f'dawn ic-certifikati li Mobis hija parti mill-grupp ta' socjetajiet fil-Hyundai Motor Group. HME u KME

huma impurtaturi u distributuri esklussivi ta' karozzi Hyundai u Kia gewwa l-Ewropa, mentri Mobis hija l-unika importatrici u distributrici tal-parts originali Hyundai u Kia gewwa l-Ewropa.

Illi l-intimati invece jissottomettu li mhux kontestat, lanqas mir-rikorrenti, li l-proprjetarji tal-marki huma Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux Mobis Parts Europe N.V. li tissupplixxi biss l-ispareparts ta' Kia u Hyundai fl-Ewropa.

L-intimat lanqas ma huwa qed jikkontesta l-prokuri bejn l-propretarji tal-markji u Mobis. Huma jghidu li Mobis m' ghandhiex interess guridiku li tintavola dawn il-proceduri tal-allegat ksur ta' trademarks f'isimha proprju imma semmai l-proceduri kellhom jitressqu a nom ta'/jew mill-proprjetarji tal-markji infushom. Skond l-intimati Mobis kellha biss ir-rapprezentanza tal-propjetarji f'dawn il-proceduri u mhux li tassumi li tintavola dawn il-proceduri f’isimha. Mobis ghamlet l-kawza personalment u mhux kif awtorizzata mill proprjetarji tal-marki biex jirrapprezentawhom f’dawn il-proceduri. Il-proceduri ma kellhomx isiru f'isem Mobis proprio imma bhala mandatarja specjali tal-proprjetarji.

Illi f'dan il-kaz hemm qbil li (1) ir-rikorrenti Mobis Parts Europe N.V. mhijiex l-propjetarja tat-trademarks KIA u Hyundai imma Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited, u (2) li l-prokuri li Mobis Parts Europe N.V. ghandha mhux qed jigu kontestati mill-intimati. Il-kontestazzjoni hija li r-rikorrent ma setghax jipprezenta l-kawza f'ismu proprju izda semmai bhala mandatarju specjali tal-proprjetarji tat-trademark. L-allegat ksur huwa dwar it-trademarks li huma proprjeta ta' Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u mhux ta' Mobis. Mill-okkju tal-kawza ma jidhrix li Mobis qed tagixxi f'isem il-proprjetarji tat-trademark izda f'isimha.

"L-"occhio" ta’ kull kawza ghandu jindika jew isemmi l-partijiet kollha fil-kawza li fil-konfront taghhom is-sentenza ta’ dik il-kawza trid taghmel stat, tkun torbot, u li fil-konfront taghhom tkun tista' tigi ezegwita; id-distinzjoni li trid issir hija bejn persuna fizika, li tkun parti f'isimha propja u l-persuna fizika li tkun qed tirrapprezenta persuna ohra, kemm jekk din tkun wahda fizika u kemm jekk tkun guridika jew legali, billi din l-ahhar persuna tkun il-parti awtentika in kawza" (**Anthony Mizzi vs G. Bugeja**, App 14/03/1994).

Illi ghalhekk f'dan ir-rigward l-intimati ghandhom ragun.

2. Ir-rikorrenti ma ghandhom ebda dritt esklussiv ta' importazzjoni u distribuzzzjoni ta' spare parts tal-markji Kia u Hyundai

L-intimati jissottomettu li r-rikorrenti lanqas biss ipprezentaw il-ftehim li suppost hemm bejn il-proprjtarji Kia u Hyundai u Mobis li juri li ghandha l-esklussivita u l-parametri tad-drittijiet li ghandha biex tressaq dawn il-proceduri.

Illi r-rikorrent mvece issosttometta li l-kwistjoni dwar locus standi ma jiddependiex biss mill-ftehim ta' esklussivita. Din l-esklussivita giet spjegata fil-affidavits li gew prezentati u mic-certifikati ezibiti minn fejn jirrizultaw id-drittijiet ta' Mobis. Ir-rikorrent sahaq li ftehim bejn il-proprjetarji tal-markji u Mobis huwa wiehed ta' natura kummercjalment sensitiva ghalhekk gew prezentati minflok ic-certifikati li jispjegaw in-natura tad-drittijiet li ghandha l-Mobis sabiex timporta u tiddistribwixxi spare parts ta' vetturi Kia u Hyundai fl-Ewropa b'mod esklussiv.

