MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-22 ta' April, 2010

Citazzjoni Numru. 1156/2009

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Rothmans of Pall Mall Limited, kumpannija estera registrata f'*Companies House* (Ingilterra u Wales) bin-numru ta' registrazzjoni 00676565, u b'indirizz registrat ta' 65 Pall Mall, Londra SW1Y 5HZ, fir-Renju Unit.

vs.

Dr. Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Luisa Tufigno li b'digriet tal-11 ta' Frar 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil AL ZWETINA SHIPPING AGENCY, ta' Tripoili, 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' **Rothmans of Pall Mall Limited**, kumpanija estera ta' , kumpannija estera registrata f'*Companies House* (Ingilterra u Wales) bin-numru ta' registrazzjoni 00676565, u b'indirizz registrat ta' 65 Pall Mall, Londra SW1Y 5HZ, fir-Renju Unit, datat 25 ta' Novembru 2009 a fol 1 tal-process fejn espona:-

Illi s-socjeta` attrici, li tifforma parti mill-grupp ta' kumpanniji *British American Tobacco*, maghruf sew madwar id-dinja nkluz f'Malta *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' sigaretti maghrufa bhala ROYALS, hija detentrici ta' diversi jeddijiet ta' proprjeta` intellettwali li jkopru dan in-negozju u in konnessjoni mal-istess.

Iilli b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva, is-socjeta` attrici flimkien ma' kumpaniji affiljati ohrajn, kisbet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mal-prodotti ROYALS u mal-jeddijiet taghha dwar proprjeta` intellettwali fuq l-istess.

Illi fost ohrajn, is-socjeta` attrici ghandha validament irregistrati f'Malta bhala *trademarks* is-segwenti u cioe` ROYALS (kelma, nru. 37183), ROYALS (figurattiva, nru. 35235) u R ROYALS (figurattiva, nru. 44324), u dawn kollha dwar prodotti f'kategorija li tinkorpora prodotti ta' sigaretti fost ohrajn. *Oltre* dan, is-socjeta` attrici ghandha drittijiet tal-awtur applikabbli, dwar materjal fuq il-prodotti ta' sigaretti ROYALS li jigu legalment zmercjati.

Illi s-socjeta` attrici hija "detentrici ta' dritt" u tinsab registrata mal-Kontrollur tad-Dwana ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-ligi fosthom 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 u tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** (**Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta**), u biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 10, 2. 1(a)** u **(b), 16** u **17** tal-istess ***Council Regulation (EC) No 1383/2003*** fost ohrajn, kif ukoll tal-**artikoli 2 (1) (a)** u **(b), 4** u **8(1)** tal-istess **Kap. 414** fost ohrajn.

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 1 1. tal-*Council Regulation EC No. 1383/2003*** u fl-**artiklu 4 tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* GLDU 0697410 kontenenti fost ohrajn kwantita` ta' prodotti ta' sigaretti gewwa pakketti lkoll go kaxxi tal-kartun (u dawn tal-ahhar gewwa *master cases* relattivi), liema sigaretti, pakketti, kaxxi tal-kartun u *master cases* kollha fihom sinjali "ROYALS", u dawn l-artikli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana waqt procedura ta' trasbord ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-*bill of lading* relattiva bhala AL ZWETINA SHIPPING AGENCY, ta' Tripoili, 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 fit-28 ta' Ottubru 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 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 *BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat AL ZWETINA SHIPPING AGENCY, ta' Tripoili, Libja.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici *stante* li falsifikati u, jew mdahhla b'piraterija. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter*

alia u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 10** u **14 sa 19** tal-**Att tal-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416)** kif ukoll tal-**artikoli 7, 42, 43, 44 u ohrajn tal-Att dwar Drittijiet tal-Awtur (Kap. 415 tal-Ligijiet ta' Malta).**

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sal-25 ta' Novembru 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.

Ghaldaqstant ghar-raginijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* talab lil din il-Qorti:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita` ta' prodotti ta' sigaretti gewwa pakketti lkoll go kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *master cases* relattivi, liema sigaretti, pakketti, kaxxi tal-kartun u *master cases* kollha fihom sinjali "ROYALS" bhal dawk tas-socjeta` attrici u prezentati b'mod prominenti, u kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* GLDU 0697410 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 ngunti ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti mmarkati minn Dok. “A” sa Dok. “I” kif jidher minn fol. 6 sa fol. 63 tal-process.

