MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tas-26 ta' Marzu, 2009

Citazzjoni Numru. 314/2008

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Johnson & Johnson, socjeta' estera ta' nazzjonalita' Amerikana, b'indirizz ta' One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Richard Sladden u l-Prokuratur Legali Doreen Aquilina li b'digriet tat-23 ta' Mejju 2008 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil Sarl Razik Com Import / Export, ta' Cite 488 Log BL 01 No.07 – Badjarah, Algiers, l-Algerija.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Johnson & Johnson, socjeta' estera ta' nazzjonalita' Amerikana, b'indirizz ta' One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Stati Uniti tal-Amerika datat 1 ta' April 2008 a fol 1 tal-porcess fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici Johnson & Johnson, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' kura u ndafa tal-gilda "Johnson & Johnson", hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni mal-istess;

Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha kif ukoll ma' *trademarks* tal-kumpanniji sussidjarji taghha;

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) il-markji "Johnson & Johnson" (numru 003474764), "JOHNSON & JOHNSON" (numru 003428943), "J&J" (numru 003484557) u "J&J" (numru 003428885), u dan f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti f'kategorija li fihom jaqghu prodotti ta' kura u ndafa tal-gilda;

Illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta' attrici ghandha validament rregistrati f'Malta t-*trademarks* bin-numri ta' registrazzjoni 21801 ("J&J") u 28256 ("PROMESSES TENUES") u dan f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti f'kategorija li fihom jaqghu prodotti ta' kura u ndafa tal-gilda;

Illi *oltre* dan kollu, is-socjeta' attrici tuza b'awtorizzazzjoni t-trademarks "RoC" (registrata bhala *trademark* f'Malta bin-numru 13699 u bhala *Trademark* Komunitarju bin-numru 003430345), li jinsabu registrati f'isem is-socjeta' Lussemburgiza sussidjara tas-socjeta' attrici Roc International S.a.r.l., u dan kollu bi ftehim bejn is-socjeta'

attrici u l-istess socjeta' Lussemburgiza sussidjara taghha Roc International S.a.r.l.;

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" u tinsab registrata mal-Kontrollur tad-Dwana ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-ligi fosthom tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** (**Kapitolu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta**) u tal-**Council Regulation (EC) No 1383/2003** *concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights*, biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 2 (1) (a), 4** u **8 (1)** tal-istess **Kap. 414**, u fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 1, 2 1.(a), 9, 10, 16** u **17** tal-istess **Council Regulation (EC) No 1383/2003** fost ohrajn;

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414** u fl-**artikolu 1 tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* CRXU 9172755 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' prodotti ta' kura u ndafa tal-gilda inkluz materjal ta' ippakkettjar relattiv li fihom, fl-ewwel lok, sinjali "Johnson & Johnson" u "J&J" fuq il-pakketti relattivi bhal dawk tas-socjeta' attrici u, fit-tieni lok, sinjali "RoC" fuq il-kontenituri relattivi bhal dawk li taghhom is-socjeta' attrici ghandha d-dritt tal-uzu skont il-ligi, u dawn is-sinjali kollha prezentati b'mod prominenti, liema artikoli kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici ndikata fuq il-manifest relattiv bhala Sarl Razik Com Import/Export, ta' Cite 488 Log BL 01 No.07 – Badjarah, Algiers, l-Algerija, u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-3 ta' Marzu 2008 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana

li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta’ intellettwali. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta’ attrici kopja ta’ dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat MANIFEST fejn, fil-parti relattiva ghall-*consignee* hemm indikat Sarl Razik Com Import / Export, ta’ Cite 488 Log BL 01 No.07 – Badjarah, Algiers, l-Algerija;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b’kollox sebat elef tmien mija u sitta u disghin (7,896) bicca u dan kwantu ghal 2,496 prodotti bis-sinjali Johnson & Johnson / J&J (*Roc High Moisture whitening exfoliating scrub*) u kwantu ghal 5,400 prodotti Johnson & Johnson / J&J (RoC *Anti-Age System*), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta’ ligi ndikati fil-paragrafu numru 6 ta’ dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 9 1. (a)** u **(b) tal-Council Regulation (EC) No. 40/94** *on the Community trade mark*, kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 10, 14** sa **19 tal-Att tal-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416)** u **tar-regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003;**
Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sat-3 ta’ April 2008 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* dawn l-istess terminu;

Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Illi ghalhekk l-istess socjetajiet attrici talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita’ ta’ prodotti ta’ kura u ndafa tal-gilda inkluz materjal ta’ ippakkettjar relattiv li fihom, fl-ewwel lok, sinjali “Johnson

& Johnson” u “J&J” fuq il-pakketti relattivi bhal dawk tas-socjeta’ attrici u, fit-tieni lok, sinjali “RoC” fuq il-kontenituri relattivi bhal dawk li taghhom is-socjeta’ attrici ghandha d-dritt tal-uzu skont il-ligi, u dawn is-sinjali kollha prezentati b’mod prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CRXU 9172755 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti ’l hinn mill-kanali tal-kummerc b’dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta’ attrici jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez ta’ – l-konvenuta;

3. Tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuta li tibqa’ minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 4 u 5) u tmintax-il dokument (18) li huma esebiti u mmarkati minn Dok. “A” sa Dok. “R” kif jidhru a fol. 7 sa fol. 52 tal-process.

