



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.**

**Illum Il-Hamis, 26 ta' Jannar 2017**

Numru 15

**Rikors Guramentat Nru. 779/2016**

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,  
bhala mandatarju specjali ta' Johnson & Johnson,  
socjeta' estera nkorporata gewwa l-Istat ta' New Jersey fl-Istati Uniti  
tal-Amerika u b'indirizz ta' One Johnson & Johnson Plaza, New  
Brunswick, New Jersey, Stati Uniti tal-Amerika**

**vs**

**Dr Leontine Calleja u P.L. Nicholette Aquilina  
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil NORTH AFRICA SHIPPING,  
entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "P.O.BOX 28086 DUBAI UAE"  
fl-Emirati Gharab Maghquda nominati  
b'digriet tal-20 ta' Dicembru 2016; u**

**Dr Yanika Bugeja u P.L. Joeline Pace Ciscaldi  
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil AL RYADA MARITIME  
AGENCY, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "1ST FLR., ALTA  
ALSHOHDA SQR, TOBRUK-LIBYA" fil-Libja nominati  
b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2016**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-5 ta' Settembru 2016 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew in konnessjoni ma' prodotti kosmetici u toilettries varji bit-trade marks "Clean & Clear", hija proprjetarja ta' diversi trade

marks madwar id-dinja li jkopru dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks "Clean & Clear" tas-socjeta' attrici dwar tali prodotti huma trade marks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) figurattivi bin-numri 005469697 [b'effett mill-hmistax (15) ta' Novembru tas-sena elfejn u sitta (2006)], u 008987091 [b'effett mis-sitta u ghoxrin (26) ta' Marzu tas-sena elfejn u ghaxra (2010)], u dawn f'kull kaz irregistrati dwar prodotti kosmetici u toiletries varji;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni nazzjonali" (Malta) dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1.) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) u tlieta u ghoxrin (23.) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, 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. 207/2009 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli hamsa u disghin (95.) u mija u wiehed (101.) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 207/2009, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta' attrici huma rilevanti s-segweni disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn):

(a) ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta;

(b) l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-trademarks, Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta; u

(c) l-Artikolu disgha (9.) subartikoli (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettuali, Kapitolu erbgha mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issospenda r-rilaxx tal-container ECMU2219422 kontenenti kwantita' ta' prodotti kosmetici (gels) li kollha ghandom fuqhom diversi trademarks "Clean & Clear" identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 005469697 u 008987091 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta NORTH AFRICA SHIPPING u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta AL RYADA MARITIME AGENCY. 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' intellettuali;

6. illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fil-hamsa (5) ta' Awwissu tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u

kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadha lis-socjeta' attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata NORTH AFRICA SHIPPING, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "P.O.BOX 28086, DUBAI UAE" fl-Emirati Gharab Maghquda, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata AL RYADA MARITIME AGENCY, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "1ST FLR., ALTA ALSHOHDA SQR, TOBRUK-LIBYA" fil-Libja;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala One (1) carton containing One Hundred and Forty Four (144) pieces for a total of One Hundred and Forty (144) tubes Dead Skin Remover bearing the trademark of 'CLEAN & CLEAR', japplika biccar id-dispositiv tas-segwent parti tal-Artikolu disgha (9.) subartikolu erbgħa (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, li jipprovdi li:

... the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (Libja), 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-hamsa (5) ta' Settembru tas-sena elfejn u sittax (2016) inkluz, sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu għal 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 għalhekk kellha ssir din il-kawza;

Għaldaqstant għar-ragunijiet hawn qabel premissi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx għal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita' ta' prodotti kosmetici (gels) li kollha għandhom fuqhom diversi trademarks "Clean & Clear" identici għal - jew li ma jistghux jintgharf minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati inter alia dwar prodotti kosmetici bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 005469697 u 008987091, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU2219422" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward

tal-istess European Union trade marks bin-numri 005469697 u 008987091 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita ta' prodotti kosmetici (gels) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks "Clean & Clear" identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati inter alia dwar prodotti kosmetici bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 005469697 u 008987091 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 tagghom;

(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 mcahda mill-beneficcj ekonomi ta-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini ta-talet u tar-raba' talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, ta-trasport tagghom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, ta-trasport tagghom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u ta-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni tagghom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirraprezentaw lil NORTH AFRICA SHIPPING ta-9 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw, li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri, jekk ikun il-kaz, meta u jekk jirnexxihom jikkomunikaw mal-imsemmija socjetajiet minnhom rapprezentata sabiex ikunu jistghu jikkomunikaw maghha.

2. Illi huwa l-attur li ghandu l-piz tal-prova u cioe illi jrid ikun l-attur li permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinci lil dina Onorabbli Qorti illi t-talbiet kollha ta-attur huma fondanti.

3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

4. Bl-ispejjez kontra l-atturi.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirraprezentaw lil AL RYADA MARITIME AGENCY ta-11 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti ghadhom mhumiex edotti mill-fatti.

2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mal-assenti.

3. Illi l-esponenti qeghdin jitolbu minn issa l-indirizz jew dettalji ohra li jista' jkollhom li permezz taghhom l-esponenti jkunu jistghu jikkuntattjaw lill-assenti minnhom rapprezentati.

4. Illi l-esponenti, f'dan l-istadju, ma ghandhom ebda nota jew dokument relattiv ghal kaz x'jipprezentaw.

Bl-ispejjez.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

### **Ikkunsidrat**

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markju "Clean & Clear" irregistrat bhala EU trade marks bin-numri 005469697 u 008987091 dwar prodotti kosmetici u toiletries varji, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B u C.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU2219422 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM THAMES li kien diehel Malta fis-17 ta' Lulju 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'mija, erbgha u erbghin (144) bott ta' dead skin remover 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 kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavits datati 1 ta' Settembru 2016 (Dok JJ04 fol. 210) u 25 ta' Ottubru 2016 (Dok. JJ06 fol. 215) maghmula minn Cheryl L. Foytlin, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-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 gumentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficial tad-Dwana George Agius datati 2 ta' Settembru 2016 (Dok. I fol. 49) u 10 ta' Jannar 2017 (Dok. JJ02 fol. 208) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapporti ta' Cheryl L. Foytlin li kkonfermat 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 u spejjez ancillari huma elenkata fl-affidavit ta' George Agius fol. 208. 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' prodotti kosmetici (gels) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks "Clean & Clear" identici ghal - jew li ma jistghux jintgharf minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati inter alia dwar prodotti kosmetici bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 005469697 u 008987091, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU2219422" kien jikkontjenihom, jikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess European Union trade, kif ukoll tiddikjara li tali oggetti huma falsifikati;
2. 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;

3. 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 ukoll spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 208);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur