



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 12 ta' Frar 2020

Numru 2

Rikors Guramentat Nru. 923/2019

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjetajiet esteri Glaxosmithkline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited registrata gewwa
l-Ingilterra u Smithkline Beecham Limited
registrata gewwa l-Ingilterra**

vs

**Dr Joseph Brincat u P.L. Melissa Anastasi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju El Farouk Commerce
International mit-Tunisia, nominati
b'digriet tas-27 ta' Novembru 2019**

Il-Qorti,


Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-30 ta' Settembru, 2019 li jghid hekk:


1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjetajiet esteri Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM) registrati mal-Ufficcju tal-Proprieta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) il-kelma 'AQUAFRESH' bin-numru ta' registrazzjoni

001144757 datat 19.04.1999 (Dok. GSK1); (b) il-kelma 'AQUAFRESH' bin-numru ta' registrazzjoni 003254364 datat 09.07.2003 (Dok. GSK2); (c)




figurative mark '  ' bin-numru ta' registrazzjoni 000654426 datat

14.10.1997 (Dok. GSK3); (d) figurative mark '  ' bin-numru ta' registrazzjoni 002463164 datat 15.11.2001 (Dok. GSK4).

3. Illi s-socjeta Smithkline Beecham Limited hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM) registrati mal-Ufficcju tal-Proprieta Intelletwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (i) il kelma 'GLAXO SMITHKLINE' bin-numru ta' registrazzjoni 001697119 datat 08.06.2000 (Dok. GSK5); (ii) il-kelma 'GLAXOSMITHKLINE' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647 datat 05.10.2000 (Dok. GSK6); (iii) il-kelma 'GSK' bin-numru ta' registrazzjoni 001697812 datat 08.06.2000 (Dok. GSK7); (iv)



figurative mark '  ' bin-numru ta' registrazzjoni 001958420 datat 16.11.2000 (Dok. GSK8).

4. Illi fit-2 ta' Settembru 2019, ir-rikorrent nomine gie infurmat mid-Direttur Generali (Dwana) li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU 7206019 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'CMA CGM CENTAURUS', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. GSK9 liema container kien fih numru li ghad irid jigi identifikat ta' toothpaste li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjetajiet Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited debitament registrati, u li prima facie dehru lid-Direttur Generali (Dwana) li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjetajiet Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited.

5. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) tikkonsisti fil-fatt fi toothpaste ffalsifikati, senjatament ghaliex dawn it-toothpaste fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta' Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited u ghalhekk dawn it-toothpaste imsemmija jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali ta' Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited u dan skond ir-rapport anness u mmarkat bhala Dok. GSK10.

6. Illi r-rikorrenti nomine talab lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-Artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprieta Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-

Ligijiet ta' Malta) u l-Artikolu 1 u 23 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 d-Direttur Generali (Dwana) laqa'.

7. Illi din il-merkanzija inqabdet gewwa l-Port Hieles ta' Malta u d-Direttur Generali (Dwana), permezz tal-inkartament relattiv li ghadda lis-socjeta rikorrenti, jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL u bis-segwenti dettalji:

ADDRESSE: IMM PACHA CENTRE, 75 AV

KHEIREDDINE PACHA

BLOCK C -2eme ETAGE APT C6

MONTPLAISIR 1073

TUNIS TUNISI

TEL: +00216-71-908148

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ1002879 (Dok. GSK11 anness).

8. 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 tikkontravvjoni d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll huma pprojbiti taht l-Artikolu 12 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 123 u 129 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 suriferit, tal-Artikoli 19 sa 24 tal-istess Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, l-artikolu 9 ta' l-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettuali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [UE] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali suriferit.


9. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mid-Direttur Generali (Dwana) kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qieghed jirrapprezenta.


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

11. 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'numru li ghad irid jigi determinat ta' toothpaste li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited fir-rigward tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTMs) senjatament: (a) il-kelma 'AQUAFRESH' bin-numru ta' registrazzjoni 01144757 datat 19.04.1999 (Dok. GSK1); (b) il-kelma 'AQUAFRESH' bin-numru ta' registrazzjoni 003254364

datat 09.07.2003 (Dok. GSK2); (c) figurative mark  ' bin-numru ta' registrazzjoni 000654426 datat 14.10.1997 (Dok. GSK3); (d) figurative mark

 ' bin-numru ta' registrazzjoni 002463164 datat 15.11.2001 (Dok. GSK4) kif ukoll minn dawg tas-socjeta Smithkline Beecham Limited fir-rigward tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTMs) senjatament: (i) il kelma 'GLAXO SMITHKLINE' bin-numru ta' registrazzjoni 001697119 datat 08.06.2000 (Dok. GSK5); (ii) il-kelma 'GLAXOSMITHKLINE' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647 datat 05.10.2000 (Dok. GSK6); (iii) il-kelma 'GSK' bin-numru ta' registrazzjoni 001697812 datat 08.06.2000 (Dok. GSK7); (iv) figurative mark



' bin-numru ta' registrazzjoni 001958420 datat 16.11.2000 (Dok. GSK8); u liema oggetti jinsabu prezentement taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU7206019 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma ffalsifikati u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjetajiet Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) jiddisponi minn tali merkanzija lil'hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lid-Direttur Generali (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 dawg tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lid-Direttur Generali (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 tat-23 ta' Jannar 2020 fejn ecceppew:

Fl-ewwel lok, ma jirrizultax li l-attur halef ir-rikors li ghandu jkun guramentat, u dan ghaliex hemm prezentati originali fil-kopji li rceview il-kuraturi izda l-anqas hemm firma wahda ta' Dr Peter Fenech.

2. Ghandhom jigu esebiti materjalment kampjuni kemm tad-ditta attrici u kemm l-allegati imitazzjonijiet biex jista' jigi stabbilit dak li hemm allegat.

3. Illi ulterjorment huma mhumieq edotti mill-fatti b'dan pero, illi se jaghmlu minn kollox biex jiddistingwu min huma effettivamente il-konvenuti u l-indirizz taghhom.

Salv eccezzjonijiet ohra.


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

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

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjetajiet attrici huma proprjetarji tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) u mal-Ufficcju tal-Proprijeta Intellettwali tal-

Unjoni Ewropea (EUIPO) il-marki 'AQUAFRESH',  ,  ,

'GLAXO SMITHKLINE', 'GLAXOSMITHKLINE', 'GSK',  ' bin-numri ta' registrazzjoni 001144757, 003254364, 000654426, 002463164, 001697119, 001886647, 001697812, 001958420, u dan skont kif jidher fuq Dok. GSK1 sa GSK8 annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CMAU7206019 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CENTAURUS li kien diehel Malta fl-24 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hames mija u hames (505) kaxxi b'total ta'sitta u disghin elf disa' mija u sittin (96,960) tubu toothpaste bil-markji tas-socjetajiet attrici, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 23 ta' Settembru 2019 (Dok. GSK10 fol. 28) maghmul minn Mathieu Booth, rapprezentant tas-socjetajiet attrici.

Il-Qorti kellha l-opportunita li tara wkoll kampjun tal-oggetti konfiskati esebiet animo ritirandi u tqis li ma saret ebda osservazzjoni li tmur kontra s-sottomissjonijiet u provi attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, l-artikolu 12 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikolu 9 tar-Regolament UE 2017/1001, liema ksur huwa azzjonabbli skont l-artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414, l-

artikoli 19 sa 24 tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta u tal-provvedimenti tal-artikolu 23 tar-Regolament UE 608/2013. Kwindi s-socjetajiet attrici inizjaw dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjetajiet attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra ipprezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 16 ta' Dicembru 2019 (Dok. GSK14 fol. 89) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Mathieu Booth li ikkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna, irrizulta li kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Randolph Mizzi (fol. 90). Ghalhekk it-talbiet tas-socjetajiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

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'hames mija u hames (505) kaxxi b'total ta'sitta u disghin elf disa' mija u sittin (96,960) tubu toothpaste, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet attrici 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-socjetajiet attrici skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll l-artikolu 2(5) u (6) tar-Regolament EU Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali 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' hames mija u hames (505) kaxxi b'total ta'sitta u disghin elf disa' mija u sittin (96,960) tubu toothpaste, b'container numru CMAU7206019 da

parti tal-konvenuti u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu is-socjetajiet attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet attrici 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-konvenuti, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* u tal-ispejjez tal-Ufficjali 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. 90);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur