QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum il-Hamis, 28 ta' Ottubru 2021

Numru 7

Rikors Guramentat Nru. 336/2021

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited registrata gewwa l-Inghilterra u Smithkline Beecham Limited registrata gewwa l-Ingilterra

vs

Dr Benjamin Valenzia u P.L. Veronica Rossignaud kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-assenti kunsinnatarju ALBAIDHA TRADING COMPANY mit-Tunisia, nominati b'digriet tat-23 ta' Settembru 2021

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-14 ta' April, 2021 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 taghha 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-Proprjet. Intellettwali 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 ' ' 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-Proprjeta Intelletwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (i) il-kelma 'GLAXOSMITHKLINE' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647 datat 05.10.2000 (Dok. GSK5); (ii) il-kelma 'GSK' bin-numru ta' registrazzjoni 001697812 datat 08.06.2000 (Dok. GSK6); (iii) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 001958420 datat 16.11.2000 (Dok. GSK7).

4. Illi fis-16 ta' Marzu 2021, 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 CMAU6525140 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'OOCL MALAYSIA', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. GSK8 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 intellettwali 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 più, 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 intellettwali ta' Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) IP Limited u Smithkline Beecham Limited u dan skond ir-rapport anness u mmarkat bhala Dok. GSK9.

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 Proprjeta Intellettwali (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 intellettwali, 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 ALBAIDHA TRADING COMPANY u bis-segwenti dettalji:
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU IMMEUBLE
BABEL 2 EE ETAGE BUREA 4
TEL: 002167190520 / RC: B0121322015
CODE TVA: 1428039
W/A/M000 ALBAIDHA.COMPANY@GMAIL.COM
u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ1272473A (Dok. GSK10 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 tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali 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` Intelletwali (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 intellettwali 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. lli 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 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) kif ukoll minn dawk tas-socjeta Smithkline Beecham Limited fir-rigward tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTMs) senjatament: (i) il kelma 'GLAXOSMITHKLINE' bin-numru ta' registrazzjoni 001886647 datat 05.10.2000 (Dok. GSK5); (ii) il-kelma 'GSK' bin-numru ta' registrazzjoni 001697812 datat 08.06.2000 (Dok. GSK6); (iii) figurative mark ' ' bin-numru ta' registrazzjoni 001958420 datat 16.11.2000 (Dok. GSK7); u liema oggetti jinsabu prezentement taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU6525140 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma ffalsifikati u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali 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 dawk 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 tad-19 ta’ Ottubru 2021 fejn ecceppew:

1. Illi l-kuraturi deputati mhumiex edotti mill-fatti;
2. Jigi indikat l-ahhar indirizz maghruf tas-socjeta intimata;
3. Illi s-socjeta attrici ghandha tressaq dawk il-provi kollha li jippruvaw il-premessi u t-talbiet misjuba fir-rikors guramentat;
4. Ghal kull buon fini qed tigi annessa email li ntbaghtet lis-socjeta intimata (Dok. BJVI) skont dak indikat f’fol. 3 tal-process. Din l-email giet ritornata lura (Dok. BJV2) li tista’ tindika li dak l-indirizz ta’ email ma jezistix;
5. Salv ghal eccezzjonijet ohra permissibbli skont il-ligi, specjalment f’kaziijiet fejn il-kuraturi deputati mhumiex edotti mill-fatti.

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-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) il-marki ‘AQUAFRESH’, ‘ ‘, ‘ ’ ‘GLAXOSMITHKLINE’, ‘GSK’ u ‘ ’ bin-numri ta' registrazzjoni 001144757, 003254364, 000654426 u 002463164, 001886647, 001697812 u 001958420 u dan skont kif jidher fuq Dok. GSK1 sa GSK7 annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’container numru CMAU6525140 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur EX OOCL MALAYSIA li kien diehel Malta fit-13 ta’ Marzu 2021 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ elf mija u ghaxar (1,110) kaxxi b’total ta’ mitejn u tlettax-il elf mija u ghoxrin (213,120) tubu toothpaste bil-markji tas-socjetajiet attrici, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 12 ta’ April 2021 (Dok. GSK9 fol. 25) maghmul minn Mathieu Booth, rapprezentant tas-socjetajiet 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 13 ta' Ottubru 2021 (Dok. GSK13 fol. 78) 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 tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 79). 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, tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz b'dan illi:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti f'elf mija u ghaxar (1,110) kaxxi b'total ta' mitejn u tlettax-il elf mija u ghoxrin (213,120) 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 tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali 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 intellettwali 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' elf mija u ghaxar (1,110) kaxxi b'total ta' mitejn u tlettax-il elf mija u ghoxrin (213,120) tubu toothpaste, b'container numru CMAU6525140 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. 79);

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

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur