



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-18 ta' Gunju, 2009

Citazzjoni Numru. 1260/2008

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D.,
detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M",
bhala mandatarju specjali ta' The Procter & Gamble
Company, socjeta` estera ta' nazzjonalita` Amerikana.**

vs.

**Dr. Patrick Valentino u l-Prokuratur Legali Doreen
Aquilina li b'digriet tat-8 ta' Mejju 2009 gew nominati
bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
REXMAR S.A.R.L. ta' CASABLANCA, IL-MAROKK.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors gurantat ta' l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali

ta' The Procter & Gamble Company, socjeta` estera, datat 19 ta' Dicembru 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici The Procter & Gamble Company, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar "PANTENE PRO-V", 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 sacrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mat-*trademarks* taghha "PANTENE PRO-V" u "PANTENE" dwar prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar;

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) il-markji "PANTENE" (numru 000272971), "PANTENE" (numru 000273342), "PANTENE PRO-V" (numru 000058719), "PANTENE PRO-V" (numru 001365840), "PRO-V" (numru 000273292), "PANTENE PRO-V" (numru 004833364), "PANTENE PRO-V" (numru 004885646), "PANTENE PRO-V" (numru 005314786), u "PANTENE PRO-V" (numru 005314976), u dan f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti f'kategorija li fihom jaqghu prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar;

Illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrat f'Malta t-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni "PANTENE" (numru 8457), *inter alia* dwar prodotti f'kategorija li fihom jaqghu prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar;

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-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) (i), 4 u 8 (1)** tal-istess **Kap. 414** u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 2. 1(a)(i), 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 msemija fl-**artiklu 4** tal-istess **Kap. 414** u fl-**artikolu 1 1. tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 9676328 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar (*2 in 1 Shampoo & Conditioner*) gewwa kaxxi tal-kartun, li kollha fihom sinjali "PANTENE PRO-V" u - fil-kaz tal-fliexken *2 in 1 Shampoo & Conditioner* – sinjali "PANTENE", ilkoll bhal daww tas-socjeta' attrici u rapprezentati b'mod prominenti, liema oggetti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana waqt procedura ta' trasbord ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala REXMAR S.A.R.L, ta' CASABLANCA, IL-MAROKK, 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' intellettuali;

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-20 ta' Novembru 2008 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti kif ukoll l-istess kampjuni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettuali. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta' attrici kopja ta' dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat DRAFT BILL OF LADING fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat REXMAR S.A.R.L, ta' CASABLANCA, IL-MAROKK;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox "*207 cartons x 288 bottles each shampoo PANTENE PRO-V total of 59,616 pcs*", jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-

kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 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 sad-19 ta' Dicembru 2008 (inkluz) sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

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

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Illi ghaldaqstant ghar-raginijiet hawn qabel premissi l-attur *nomine* talab lil din il-Qorti: -

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar (*2 in 1 Shampoo & Conditioner*) gewwa kaxxi tal-kartun, li kollha fihom sinjali "PANTENE PRO-V" u - fil-kaz tal-fliexken *2 in 1 Shampoo & Conditioner* – sinjali "PANTENE", prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 9676328 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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-beneficji ekonomiċi tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbatlha l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inklużi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti għall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, 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 għas-subizzjoni tagħha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "T" kif jidher minn fol. 6 sa fol. 113 tal-process.

Rat id-digriet datat 8 ta' Mejju 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru għall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat għas-smigh minn din il-Qorti kif hekk attwalment presjeduta biex tinstema' fis-seduta tad-9 ta' Gunju 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta' attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits tagħha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati datata 2 ta' Gunju 2009 a fol.133 tal-process fejn esponew:-

1. Illi huma ma humiex edotti mill-fatti ta-kawza pero' jirriservaw illi jipprezentaw risposta guramentata ulterjuri u aktar xhieda meta u jekk jirnexxilhom jottjenu aktar informazzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 134 tal-process.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat in-nota tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone datata 28 ta' Mejju 2009 a fol. 137 tal-process li biha esebixxa d-dokumenti hemm annessi.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fid-9 ta' Gunju 2009 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone li rrimetta ruhu ghall-atti u Dr. Patrick Valentino li pprezenta dokument. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghad-18 ta' Gunju 2009.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi mill-atti ta' din il-kawza jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 9676328 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar (*2 in 1 Shampoo & Conditioner*) gewwa kaxxi tal-kartun, li kollha fihom sinjali "PANTENE PRO-V" u - fil-kaz tal-fliexken *2 in 1 Shampoo & Conditioner* – sinjali "PANTENE", liema oggetti kienu jikkonsistu b'kollox fi "*207 cartons x 288 bottles each shampoo PANTENE PRO-V total of 59,616 pcs*", il-koll bil-markji bhal daww tas-socjeta' attrici u rapprezentati b'mod prominenti, liema oggetti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana waqt procedura ta' trasbord ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhal REXMAR S.A.R.L, ta' CASABLANCA, IL-MAROKK. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius datat 12 ta' Dicembru 2008 (Dok. "R" – fol. 101)

Illi dawn l-istess oggetti gew mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana peress li dehru li huma oggetti falsifikati u fil-fatt l-istess ufficjali tad-Dwana informaw b'dan lis-socjeta' attrici sabiex l-istess taghmel il-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettuali, u fil-fatt mir-rapport datat 18 ta' Settembru 2008 (Dok. "LAS 2" – fol. 142; Dok. "P" – fol. 71) jirrizulta li tali oggetti kienu effettivament kontrafatti u li l-istess oggetti kienu destinati skond id-draft bill od lading ghall-*consignee*

hemm indikat bhala REXMAR S.A.R.L, ta' CASABLANCA, IL-MAROKK, u allura, salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra, stante li l-istess gew ippruvati u fil-fatt lanqas huma kontestati.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati in kwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' l-istess, **u tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar (*2 in 1 Shampoo & Conditioner*) gewwa kaxxi tal-kartun, li kollha fihom sinjali "PANTENE PRO-V" u - fil-kaz tal-fliexken *2 in 1 Shampoo & Conditioner* – sinjali "PANTENE", prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-container ECMU 9676328 kien fih l-imsemmija oggetti, lkoll mertu tal-kawza odjerna jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici.

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

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba ghaliex ma' hemmx bzonnha.

4. Tordna li l-entita' konvenuta ghandha tbatl 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' intimata/konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Kopja Informali ta' Sentenza

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----