MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-23 ta' Frar, 2010

Citazzjoni Numru. 1026/2009

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Pfizer Products Inc., kumpanija estera registrata fl-Istat tal-Connecticut b'indirizz ta' Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Veronica Rossignaud li b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil AL KHAT AL AZRAQ SHIPPING ta' Khoms Libja.

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’ Pfizer Products Inc. kumpanija estera registrata fl-Istat tal-Connecticut, b’indirizz ta’ Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, Stati Uniti tal-Amerika datat 26 ta’ Ottubru 2009 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

Illi s-socjeta’ attrici Pfizer Products Inc. hija proprjetarja ta’ diversi *trademarks* in konnessjoni man-negozju taghha fi prodotti farmacewtici fosthom dawk dwar il-prodotti “VIAGRA”, maghrufin sew madwar id-dinja nkluza Malta;

Illi b’hila u b’invenzjoni, kif ukoll b’hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva, is-socjeta’ attrici flimkien ma’ kumpaniji ohra affiljati fosthom il-kumpanija Amerikana Pfizer Inc., kisbet reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mat-*trademarks* taghha dwar prodotti “VIAGRA”;

Illi fost ohrajn, is-socjeta’ attrici ghandha validament irregistrat f’Malta t-*trademark* bin-numru ta’ registrazzjoni 40581 (rapprezentazzjonijiet tridimensjonali ta’ pillola VIAGRA, kulur blu), u dan dwar *cardiovascular preparations and pharmaceutical preparations for the treatment of sexual dysfunction*;

Illi *inoltre*, is-socjeta’ attrici tinsab awtorizzata minn Pfizer Inc. (kumpannija Amerikana affiljata maghha) dwar l-uzu tat-*trademark* Komunitarju numru 000233890 VIAGRA fuq bazi mhux esklussiva, u dan dwar *pharmaceutical and veterinary preparations and substances*;

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 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 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 issospenda r-rilaxx tal-*container* IRSU 4872615 kontenenti kwantita' ta' prodotti konsistenti f'kaxxi u pakketti bil-kelma WAGRA fuqhom u bil-pakketti li fihom pilloli kulur blu u fil-forma ta' djamant, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana waqt proceduri ta' trasbord in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala AL KHAT AL AZRAQ SHIPPING, ta' Khoms, Libja (bil-merkanzija ufficjalment indikata bhala *Home appliances*), 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 fis-27 ta' Settembru 2009 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti kif ukoll l-istess kampjuni, 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 kopji ta' dokumenti relattivi ghal dan il-kaz fosthom kopja ta' *BILL OF LADING* bir-referenza ECL1441WOFA1961 fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat AL KHAT AL AZRAQ SHIPPING, ta' Khoms, Libja;

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala 34 kaxxa b'32,000 pillola f'kull kaxxa bit-total ta' 1,088,000 pillola, 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 guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 22, 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 dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) u tar-regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003**;

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sas-26 ta’ Ottubru 2009 (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 ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjeta` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti u cioe’ kwantita’ ta’ prodotti konsistenti f’kaxxi u pakketti bil-kelma WAGRA fuqhom u bil-pakketti li fihom pilloli kulur blu u fil-forma ta’ djamant, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 4872615 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, 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 ta' – kif ukoll in konnessjoni mad-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. "J" kif jidhru esebiti minn fol. 6 sa fol. 32 tal-process.

Rat id-digriet datat 9 ta' Dicembru 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-intimat.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti biex jinstema' fis-seduta tat-2 ta' Frar 2010, 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 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 mahlufa tal-kuraturi deputati datata 21 ta' Jannar 2010 a fol. 69 tal-process fejn esponew:-

1. Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u jirrizervaw d-dritt li jipprezentaw risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fejn fis-17 ta' Frar 2010 meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghall-atturi u Dr. Martin Fenech li rrimettew ruhhom ghall-atti u l-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-23 ta' Frar 2010.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi jirrizulta li s-socjeta' attrici ghandha validament irregistrat f'Malta t-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 40581 (rapprezentazzjonijiet tridimensjonali ta' pinnola VIAGRA, kulur blu), u dan dwar *cardiovascular preparations and pharmaceutical preparations for the treatment of sexual dysfunction*.

Illi gie ppruvat li l-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx ta' *airfreight consignment in transit* li fost ohrajn kien fih kwantita' ta' prodotti farmacewtici konsistenti f'pakketti li kull pakkett fih erba' pilloli kulur blu u fil-forma ta' djamant bhal pilloli kulur blu car u fil-forma ta' djamant tas-socjeta' attrici li jgibu l-marka "WAGRA", u liema pilloli kienu simili ghad-disinn, ghamla u kulur ta' dawk proposti mis-socjeta' attrici taht l-isem VIAGRA, u liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-Awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 4872615 kien fih l-imsemmija oggetti meta wasal Malta, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Fil-fatt l-oggetti kontrafatti jikkonsistu f'erbgha u tletin kaxxa (34) bi tnejn u tletin elf (32,000) pillola f' kull kaxxa bit-total ta' miljun tmienja u tmenin elf (1,088,000) li kollha kellhom il-marki ta' "WAGRA" *Sildenafil citrate tablets*.

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba 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 u dan kif jirrizulta mill-ezamijiet li saru (Dok. "LS02"), u ghalhekk il-pretensjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u fil-fatt ma humiex bl-ebda mod kontradetti.

Illi dwar l-ispejjez sabiex jigu distrutti l-istess oggetti dawn jinkludu dawk ukoll indikati fl-affidavit tal-imsemmija

Ufficjal tad-Dwana George Agius a fol. 25 - 27 tal-process u salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, it-talbiet attrici l-ohra qed jigu milqugha kif hawn deciz.

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 filwaqt 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 u cioe' kwantita' ta' prodotti konsistenti f'kaxxi u pakketti bil-kelma WAGRA fuqhom u bil-pakketti li fihom pilloli kulur blu u fil-forma ta' djamant, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 4872615 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 id-decizjoni jiddistruggi dawn l-imsemmija oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil , a spejjez tal-konvenuta;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba *stante* dak provdut fit-tieni talba tal-azzjoni attrici.

4. Tordna li l-entita' intimata/konvenuta ghandha 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 ta' – kif ukoll in konnessjoni ma'- id-distruzzjoni stess.

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

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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