Rat id-digriet datat 11 ta' Frar 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti biex tinstema` fis-seduta tas-16 ta' Marzu 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-rikors tal-Avukat Dr. Michael Grech ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera The Independent Tobacco FZE ta' Jebel Ali Free Zone Warehouse No.FZS1BB04, P.O.Box 261031, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates datat 11 ta' Frar 2010 a fol 98 tal-process fejn talab li r-rikorrenti nomine ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` The Independent Tobacco FZE sabiex tintervjeni fil-kawza odjerna *in statu et terminis* u li jinghata l-fakultajiet kollha opportuni bhala parti fl-istess kawza, u dan taht dawk il-provvedimenti illi din l-Qorti jidhrilha li huma xierqa fic-cirkostanzi; rat ir-risposta tas-socjeta` attrici datata 17 ta' Frar 2009 (fol. 105) u d-digriet taghha datat 23 ta' Frar 2009 (fol. 104) fejn iddeciediet li tipprovdi dwar l-istess talba wara li tisma' d-difensuri tal-partijiet u lill-Ufficjal tad-Dwana George Agius li ordnat sabiex mis-socjeta` attrici sabiex jixhed

quddiemha senjatament dwar id-data u l-polza ta’ karigu mertu tal-kawza odjerna, u dan fis-seduta li kien imiss.

Rat in-nota tas-socjeta’ attrici datata16 ta’ Frar 2009 (fol. 83).

Rat in-nota tal-Avukat Michael Grech datata 18 ta’ Frar 2010 a fol 85 tal-process.

Rat id-digriet ta’ din il-Qorti datat 16 ta’ Marzu 2010 (fol. 92) fejn wara li semghet lix-xhud George Agius, l-Qorti dddeciediet it-talba kontenuta fl-istess rikors ta’ Dr. Michael Grech nomine datat 11 ta’ Frar 2010, fis-sens li wara li rat l-istess rikors ta’ Dr. Michael Grech nomine sabiex jintervjeni fil-kawza *in statu et terminis*, u wara li rat ir-risposta relattiva tas-socjeta’ attrici u semghet ix-xhieda ta’ l-ufficjal tad-Dwana George Agius, u rat wkoll il-polza ta’ karigu esebita bhala Dok “E” mar-rikors guramentat, peress li hasset li ma giex pruvat li l-istess socjeta` rikorrenti hi proprjetarja tal-merkanzija *de quo* kif allegat fl-istess rikors, il-Qorti cahdet it-talba sabiex l-istess socjeta` tintervjeni fil-kawza.

Rat ir-risposta guramanentata tal-kuraturi deputati datata l-1 Marzu 2010 a fol.92 tal-process fejn ecceppew:-

(1) Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivati f’kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 93 tal-process u n-nota bid-dokument hemm esebit bhala Dok. “BM” a fol. 94.
Rat in-nota attrici datata 22 ta’ Frar 2010 (fol. 139).

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fis-16 ta’ Marzu 2010 (fol.92) fejn il-Qorti semghet ix-xhieda ta’ Goerge Agius u giet deciza t-talba ta’ Dr. Michael Grech *nomine* fir-rikors datat 11 ta’ Frar 2010 sabiex jintervjeni fil-kawza bid-digriet moghti fl-istess seduta fejn giet michuda l-istess

talba. Il-kawza giet differita ghall-kontinwazzjoni ghall-15 ta’ April 2010.

Rat in-nota attrici datata 17 ta’ Marzu 2010 (fol. 195) fejn gew esebiti kampjuni tal-allegati sigaretti kontrafatti mertu tal-kawza odjerna, u kampjuni tas-sigaretti attwalment prodotti mis-socjeta’ attrici jew bil-kunsens taghha.

Rat in-nota attrici datata 18 ta’ Marzu 2010 (fol. 198) fejn esebiet lista ta’ pajjizi fejn il-markji tas-socjeta’ attrici mertu tal-kawza odjerna huma registrati u l-klassi ta’ prodotti u servizzi li ghalihom tapplika l-istess registrazzjoni tal-markju.