Ir-rikorrenti ssottometta wkoll li l-importazzjoni diretta mill-Koreja ta' spare parts tal-Kia u Hyundia jirrikjedu l-awtorizzazzjoni specifika u inekwivoka ta' sid it-trademark u f'dan il-kaz l-intimati m'ghandhomx dan il-kunsens. L-agir tal-intimati jmur kontra l-principji ta' international exhaustion minhabba l-fatt li huma ma ghandhom l-ebda kunsens biex jimpurtaw u jbieghu dawn il-prodotti u parts f'Malta.

Illi Kristian Vierneisel u Harald Bayer-Menning xehdu li:

> By virtue of the Power of Attorney dated November 2013, issued by KMC u HMC, Mobis is empowered to take any action and represent the interests of KMC and HMC in all matters related to the intellectual property owned by KMC and HMC, its trademarks registered in individual territories and those registered in the European Union Community Trade Mark and KMC and HMC have authorized Mobis to initiate legal proceedings in Malta on their behalf in order to protect thier trademarks (fol. 459 u 456).

Ir-rikorrenti pprezentaw certifikati li jikkonfermaw li Mobis is empowered to take action and represent the interests of HMC and KMC in all matters relating to the intellectual property owned by them (ara Dok. a fol. 487 ta' KMC; Dok. a fol. 490 ta' HMC; Dok. KME Certifikat Kia Motors Europe GmbH a fol. 492 u Dok. HME Certifikat Hyundia Motors Europe Gmbh a fol. 496.

Illi fil-fehma tal-Qorti l-kwistjoni tal-locus standi tar-rikorrent ma tiddependiex u hija indipendenti mill-fatt jekk ir-rikorrent ghandux l-esklussivita tal-importazzjoni u distrubuzzjoni tal-parts f'Malta. Ir-rikorrent jista jkollu locus standi f'dina l-kawza imbaghad fil-mertu jirrizulta li ma ghandux l-esklussivita pretiza u ghalhekk it-talba tieghu ma tkun tista tigi milqugha. In oltre l-Qorti tirreleva illi indipendentement mill-vjolazzjoni tad-dritt intellettwali fuq it-trademark appartenenti lis-socjetajiet Hyundai u Kia, it-talbiet attrici f'dak li jirrigwarda d-dannu subit ma hux limitat biss a beneficcju tas-socjetajiet mandanti izda wkoll tal-agent cioe s-socjeta rikorrenti f'isimha proprju li allegatament ghamlet telf finanzjarju.

Illi fil-fehma tal-Qorti ghalkemm gie ippruvat li r-rikorrent ghandu rapprezentanza tal-kumpaniji Hyundai Motor Co. Limited u KIA Motors Corp. Limited u gie awtorizzat biex jmexxi b'dina l-kawza u l-mandati li ghalihom saret referenza, izda jirrizulta wkoll li dina l-awtorizzazzjoni ma gietx riflessa fl-okkju tal-kawza, izda biss li s-socjeta rikorrenti qed tagixxi f'isimha ghall-interess personali li jista' jkollha. Billi t-talbiet dwar il-konsegwenzi ta-ksur tad-dritt intellettwali jinsorgu mid-decizjoni jekk fil-fatt sarx xi ksur, l-okkju tal-kawza hu monk ghax is-socjeta rikorrenti bil-fors kellha tagixxi nomine u b'dik il-formalita necessarja tkun tista' wkoll tagixxi f'isimha proprio tenut kont li whud mit-talbiet saru a beneficju taghha wkoll.

Decide

Ghalhekk il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tichad l-ewwel eccezzjoni izda tilqa' t-tieni eccezzjoni u tillibera lill-intimati mill-osservanza tal-gudizzju. Spejjez ghar-rikorrenti.

< Sentenza Finali >

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