**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

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

**Illum Il-Hamis, 30 ta' Marzu 2017**

Numru 4

**Rikors Guramentat Nru. 39/2017**

**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 Noel Bartolo u P.L. Daniel Aquilina**
**kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil (1) UNIONWAY INTERNATIONAL (HK) LIMITED, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "FLAT/RM B 20/F FULL WIN COMMERCIAL CENTER 573 NATHAN ROAD YAU MA TEI KL." f'Hong Kong, u (2) AL KHEBRA SHIPPING COMPANY, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "AL SAGAA MOSQUE(OPPOSITE OF AL WAHD A BANK)AL ATHATH,TRIPOLI,LIBYA" fil-Libja nominati b'digriet tal-15 ta' Frar 2017**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-13 ta' Jannar 2017 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti kosmetici u toiletries varji inkluz shampoo, 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 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:
(a) tal-European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 006704779 – [figurattiva, b'effett mis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Frar tas-sena elfejn u tmienja (2008)] u 009703885 - [figurattiva, b'effett mit-tnejn (2) ta' Frar tas-sena elfejn u hdax (2011)], f'kull kaz debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom shampoo; u

(b) tat-trademarks irregistrati f'Malta bin-numri 55712 - [figurattiva, b'effett mill-erbgha (4) ta' Awwissu tas-sena elfejn u sittax (2016)], 26057 - [figurattiva, b'effett mid-disgha (29) ta' Lulju tas-sena elf disa' mija sitta u disghin (1996)], 21854 - [figurattiva, b'effett mis-sebgha (7) ta' Ottubru tas-sena elf disa' mija tnejn u disghin (1992)] u 23717 -

[figurattiva, b'effett mill-erbgha (4) ta' Novembru tas-sena elf disa' mija erbgha u disghin (1994)], ukoll f'kull kaz debitament irregistrati dwar varji prodotti fosthom shampoo;

3. illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" (Nazzjonali) dwar l-istess EU trade marks u trademarks registrati ta' Malta hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti kemm fir-Regolament U.E. 608/2013 "concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003", u kemm ukoll fl-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba' mija w erbatax (414) tal- Ligijiet ta' Malta];

4. illi b'daqstant allura, is-socjeta' attrici tgawdi mill-protezzjoni derivanti, inter alia:
(a) 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;

(b) mill-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 dwar EU trade marks tas-socjeta' attrici huma rilevanti r-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu erba' mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta u l-Artikolu disgha (9.) subartikoli (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta; u
(c) (dwar l-infurzar tat-trademarks irregistrati f'Malta tas-socjeta' attrici) mill-artikoli erbgha (4.), tnejn (2.) subartikolu wiehed (1) paragrafu "a" u tmienja (8.) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) / il-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-container "CMAU1809170" kontenenti kwantita' ta' oggetti li jikkonsistu f'prodotti ta' shampoo, li kollha ghandhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – (a) dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 006704779 u 009703885 rispettivament, kif ukoll (b) it-trademarks registrati ta' Malta bin-numri 55712, 26057, 21854 u 23717 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta UNIONWAY INTERNATIONAL (HK) LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta AL KHEBRA SHIPPING COMPANY. Id-Direttur Generali (Dwana) / il-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;

6. illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fis-sittax (16) ta' Dicembru tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) / lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) / 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 UNIONWAY INTERNATIONAL (HK) LIMITED, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "FLAT/RM B 20/F FULL WIN COMMERCIAL CENTER 573 NATHAN ROAD YAU MA TEI KL." f'Hong Kong, filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata AL KHEBRA SHIPPING COMPANY, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "AL SAGAA MOSQUE(OPPOSITE OF AL WAHD A BANK)AL ATHATH,TRIPOLI,LIBYA" fil-Libja;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) / il-Kontrollur tad-Dwana ser jikkwantifika waqt il-kors tal-kawza, japplikaw bic-car u rispettivament id-disposittivi tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 u tal-artikoli erbgha (4.) u tnejn (2.) subartikolu wiehed (1) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta. 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 prodotti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) / il-Kontrollur tad-Dwana ppREFIGGJA terminu sat-tlettax (13) ta' Jannar tas-sena elfejn u sbatax (2017) 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 premessi 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 ta' shampoo li kollha ghandhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 006704779 u 009703885 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) / tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container "CMAU1809170" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 006704779 u 009703885 rispettivament, kif ukoll tiddikjara li tali oggetti huma falsifikati;

(2) tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita' ta' prodotti ta' shampoo li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jigu distinti fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala trademarks f'Malta bin-numri 55712, 26057, 21854 u 23717, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) / tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "CMAU1809170" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici stante li oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) / lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi l-prodotti ta' shampoo hawn qabel indikati, fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) / lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-istess oggetti, kull mizura ohra li biha l-konvenuti jigu effettivament mcahhda 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 tas-16 ta' Marzu 2017 fejn ecceppew li:

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-intimati minnhom rapprezentati u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista ghandha dwar kull mezz ta' kommunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandha informazzjoni ohra, oltre dik diga provduta fir-rikors guramentat.

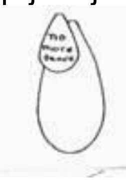
2. Salvi, jekk ikun il-kaz, eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

**Ikkunsidrat**

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji ,

no more tears , , , 

u

irregistrati bhala EU trade marks 006704779 u 009703885, u dawk f'Malta bin-numri 55712, 26057, 21854 u 23717 dwar varji prodotti fosthom shampoo, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa G.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU1809170 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM IVANHOE li kien diehel Malta fl-10 ta' Dicembru 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'disat elef seba' mija u tnejn u disghin (9,792) prodott ta' shampoo 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 12 ta' Jannar 2017 (Dok JJ04 fol. 149) maghmul minn Melissa A. Mendelsohn, rapprezentanta tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li s-socjeta attrici hi detentrici ta' dritt kopert bir-Regolament 608/2013 dwar Customs enforcement of intellectual property rights kif ukoll tgawdi mill-protezzjoni tal-artikolu 9(4) tar-Regolament EU 207/2009 li jaghti lok ghal applikazzjoni tar-Regolament 9(a) tal-Ligi Sussidjara 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll artikolu 14 tal-Kap. 416 u artikolu 9 tal-Kap. 488. Is-socjeta attrici inizjat l-opportuni proceduri gudizzjarji fit-terminu.

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 Randolph Mizzi datati 12 ta' Jannar 2017 (Dok. L fol. 42) u 14 ta' Marzu 2017 (Dok. JJ02 fol. 145) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapporti ta' Melissa A. Mendelsohn 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' Randolph Mizzi fol. 145. 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 ta' shampoo li kollha ghandhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 006704779 u

009703885 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana)/tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container "CMAU1809170" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici fir-rigward tal-istess EU trade marks bin-numri 006704779 u 009703885 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'kwantita' ta' prodotti ta' shampoo li kollha ghandhom fuqhom trade marks identici ghal - jew li ma jistghux jigu distinti fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati bhala trademarks f'Malta bin-numri 55712, 26057, 21854 u 23717, u li jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana)/tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container immarkat "CMAU1809170" kien jikkontjenihom, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici stante li oggetti falsifikati;

3. 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;

4. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha in konnessjoni mal-mizuri ordnati, 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. 145);

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