Rat in-nota attrici datata 9 ta’ April 2010 (fol. 327) fejn giet esebita korrispondenza bejn is-socjeta’ attrici u l-Kontrollur tal-Proprjeta’ Industrijali (Dok. “ROPM3” u Dok. “ROPM4”) u estratt mir-Registru tat-Trademarks ta’ Malta (Dok. “ROPM5”.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma tal-15 ta’ April 2010 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-22 ta’ April 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* GLDU 0697410 kien inhatt gewwa port hieles Marsaxlokk minn fuq il-vapur SIMBER fis-17 ta’ Ottubru 2009 u li fit-28 ta’ Ottubru 2009 l-istess Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-*container* GLDU 0697410 li kontenenti fost ohrajn fi kwantita` ta’ prodotti ta’ sigarretti gewwa pakketti lkoll go kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *master cases* relattivi, liema sigaretti, pakketti, kaxxi tal-kartun u *master cases* kollha fihom sinjali ROYALS, u dan ghaliex l-istess sigaretti u oggetti kellhom il-markju ‘BUSINESS ROYALS’, (konsistenti b’kollox f’1.020 master cases b’10,000 sigarett f’kull kaxxa – Dok. “LS01” – fol. 141), liema

oggetti waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq l-istess bill of lading bhala AL ZWETINA SHIPPING AGENCY ta' Tripoli Libja u dan kollox kif ikkonfermat mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 24 ta' Dicembru 2009, mix-xhieda tal-istess datata 16 ta' Marzu 2010, u wkoll mill-polza ta' karigu relattiva (Dok. "E").

Illi fil-fatt jirrizulta li effettivament l-istess sigaretti u l-accessorji u l-oggetti hemm indikati kellhom il-marka BUSINESS ROYALS, kif jidher mill-istess kampjuni tas-sigaretti esebiti mis-socjeta' attrici f'din il-kawza (Dok. "A" – fol. 196), mill-korrispondenza kollha bejn l-istess socjeta' attrici u l-Kontrollur tad-Dwana (Dok. "F") u mir-ritratti tal-kampjuni tal-oggetti allegatament kontrafatti (Dok. "G"), effettivament huma kontrafatti u dan ghaliex ma' sarux mis-socjeta' attrici jew taht il-kunsens taghha u dank kif jidher mill-provi kollha esebiti u wkoll mir-rapport tal-istess socjeta' attrici datat 24 ta' Novembru 2009 (Dok. "I" – Dok. "LS 03) u li l-uzu tal-kliem fuq l-istess oggetti mertu tal-kawza odjerna jikkontravjenu fit-termini tal-ligi d-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq il-marka u l-kelma "ROYALS" fuq l-istess tip ta' oggetti, tali drittijiet tas-socjeta' attrici naxxenti wkoll mir-registrazzjonijiet relattivi tal-istess markju hawn Malta kif jidher minn kopja tal-istess registrazzjonijiet (Dok. "B", "C" u "D"). Illi jinghad ukoll li fil-frattemp jidher li s-socjeta' attrici oggezzjonat ghall-registrazzjoni tal-markju BUSINESS ROYALS wara applikazzjoni li saret mis-socjeta' The Independent Tobacco FZE (Numru 49533 – Dok. "ROPM5") u dan permezz ta' ittra datata 7 ta' April 2010 (Dok. "ROPM3"), u jirrizulta li fl-opinjoni ta' din il-Qorti tali oggetti u markju jikkontravvjenu d-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq l-istess markji u fuq l-istess oggetti (Dok. "ROPM 2" u Dok. "LS05") u ghalhekk salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra.

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

mal-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 konsistenti fi kwantita` ta' prodotti ta' sigaretti gewwa pakketti lkoll go kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *master cases* relattivi, liema sigaretti, pakketti, kaxxi tal-kartun u *master cases* kollha fihom sinjali "ROYALS" bhal dawk tas-socjeta` attrici u prezentati b'mod prominenti, u kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* GLDU 0697410 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 a spejjez tal-konvenuta.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-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 s-socjeta'/entita` konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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