Rat id-digriet datat 23 ta’ Mejju 2008 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita’ intimata.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tas-6 ta’ Novembru 2008, b’dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn

dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura ta' l-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 15 ta' Ottubru 2008 (fol. 79) fejn ecceppew li:-

1. Illi preliminarjament, l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu r-risposti taghhom fid-dettal fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw mas-socjeta` assenti konvenuta;

2. Illi ghal dn l-iskop kitbu lill-avukat tas-socjeta` attrici sabiex jinghataw kull informazzjoni dwar is-socjeta` konvenuta;

3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suepost, irid jigi ppruvat li l-affarijiet kollha indikati fir-rikors guramentat huma kontrafatti u/jew jikkontravjenu d-drittijeit dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici

4. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, irid jigi ppruvat illi l-affarijiet mertu ta' din il-kawza gew realment ordnati mis-socjeta` konvenuta;

Salv eccezzjonijiet ohra.

Rat il-lista ta' xhieda u dokument esebit tal-istess kuraturi a fol. 79 sa 81 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti datati 6 ta' Novembru 2009 u 18 ta' Frar 2009 fejn meta issejhet il-kawza deher Dr. Jonathan Abela Fiorentini ghas-socjeta` attrici li ddikjara kemm li m'ghandux provi iktar u lanqas iktar indirizzi tal-entita' konvenuta. Deher Dr. Sladden li rrimetta ruhu ghall-atti tal-kawza u l-istess kawza giet differita ghas-sentenza ghas-26 ta' Marzu 2009.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* CRXU 9172755 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' prodotti ta' kura u ndafa tal-gilda inkluz materjal ta' ippakkettjar relattiv li fihom, fl-ewwel lok, sinjali "Johnson & Johnson" u "J&J" fuq il-pakketti relattivi bhal dawk tas-socjeta' attrici u, fit-tieni lok, sinjali "RoC" fuq il-kontenituri relattivi bhal dawk li taghhom is-socjeta' attrici ghandha d-dritt tal-uzu skont il-ligi, u dawn is-sinjali kollha prezentati b'mod prominenti, u dawn l-oggetti kienu jikkonsistu f'sebat elef tmien mija u sitta u disghin (7,896) bicca u dan kwantu ghal 2,496 prodotti bis-sinjali Johnson & Johnson / J&J (*Roc High Moisture whitening exfoliating scrub*) u kwantu ghal 5,400 prodotti Johnson & Johnson / J&J (RoC *Anti-Age System*), u dan fuq suspett li dawn jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Dan jinsab ikkonfermat mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius datat l-1 ta' April 2008 (Dok. "Q") u mid-dokumenti u xhieda ohra prodotta f'din il-kawza.

Illi s-socjeta' attrici wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti u li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali u dan kif jirrizulta mir-rapport datat 26 ta' Marzu 2008 (Dok. "E") u mill-atti kollha pprezentati mis-socjeta' attrici.

Illi ghalhekk l-allegazzjononijiet attrici gew ilkoll ippruvati u fil-fatt ma humiex kontestati u ghalhekk filwaqt li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici ghaliex ma hemmx bzonnha, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra b'dan li ghall-fini tar-raba' talba l-ispejjez ghandhom jinkludu dawk indikati mill-ufficjal tad-Dwana fl-affidavit tieghu mmarkat bhala Dok. "Q".

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi fil-waqt li filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati in kwantu l-istess huma nkonsistenti ma’ dak hawn deciz, u filwaqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici ghaliex ma hemmx bzonnha, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra b’dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita’ ta’ prodotti ta’ kura u ndafa tal-gilda nkluz materjal ta’ ippakkettjar relattiv li fihom, fl-ewwel lok, sinjali “Johnson & Johnson” u “J&J” fuq il-pakketti relattivi bhal dawk tas-socjeta’ attrici u, fit-tieni lok, sinjali “RoC” fuq il-kontenituri relattivi bhal dawk li taghhom is-socjeta’ attrici ghandha d-dritt tal-uzu skont il-ligi, u dawn is-sinjali kollha prezentati b’mod prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CRXU 9172755 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta’ disghin (90) gurnata mid-data ta’ din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill-, u ghas-spejjez tal-konvenuta;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha;

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-entita’ konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------