QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019

Numru 11

Rikors Guramentat Nru. 659/2019

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

vs

**Dr Fransina Abela u P.L. Veronica Rossignaud
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) RESTORA BENTARI TRADING, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "KAMPUNG BINJAI, 27200 KUALA LIPIS, PAHANG, MALAYSIA", u
(2) DROUB LIBYA AL KHAIR CO LTD, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALDEES STREET MISURATE LIBYA", nominati b'digriet tal-1 ta'Ottubru 2019**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-4 ta' Lulju 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ghall-kura, ghat-trattament u ghall-isbuhija tax-xaghar immarkati "PANTENE PRO-V", hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' European Union trade marks (EU trade marks) registrati bin-numri 000273342 "PANTENE", 000272971 "PANTENE" u 000058719 "PANTENE PRO-V" [kollha b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], kif ukoll 004833364 [b'effett mit-tlettax (13) ta' Jannar tas-sena elfejn u sitta (2006)], 004885646 [b'effett mis-sebgha (7) ta' Frar tas-sena elfejn u sitta (2006)], 005314976 [b'effett mill-erbatax (14) ta' Settembru tas-sena elfejn u sitta (2006)], 005314786 [b'effett mill-erbatax (14) ta' Settembru tas-sena elfejn u sitta (2006)], 011946563 [b'effett mill-ewwel (1) ta' Lulju tas-sena elfejn u tlettax (2013)] u 000273292 - "PRO-V" [b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], u dawn kollha dwar prodotti ghall-kura, ghat-trattament u ghall-isbuhija tax-xaghar fost ohrajn;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjonijiet ghal azzjoni" 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 fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjetà Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, 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, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) sub-paragrafu (i), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, 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. 2017/1001 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja

596.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sitta u disghin (596) tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (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;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container APZU3117772 kontenenti (inter alia) kwantita ta' prodotti ta' shampoo+conditioner / shampoo li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mill-Malasja min-naha tal-ewwel konvenuta RESTORA BENTARI TRADING u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Libja favur it-tieni konvenuta DROUB LIBYA AL KHAIR CO LTD. 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 intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fis-sitta (6) ta' Gunju tas-sena elfejn u dsatax (2019) u, wara li ezaminat kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata "RESTORA BENTARI TRADING", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "KAMPUNG BINJAI, 27200 KUALA LIPIS, PAHANG, MALAYSIA", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "DROUB LIBYA AL KHAIR CO LTD" entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ALDEES STREET MISURATE LIBYA";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala Two hundred sixteen (216) cartons X 24 = Five thousand one hundred and eighty four (5184) shampoo bottles bearing the trademark 'PANTENE' / Two hundred and twenty (220) cartons X 48 = Ten thousand five hundred and sixty (10560) shampoo bottles bearing the trademark 'PANTENE' / For a grand total of Fifteen thousand seven hundred and forty four (15744) shampoo bottles bearing the trademark 'PANTENE', japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 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 (il-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' Lulju tas-sena elfejn u dsatax (2019) 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+conditioner / shampoo li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "APZU3117772" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' prodotti ta' shampoo+conditioner / shampoo li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 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 mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l-ohra kollha konnessi ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom 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-17 ta' Ottubru 2019 fejn ecceppew:

Illi d-deputati kuraturi gew hekk nominati permezz ta' digriet ta' din l-Onorabbli Qorti datat 1 ta' Ottubru 2019;
Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti;
Illi l-esponenti jirrizervaw li jipprezentaw eccezzjonijiet kemm-il darba jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mas-socjeta konvenuta;
Illi l-esponenti qeghdin jitolbu minn issa xi indirizz u/jew dettalji ohra li jista' jkollu l-attur, oltre dawk imnizzla fir-rikors promotur, li permezz taghhom jkunu jistghu jikkuntattjaw lis-socjeta estera (1) Restora Bentari Trading u s-socjeta estera (2) Droub Libya Al Kahir Co Ltd u/jew xi rapprezentant tal-istess;
Illi f'dan l-istadju l-esponenti ma ghandhomx noti u dokumenti x'jipprezentaw, kwindi jirrizervaw id-dritt li jaghmlu dan fi stadju ulterjuri, jekk ikun il-kaz.
Salv risposta ulterjuri u/jew 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 rikorrenti hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji "PANTENE", "PANTENE PRO-V", , , , , , "PRO-V", irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563, 000273292 rispettivament, u dawn kollha dwar prodotti ghall-kura, ghat-trattament u ghall-

isbuhija tax-xaghar fost ohrajn, u dan skont kif jidher mid-dokumenti B sa J annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container APZU3117772 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CASSIOPEA li dahal Malta fil-11 ta' Mejju 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja ta' erba' mija u sitta u tletin (436) kaxxa b'total ta' hmistax-il elf seba' mija u erbgha u erbghin (15,744) flixkun shampoo+conditioner / shampoo li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta rikorrenti u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414. Minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 4 ta' Lulju 2019 (Dok. PG02 fol. 205) maghmul minn María del Carmen Cuéllar Sánchez, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-regolament EU 608/2013, is-socjeta rikorrenti inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta rikorrenti jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 28 ta' Gunju 2019 (Dok. O fol. 74) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' María del Carmen Cuéllar Sánchez 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' Randolph Mizzi fol. 75. Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta rikorrenti 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, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba

tas-socjeta rikorrenti, u tilqa’ t-talbiet l-ohra taghha fis-sens hawn deciz b’dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f’Malta, fil-kors ta’ kummerc bejn l-intimati f’kwantita ta’ prodotti ta’ shampoo+conditioner / shampoo li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container “APZU3117772” kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta’ prodotti ta’ shampoo+conditioner / shampoo li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000273342, 000272971, 000058719, 004833364, 004885646, 005314976, 005314786, 011946563 u 000273292 rispettivament, huma 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 lill-intimati u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-intimati 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. 75);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur