MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tas-16 ta' Frar, 2010

Citazzjoni Numru. 666/2009

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. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Vicor Bugeja li b'digriet tal-13 ta' Awwissu 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil CIKO TRADING CO.,LTD., ta' Lagos, Nigerja.

Il-Qorti,

<u>I.   PRELIMINARI.</u>

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 10 ta' Lulju 2009 fol. 1 tal-process fejn ippremetta: -

Illi s-socjeta' attrici THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ghall-kura u ndafa tal-gilda "OLAY" (inkluzi *shower creams*), 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;

Illi fost l-ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) il-markji "OLAY" (kelma, numru 000273375), "OLAY" u wicc partikolari ta' mara (figurattiva, numru 004724233), "OLAY" (figurattiva, numru 004724159), u disinn partikolari ta' wicc ta' mara (numru 0004723979), dan f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti f'kategorija li fihom jaqghu prodotti tat-tip "*shower cream*".

Illi fost l-ohrajn ukoll, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrat f'Malta t-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 30103 "OIL OF OLAY", u dan *inter alia* dwar prodotti f'kategorija li fihom jaqghu prodotti ta' kura u ndafa tal-wicc.

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)** (**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), 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 issospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 2015305 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' prodotti tat-tip "*shower cream*" gewwa kaxxi tal-kartun, li lkoll fihom sinjali "OLAY" u – fil-kaz tal-prodotti stess - disinn partikolari ta' wicc ta' mara, bhal dawk tas-socjeta` attrici 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 CIKO TRADING CO.,LTD., ta' Lagos, Nigerja 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-12 ta' Gunju 2009 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 *DRAFT BILL OF LADING* fejn fil-parti relattiva ghall-*consignee* hemm indikat CIKO TRADING CO.,LTD., ta' Lagos, Nigerja.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox 11,016 (*oltre* ghal 459 kaxxa tal-kartun relattivi),

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 5 ta’ dan ir-rikors, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 9 1. (a)** u **(b) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 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-13 ta’ Lulju 2009 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` rikorrenti talbet lis-socjeta` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita’ ta’ prodotti tat-tip “*shower cream*” gewwa kaxxi tal-kartun, li lkoll fihom sinjali “OLAY” u – fil-kaz tal-prodotti stess - disinn partikolari ta’ wicc ta’ mara, bhal dawk tas-socjeta` attrici pprezentati b’mod prominenti, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 2015305 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 lil, u a spejjez tal-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, nkluzi 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 u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "M" kif jidhru minn fol. 6 sa fol. 59 tal-process.

Rat id-digriet datat 13 ta' Awwissu 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh biex jinstema' fis-seduta tal-10 ta' Dicembru 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` rikorrenti sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha 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-rikors ta' Dr. Luigi A. Sansone datat 12 ta' Novembru 2009 a fol. 84 tal-process fejn talab lill-Qorti joghgobha tawtorizza korrezzjoni fir-rikors guramentat promotur fis-sens li fil-premessa numru 8 tal-istess minflok "40/94" jigi jidher "207/2009"; u l-Qorti bid-digriet taghha moghti fis-17 ta' Novembru 2009 laqghet it-talba.

Rat ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati datata 20 ta' Novembru 2009 a fol. 86 tal-process fejn eccepew:-

1. Illi l-esponenti mhux edotti mill-fatti u jirriservaw li jissotomettu risposta ulterjuri meta jkunu jafu l-fatti.

2. Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda u dokument esebit tal-kuraturi deputati (fol 87).

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fl-10 ta' Dicembru 2010 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghall-atturi u Dr. Martin Fenech bhala kuratur li nforma l-Qorti li ma rceviex risposta minghand is-socjeta` intimata. Id-difensuri rrimettew ruhhom ghall-atti tal-kawza, li giet differita ghas-sentenza ghas-16 ta' Frar 2010.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-*container* ECMU 2015305 kien inhatt gewwa l-Freeport Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CARMEN fid-9 ta' Gunju 2009 u li fit-12 ta' Mejju 2008 l-istess Kontrollur tad-Dwana issospenda r-rilaxx tal-istess *container* ECMU 2015305 li kellu fih fost l-ohrajn 'COSMETICS', li minnhom kien hemm 459 kaxxa tal-kartun li kien fihom 11,106 prodott ta' *"shower cream"* li lkoll fihom sinjali "OLAY" u – fil-kaz tal-prodotti stess - disinn partikolari ta' wicc ta' mara, bhal dawk tas-socjeta` attrici pprezentati b'mod prominenti, liema oggetti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala s-socjeta' intimata fl-indirizz hemm indikat, 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 dan kif jirrizulta mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "M" – 3 ta' Lulju 2009), gie kkonfermat minn ezamijiet li saru fuq l-istess oggetti li kienu kontrafatti kif jirrizulta minn Dok. "J" u Dok. "K", u li allura d-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq l-istess markji kif

indikati (Dok. “D” sa “G”) gew miksura u pregudikati b’dan li l-allegazzjonijiet attrici gew ippruvati, ma humiex kontradetti u ghalhekk fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet (3) talba attrici ghaliex ma hemmx bzonn taghha tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra, b’dan li ai fini tar-raba’ talba ghandhom jigu nkluzi l-ispejjez indikati fl-affidavit ta’ l-istess ufficjal tad-Dwana George Agius datat 3 ta’ Lulju 2009 (Dok. “M” – fol. 58/59).

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b’xi mod inkompatibbli ma’ l-istess, u fil-waqt li **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 kwantita’ ta’ prodotti tat-tip “*shower cream*” gewwa kaxxi tal-kartun, li lkoll fihom sinjali “OLAY” u – fil-kaz tal-prodotti stess - disinn partikolari ta’ wicc ta’ mara, bhal dawk tas-socjeta` attrici 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* ECMU 2015305 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’ sittin (60) gurnata mid-data ta’ din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-konvenuta.

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

4. Tordna li s-socjeta’/entita’ konvenuta tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba attrici, nkluzi 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'/entita' konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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