MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2010

Citazzjoni Numru. 154/2010

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita` numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Colgate-Palmolive Company, kumpanija estera registrata fl-Istat ta' Delaware (*file number* 0156313) gewwa l-Istati Uniti tal-Amerika, u li ghandha indirizz ta' 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Simon Micallef Stafrace u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul Mercer li b'digriet tat-23 ta' April 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil TASHARUKIAT ROWAD EL ASR BENGHAZI, b'indikazzjoni ta' "Libja" bhala ndirizz.

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' **Colgate-Palmolive Company**, kumpanija estera registrata fl-Istat ta' Delaware (*file number* 0156313) gewwa l-Istati Uniti tal-Amerika, u li ghandha indirizz ta' 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Stati Uniti tal-Amerika datat 18 ta' Frar 2010 a fol. 1 tal-process fejn ippremetta:-

Illi l-kumpanija attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' kura u ndafa orali (u partikolarment il-kura u l-indafa tas-snien), 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, il-kumpanija attrici kisbet reputazzjoni u avvjament enormi kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha "COLGATE" dwar prodotti ta' kura u ndafa orali (u partikolarment il-kura u l-indafa tas-snien), fosthom *toothbrushes*.

Illi fost ohrajn, il-kumpanija attrici ghandha rregistrat f'Malta b'effett mill-11 ta' Ottubru 1999 it-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 30691 – COLGATE (kelma), u dan dwar *toothbrushes*. *In oltri* u fost ohrajn ukoll, hija ghandha rregistrat bhala *trademark* Komunitarju (CTM) b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004, it-*trademark* Komunitarju (CTM) bin-numru 000167338 –COLGATE (kelma), u dan *inter alia* dwar prodotti varji li jinkludu *toothbrushes*.

Illi l-kumpanija attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha 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)** (**Kapitolu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta**), biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 10, 2 (1) (a), 16 u 17 tal-istess Council Regulation (EC) No 1383/2003** fost ohrajn, u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 2 (1) (a), 4 u 8 (1) tal-istess Kap. 414** fost ohrajn.

Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-**artikolu 1 (1) tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** u fl-**artikolu 4 tal-Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* INBU 3794876 kontenenti fost ohrajn *toothbrushes* gewwa pakketti u l-pakketti gewwa kaxxi, li lkoll fihom *trademarks* prominenti "Colgate" bhal dawk tal-kumpanija attrici debitament irregistrati kif hawn qabel imsemmi, liema artikoli waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' trasbord (*transhipment*), u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lill-kumpanija attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali.

Illi l-kumpanija attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-20 ta' Jannar 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u/jew 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 ghaddilha kopja ta' dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*CONSIGNEE* hemm indikat TASHARUKIAT ROWAD EL ASR BENGHAZI, b'indikazzjoni ta' "Libja" bhala ndirizz.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana li ndika bhala k'kollox "9 kaxxi b'1728 *toothbrush* f'kull kaxxa" (ghal total ta' 15,552 *toothbrushes oltre* d-disa' kaxxi), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tal-kumpanija attrici *stante* li oggetti falsifikati. 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 16** u **17 tal-imsemmi *Council Regulation (EC) No 1383/2003*, tal-Artikolu 9 1. (a) u (b) tal-Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community Trade Mark, tar-regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003,** u tal-**artikoli 10**, u **14 sa 19 tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416).**

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sat-18 ta' Frar 2010 (inkluz) sabiex il-kumpanija 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 f'*toothbrushes* gewwa pakketti u l-pakketti gewwa kaxxi, li lkoll fihom *trademarks* "Colgate" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* INBU 3794876 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tal-kumpanija 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 lill-kumpanija 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 tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat l-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "H" kif jidhru a fol. 7 sa fol. 47 tal-process.

Rat id-digriet datat 23 ta' April 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati nidkati sabiex jidhru ghall-intimat.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti biex jinstema' fis-seduta tas-17 ta' Gunju 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 28 ta' Mejju 2010 a fol. 80 tal-process fejn eccepew:-

1. Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f' kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

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

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fis-17 ta' Gunju 2010 fejn deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici li ddikjara li ma ghandux provi aktar, u nforma l-Qorti li minkejja r-rikors li ghamel ghal differiment illum, Dr. Stafrace, wara komunikazzjoni telefonika nformah li huwa bhala kuratur deputat ipprova jikkomunika mal-entita' intimata izda minghajr ezitu posittiv u li ghalhekk il-kawza tista' tmur ghas-sentenza. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Gunju 2010.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti nkluz l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 16 ta' Frar 2010 (Dok. "H") jirrizulta li fl-20 ta' Jannar 2010 il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* INBU 3794876 kontenenti fost ohrajn *toothbrushes* gewwa pakketti u l-pakketti gewwa kaxxi, li lkoll fihom *trademarks* prominenti "Colgate" bhal dawk tal-kumpanija attrici debitament irregistrati kif hawn qabel imsemmi, liema artikoli waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' trasbord (*transhipment*), u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lill-kumpanija attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali.

Illi l-kumpanija attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-20 ta' Jannar 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u, jew 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 destinati lill-entita' konvenuta u dan kif jirrizulta mir-rapport datat 18 ta' Frar 2010 (Dok. "LS02" – fol. 74).

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana li ndika bhala k'kollox "9 kaxxi b'1,728 *toothbrush* f'kull kaxxa" (ghal total ta' 15,552 *toothbrushes oltre* d-disa' kaxxi), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tal-kumpanija attrici *stante* li oggetti falsifikati. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 tar-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 16** u **17 tal-imsemmi Council Regulation (EC) No 1383/2003, tal-Artikolu 9 1. (a) u (b) tal-Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community Trade Mark, tar-regolament numru**

9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003, u tal-**artikoli 10**, u **14 sa 19 tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416).**

Illi jirrizulta li tali oggetti kienu destinati ghall-entita' konvenuta skond il-polza ta' karigu esebita bhala Dok. "D" mar-rikors guramentat a fol. 16 tal-process.

Illi ghalhekk il-pretensjonijiet attrici jirrizultaw ippruvati, u fil-verita' lanqas huma kontestati, b'dan li salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra 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 nkwantu 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 f'*toothbrushes* gewwa pakketti u l-pakketti gewwa kaxxi, li lkoll fihom *trademarks* "Colgate" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* INBU 3794876 kien fih l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tal-kumpanija 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 hawn indikati f'din is-sentenza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-entita'/socjeta' konvenuta.

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

4. Tordna li l-entita'/socjeta' 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 tad-distruzzjoni stess.

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

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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