



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgħa, 23 ta' Novembru 2016

Numru 7

Rikors Guramentat Nru. 681/2016

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju speċjali
tas-socjetajiet esteri Stafford-Miller (Ireland) Limited
registrata gewwa l-Irlanda u Smithkline Beecham Limited
registrata gewwa l-Ingilterra**

vs

**Dr Victor Bugeja u P.L. Hilda Ellul Mercer
nominati kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju Al Ryada Maritime Agency
b'digriet tal-4 ta' Ottubru 2016**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-10 ta' Awwissu, 2016 li jghid hekk:

1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju speċjali tas-socjetajiet esteri Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi tagħhom gewwa Malta.

2. Illi s-socjetajiet esteri Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited huma rispettivament il-proprjetarji tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO, senjatament fir-rigward tas-socjeta Smithkline

Beecham Limited: (a) logo 'gsk' bin-numru ta' registrazzjoni 1204936 datata



23 ta' Awwissu 2013 (Dok. G1 anness), (b) logo 'gsk' bin-numru ta' registrazzjoni 001958420 datata 20 ta' Marzu 2002 (Dok. G2 anness) u (c) il-kelma 'Glaxosmithkline' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647 datata 8 ta' Novembru 2002 (Dok. G3 anness), filwaqt li fir-rigward tas-socjeta Stafford-Miller (Ireland) Limited, il-kelma 'Sensodyne' bin-numru ta' registrazzjoni 000337972 datata 22 ta' April 1999 (Dok. G4 anness).

3. Illi fl-20 ta' Lulju 2016, ir-rikorrent nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru ECMU2219422 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'CMA CGM THAMES', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. G5, liema container kien fih total ta' tliet mija, disgha u erbghin (349) kaxxa tal-kartun kontenenti mija u erbgha u erbghin (144) tubu tat-toothpaste f'kull kaxxa, b'total ta' hamsin elf, mitejn u sitta u hamsin (50,256) tubu tat-toothpaste kollha bil-marki registrati tas-socjetajiet Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited, skont id-dokument anness u mmarkat Dok. G6 u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali rispettivi tas-socjetajiet esteri Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited.

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana tikkonsisti fil-fatt f'kontraffazzjonijiet, senjatament ghaliex dawn il-kaxxi tal-kartun u tubi tat-toothpaste, fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta' Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited u ghalhekk, dawn il-kaxxi tal-kartun u tubi tat-toothpaste jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali rispettivi ta' Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited. Ir-rapport relattiv ta' Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited huwa anness u mmarkat Dok. G7.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-artikolu 3 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa'.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa Al Ryada Maritime Agency bl-indirizz postali 1st Floor, Alta Alshohda Sqr, Tobruk, Libya u bis-segwenti dettalji:

Fax +218627628477

Tel +218627626060

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru DXBO323008A (Dok. G8 anness).

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali suriferit.


8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qieghed jirrapprezenta;


9. Illi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex -

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'tliet mija, disgha u erbghin (349) kaxxa tal-kartun kontenenti mija u erbgha u erbghin (144) tubu tat-toothpaste f'kull kaxxa, b'total ta' hamsin elf, mitejn u sitta u hamsin (50,256) tubu tat-toothpaste li fuqhom hemm it-trademark tal-Unjoni Ewropea tas-socjetajiet esteri Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited hekk kif registrati mal-Ufficcju tal-Proprieta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), senjatament: fir-rigward tas-socjeta Smithkline Beecham Limited: (a) logo

 ' bin-numru ta' registrazzjoni 1204936 datata 23 ta' Awwissu 2013 (Dok.

G1 anness), (b) logo  ' bin-numru ta' registrazzjoni 001958420 datata 20 ta' Marzu 2002 (Dok. G2 anness) u (c) il-kelma 'Glaxosmithkline' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647 datata 8 ta' Novembru 2002 (Dok. G3 anness), filwaqt li fir-rigward tas-socjeta Stafford-Miller (Ireland) Limited, il-kelma 'Sensodyne' bin-numru ta' registrazzjoni 000337972 datata 22 ta' April 1999 (Dok. G4 anness) u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru ECMU2219422 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjetajiet rikorrenti Stafford-Miller (Ireland) Limited u Smithkline Beecham Limited, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jiddisponi minn tali merkanzija lil'hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjetajiet rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi l-

imsemmija merkanzija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibaghtu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni (2) u t-tielet (3) talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz ukoll l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-14 ta' Ottubru 2016 fejn ecceppew:

1. Illi l-eccipjenti ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza u ghalhekk qed jirriservaw illi jintavolaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz.

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjetajiet attrici huma rispettivament il-proprietarji tad-drittijiet registrati bhala EU Trade Marks, senjatament fir-rigward tas-socjeta Smithkline Beecham Limited il-logo 'gsk' bin-numru ta' registrazzjoni 1204936 u 001958420 kif ukoll il-kelma 'Glaxosmithkline' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647, filwaqt li fir-rigward tas-socjeta Stafford-Miller (Ireland) Limited, il-kelma 'Sensodyne' bin-numru ta' registrazzjoni 000337972 u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti G1 sa G4.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU 2219422 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM THAMES li kien diehel Malta fis-17 ta' Lulju 2016 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hamsin elf, mitejn u sitta u hamsin (50,256) tubu ta' toothpaste kollha bil-markji tas-socjetajiet rikorrenti, 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 mir-rapport datat 25 ta' Lulju 2016 (Dok. G7 fol. 28) maghmul minn Matthieu Booth rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjetajiet attrici inizjaw 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 jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B fol. 84) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Matthieu Booth li ikkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius (fol. 85) datat 18 ta' Ottubru 2016. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti f'hamsin elf, mitejn u sitta u hamsin (50,256) tubu ta' toothpaste li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-

istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit;

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' hamsin elf, mitejn u sitta u hamsin (50,256) tubu tat-toothpaste b'container numru ECMU 2219422 da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet rikorrenti inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikoli precitati fid-decide ta' din is-sentenza;

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-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* u tal-ispejjez tal-Ufficiali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 85);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur