MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tas-26 ta' Novembru, 2009

Citazzjoni Numru. 776/2008

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, b'indirizz ta' One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Patrick Valentino u l-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil AL ROWAD SHIPPING AGENCY, ta' Benghazi, Libja.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-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, b'indirizz ta' One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Stati Uniti tal-Amerika datat 27 ta' Novembru 2008 a fol. 1 tal-process fejn esponsa: -

Illi s-socjeta' attrici THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti kosmetici tal-marka "MAX FACTOR", hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha;

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 "MAX FACTOR" dwar prodotti kosmetici.

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrat bhala *trademark* Komunitarju (CTM) it-*trademark* bin-numru 000273730 – "MAX FACTOR", b'effett mis-6 ta' Mejju 1996 u f'Malta b'effett mill-1 ta' Mejju 2004, u dan *inter alia* dwar prodotti kosmetici.

Illi *inoltri*, is-socjeta' attrici ghandha rregistrat f'Malta b'effett mit-23 ta' Dicembru 1936 it-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 3088 – "MaxFactor" (tikketta), dwar prodotti kosmetici.

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (**Kapitolu 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) u **(iii), 4** u **8 (1)** tal-istess **Kap. 414** u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 2. 1 (a) (i)** u **(iii), 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 (1) tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* IRSU 2560747 kontenenti fost ohrajn prodotti kosmetici gewwa pakketti, li lkoll fihom *inter alia* sinjali MAXFECTER prezentati b'mod distintiv u prominenti, liema artikoli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-manifest u fuq il-polza ta' karigu relattivi bhala AL ROWAD SHIPPING AGENCY, ta' Benghazi, Libja, u l-istess Kontrollur tad-Dwana informa 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 fl-17 ta' Lulju 2008 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u 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 tal-manifest u tal-polza ta' karigu relattivi ghal dan il-kaz, fejn bhala *consignee* hemm indikat AL ROWAD SHIPPING AGENCY, ta' Benghazi, Libja.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox "*36 cartons x 288 pieces each with a total of 10,368 packets*" u ghaldaqstant 10,368 prodott b'kollox, jikkontravjenu 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 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**

dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) u tar-**regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003.**

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sal-31 ta' Lulju 2008 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 ghalhekk l-istess socjeta` attrici talbet lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi prodotti kosmetici gewwa pakketti, li lkoll fihom *inter alia* sinjali MAXFECTER prezentati b'mod distintiv u prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 2560747 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 s-socjeta' konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "K" kif jidhru minn fol. 6 sa fol. 43 tal-process.

Rat id-digriet datat 15 ta' Lulju 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tad-19 ta' Novembru 2009, 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 ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati datata 24 ta' Settembru 2009 a fol. 74 tal-process fejn ecceppew:-

1. Illi huma m'humiex edotti mill-fatti tal-kawza pero` jirriservaw illi jipprezentaw risposta guramentata ulterjuri u aktar xhieda meta u jekk jirnexxilhom jottjenu aktar informazzjoni dwar il-kaz odjern.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati (fol.75).

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fid-19 ta' Novembru 2009 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone li ddikjara li m' ghandux aktar provi u rrimetta ruhu ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghas-26 ta' Novembru 2009.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din l-azzjoni saret mis-socjeta’ attrici THE PROCTOR & GAMBLE COMPANY, kumpanija Amerikana li hija detentrici tal-marka “MAX FACT0R” in konnessjoni ma’ prodotti kosmetici liema marka hija registrata bhala *trademark* kommunitarju u bhala tikketta “MaxFactor” Malta kif jidher mid-Dok. “B” u “C” annessi mar-rikors guramentat attrici.

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414 u fl-artikolu 1 (1) tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003**, il-Kontrollur tad-Dwana fis-16 ta’ Lulju 2008 issosspenda r-rilaxx tal-*container* IRSU 2560747 (li kien wasal Malta fil-11 ta’ Lulju 2008) kontenenti fost ohrajn prodotti kosmetici gewwa pakketti, li lkoll fihom *inter alia* sinjali MAXFECTER prezentati b’mod distintiv u prominenti, liema artikoli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-manifest u fuq il-polza ta’ karigu relattivi bhala AL ROWAD SHIPPING AGENCY, ta’ Benghazi, Libja.

Illi l-Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta’ attrici dwar din is-sejba f’cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta’ drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali u fil-fatt is-socjeta’ attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-17 ta’ Lulju 2008 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u 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. Dan jinsab ikkonfermat mid-dikjarazzjoni ta’ Shelley Suzanne Duggan datata 29 ta’ Lulju 2008 (Dok. “G” u “H”).

Illi mid-dokumenti li l-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta’ attrici konsistenti f’kopja tal-manifest u tal-polza ta’ karigu relattivi ghal dan il-kaz, jirrizulta li tali merkanzija kienet destinata bhala *consignee* lill-entita’ indikata bhala AL ROWAD SHIPPING AGENCY, ta’ Benghazi, Libja (Dok. “K”).

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox "*36 cartons x 288 pieces each with a total of 10,368 packets*" u ghaldaqstant 10,368 prodott b'kollox, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici u dan huwa kkonfermat mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius datat 30 ta' Lulju 2008 (Dok. "J").

Illi ghalhekk ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 tar-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 dwar it-*Trademarks*** (**Kap. 416**) u tar-**Regolament Numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003,** u allura fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha tilqa' t-talbiet attrici l-ohra peress li gew ippruvati u effettivament lanqas huma kkontestati.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati biss inkwantu l-istess huma nkonsistenti ma' dak hawn premess, u fil-waqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn premess,** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi prodotti kosmetici gewwa pakketti, li lkoll fihom *inter alia* sinjali MAXFECTER prezentati b'mod distintiv u prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 2560747 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 lil, u ghas-spejjez ta' l-entita' konvenuta.

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

4. Tordna li l-entita' 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--------------------------------