



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 26 ta' Jannar 2017

Numru 25

Rikors Guramentat Nru. 780/2016

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' The Procter & Gamble Company,
kumpannija estera nkorporata gewwa l-Istat ta' Ohio fl-Istati Uniti tal-
Amerika bin-numru ta' entita' 20677 u b'indirizz ta' One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, Stati Uniti tal-Amerika**

vs

**Dr Josette Sultana u P.L. Gerald Bonello
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil NORTH AFRICA SHIPPING,
entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "P.O.BOX 28086 DUBAI UAE"
fl-Emirati Gharab Maghquda nominati
b'digriet tad-19 ta' Dicembru 2016; u**

**Dr Yanika Bugeja u P.L. Joeline Pace Ciscaldi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil AL RYADA MARITIME
AGENCY, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "1ST FLR., ALTA
ALSHOHDA SQR, TOBRUK-LIBYA" fil-Libja nominati
b'digriet tal-20 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 varji bit-trademark "OLAY", hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja

li jkopru dan in-negożju. B'rizultat ta' uzu kummercjali għal żmien twil, bejgħ estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks "OLAY" tas-socjeta' attrici dwar tali prodotti huma trade marks magħrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost oħrajn, is-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273375 [b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], u 004724159 [b'effett mis-sittax (16) ta' Novembru tas-sena elfejn u hamsa (2005)], dawn f'kull kaz irregistrati dwar prodotti kosmetici varji (fosthom gels) u prodotti oħrajn relatati;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni nazzjonali" (Malta) dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost oħrajn), għall-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 għoxrin (23.) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, fost oħrajn;

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 oħrajn):

(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) issosspenda r-rilaxx tal-container ECMU2219422 kontenenti kwantita' ta' prodotti kosmetici (gels) li kollha għandhom fuqhom diversi trademarks "OLAY" identici għal - jew li ma jistgħux jintgħarfu minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273375 u 004724159 rispettivament. Dawn l-oġġetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibgħuta mill-ewwel konvenuta NORTH AFRICA SHIPPING u in tranzitu għar-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-oġġetti, 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 a total of Two Hundred and Eighty Eight (288) tubes Dead Skin Remover bearing the trademark of 'OLAY', japplika biccar id-dispositiv tas-segwentni parti tal-Artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, li jipprovdli 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-sug 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 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 ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premissi l-attur 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' prodotti kosmetici (gels) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks "OLAY" 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 000273375 u 004724159, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU2219422" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000273375 u 004724159 rispettivament;

2. tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita ta' prodotti kosmetici (gels) li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks "OLAY" 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 000273375 u 004724159 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 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 l-konvenuti jigu mcahnda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

5. tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, 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.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirraprezentaw lil NORTH AFRICA SHIPPING tal-11 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 ulterjuri tal-proceduri jekk ikun il-kaz.

2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li jirraprezentaw lil AL RYADA MARTIME AGENCY tas-17 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 jkun 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 "OLAY" irregistrat bhala EU trade marks bin-numri 000273375 u 004724159 dwar prodotti kosmetici varji (fosthom gels) u prodotti ohrajn relatati, 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'mitejn u tmienja u tmenin (288) 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-affidavit datat 1 ta' Settembru 2016 (Dok. PG04 fol. 210) maghmul minn Cecile Guillemard, 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 guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datati 2 ta' Settembru 2016 (Dok. H fol. 44) u 10 ta' Jannar 2017 (Dok. PG02 fol. 208) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed

jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Cecile Guillemard 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 inkluz spejjez ancillari huma elenkati 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 "OLAY" 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 000273375 u 004724159, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "ECMU2219422" kien jikkontjenihom, jikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000273375 u 004724159 rispettivament, 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 inkluz 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.

Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur