



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-28 ta' Frar, 2012

Citazzjoni Numru. 1074/2009

**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, kumpanija estera ta' nazzjonalita' Svizzera
registrata bir-referenza CH-170.3.015.252-8, b'indirizz
ta' Zählerweg 4, 6300 Zug, Svizzera**

VS

**Dr. Mark A. Mifsud Cutajar u l-Prokuratur Legali
Liliana Buhagiar li b'digriet tat-8 ta' Marzu 2010 gew
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD, ta' 49 Community
Centre, Friend S Colony, New Delhi-110 065, l-Indja; u**

**2. Dr. Joseph Ellis u l-Prokuratur Legali Luisa
Tufigno li b'digriet tat-8 ta' Marzu 2010 gew nominati
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil MELFINCO
SA, ta' Landstrasse 158, P.O.Box 127/9494 Schaan
Furstentum, Liechtenstein u b'digriet tal-4 ta' Mejju**

**2010 il-kuraturi deputati gew estromessi mill-kawza
stante li assuma l-atti Dr. John Refalo ghan-nom tas-
socjetajiet konvenuti.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat 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' nazzjonalita' Svizzera registrata bir-referenza CH-170.3.015.252-8, b'indirizz ta' Zählerweg 4, 6300 Zug, Svizzera datat 4 ta' Novembru 2009 a fol 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici, li tiffirma parti mill-grupp ta' kumpaniji *British-American Tobacco*, maghruf sew madwar id-dinja nkluz f'Malta *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' sigaretti maghrufa ukoll lokalment bhala "Rothmans Blue", hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju u in konnessjoni mal-istess.

Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sacrificcju 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 mat-*trademarks* taghha.

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament rregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) it-*trademarks* Komunitarji numri 002107571 u 002106862, u dawn dwar dwar sigaretti, tabakk, prodotti tat-tabakk, artikli ta' tipjip, *lighters* u suffarini.

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, biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-Artikli 2. 1(a), 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 **artiklu 1 1. tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003** hawn qabel, il-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-*container* TCNU 8402974 kontenenti kwantita' ta' pakketti tas-sigaretti gewwa kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *shipping cases* relattivi, li kollha fihom markji konsistenti fi skemi ta' kuluri pprezentati b'mod prominenti bhal daww tas-socjeta' attrici dwar prodotti maghrufa ukoll lokalment bhala "*Rothmans Blue*", u waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana waqt procedura ta' trasbord in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala *TO ORDER* filwaqt li bhala *shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata GODFREY PHILLIPS INDIA LTD, ta' 49 Community Centre, Friend S Colony, New Delhi-110 065, l-Indja u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata MELFINCO SA, ta' Landstrasse 158, P.O.Box 127/9494 Schaan Furstentum, Liechtenstein, 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' intellettuali.

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 falsifikati li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettuali. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadha lis-socjeta' attrici kopja ta' dokument relattiv ghal dan il-kaz konsistenti fil-polza ta' karigu fejn, fil-parti relattiva ghall-*consignee* hemm indikat *TO ORDER* filwaqt li bhala *shipper* / parti li qed tibghat hemm indikata GODFREY PHILLIPS INDIA LTD, ta' 49 Community Centre, Friend S Colony, New Delhi-110 065, l-Indja u bhala *NOTIFY PARTY* / parti tan-notifika hemm indikata MELFINCO SA, ta' Landstrasse 158, P.O.Box 127/9494 Schaan Furstentum, Liechtenstein.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici. 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-**Artiklu 9 1. (a) u (b) tal-Council Regulation (EC) No. 207/94 on the Community trade mark** u tar-regolament numru 9 tal-avviz legali 233 tal-2003.

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sal-4 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, u dawn il-procedimenti gudizzjarji civili qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu.

Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati.

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur *nomine* umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'pakketti tas-sigaretti gewwa kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *shipping cases* relattivi, li kollha fihom markji konsistenti fi skemi ta' kuluri ipprezentati b'mod prominenti bhal daww tas-socjeta' attrici dwar prodotti maghrufa ukoll lokalment bhala "*Rothmans Blue*" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* TCNU 8402974 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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 daww l-oggetti, f'kull

kaz minghajr ebda kumpens lis-socjeta` , u ghas-spejjez ta' – l-konvenuti jew min minnhom.

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-konvenuti jew min minnhom mill-beneficci ekonomiċi tat-transazzjoni.

4. Tordna li l-konvenuti jew min minnhom ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti għall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-hazna stess, tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni tagħhom.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "I" kif jidher minn fol. 4 sa fol. 40 tal-process.

Rat id-digrieti datati 8 ta' Marzu 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru għall-entitajiet intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-4 ta' Mejju 2010, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits tagħha 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 guramentat tal-kuraturi deputati l-Avukat Dr. Mark A Mifsud Cutajar u l-PL Liliana Buhagiar datata 22 ta' April 2010 a fol 106 tal-process fejn esponew:

Illi l-esponenti m' humiex edotti mill-fatti u għalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f' kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati l-Avukat Dr. Mark A Mifsud Cutajar u l-PL Liliana Buhagiar.

Rat ir-risposta mahlufa tal-konvenut Avukat Dr. Joseph Ellis fil-kwalita` tieghu ta' kuratur deputat sabiex jirrapprezenta lis-socjeta` estera "Melfinco S.A." datata 4 ta' Mejju 2010 a fol. 109 tal-process fejn eccepixxa:-

1. Illi fl-ewwel lok, l-esponenti m'huwix edott mill-fatti li taw lok ghal din il-kawza u ghaldaqstant, jirriserva illi jdahhal eccezzjonijiet ulterjuri fl-eventwalita` illi jkun hemm il-htiega.

2. Illi fit-tieni lok, u bla pregudizzju ghas-suespost, l-esponenti rrizultalu mir-ricerki li ghamel illi s-socjeta` konvenuta "Melfinco S.A." hija d-detentrici legittima *tat-trade mark* tal-marka "Portman" li tirrizulta fuq il-prodotti konfiskati mid-Dwana, liema marka giet registrata mal-"World Intellectual Property Organization" bin-numru 786619 kif jidher mid-dokument allegat bhala "MF" kif ukoll mad-Direttorat tar-Registrazzjonijiet tal-Propjeta` Industrijali f'Malta fil-21 ta' Jannar 2008 kif jidher mill-istralc tal-Gazzetta tal-Gvern tal-20 ta' Frar 2009 hawn allegata bhala Dok. "MF 1" u ghaldaqstant, ma tistax tittiehed azzjoni kontra l-istess socjeta` konvenuta *ai termini* tal-**artiklu 3 tal-Kap. 414** kif qed tittenta illi taghmel is-socjeta` attrici.

3. Illi jekk is-socjeta` attrici thossha ppregudikata bir-registrazzjoni *tat-trade mark* sucitat, hija kellha tittenta azzjoni *ai termini* tal-**Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta** u m'hux dik odjerna. Presentement, is-socjeta` attrici m'ghandha l-ebda dritt titlob il-qerda tal-oggetti kkonfiskati *stante* illi s-socjeta` konvenuta hija l-propjetarja legittima *tat-trade mark* rapprezentat fuq l-oggetti konfiskati.

4. Illi fi kwalunkwe kaz, u bla pregudizzju ghas-suespost, l-azzjoni attrici hija monka *stante* illi dina l-Onorabbli Qorti ma tistax taghti ordni lill-Kontrollur tad-Dwana illi m'huwix parti f'dawn il-proceduri, liema proceduri ghalih huma *res inter alias acta*.

5. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti tal-konvenut Dr. Joseph Ellis a fol. 110 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-4 ta' Mejju 2010 fejn meta ssejhet il-kawza dehru Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici u Dr. John Refalo li assumu l-atti tal-kawza ghan-nom tas-socjetajiet konvenuti. Il-Qorti, *in vista* ta' dan ordnat l-estromissjoni tal-kuraturi deputati. Dr. John Refalo talab lill-Qorti zmien ghar-risposta guramentata. Dr. Luigi Sansone irrimetta ruhu. Il-Qorti laqghat it-talba u ppreffegget ghoxrin (20) gurnata zmien sabiex tigi pprezentata r-risposta guramentata.

Rat in-nota ta' Dr. John Refalo pprezentata fis-seduta tal-4 ta' Mejju 2010 (fol 114) li permezz taghha qed jassumi l-atti tal-kawza ghan-nom tal-konvenuti kollha bhala Prokuratur *ad litem* bal progedizzju ghall-eccezzjoni dwar in-nuqqas ta' gurdizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-Avukat Dr. John Refalo bhala mandatarju specjali ghan-nom u in rappresentanza ta' Melfinco SA datata 24 ta' Mejju 2010 a fol 115 tal-process fejn espona:-

1. Illi din l-Onorabbli Qorti ma ghandhiex gurdizzjoni biex tiddeciedi l-kawza premessa billi in kwantu l-gurdizzjoni hi fondata fuq id-detenzjoni tal-merkanzija ghandu jirrizulta li (a) il-merkanzija qatt ma waslet Malta ghall-finijiet tar-regolament u/jew (b) id-detenzjoni hija illegali u abusiva u kwindi ma hijiex tajba u/jew sufficjenti biex tirradika l-gurdizzjoni ta' din l-Onorabbli Qorti.

2. Illi kompletament bla pregudizzju ghas-suespost jigi eccepit ulterjorment li l-merkanzija mertu ta' din il-kawza ma tikkontravjeni ebda dritt ta' proprjeta` industrijali vantata mir-rikorrenti.

3. Illi *inoltre* wkoll bla pregudizzju ghas-suespost jigi eccepit li l-Gudizzju ma huwiex integru billi din l-Onorabbli Qorti ma tistax tikkundanna lill-kontrollur tad-Dwana jiehu

passi fil-konfront tal-eccipjenti billi l-Kontrollur tad-Dwana ma huwiex parti minn dawn il-proceduri.

4. Illi t-talbiet attrici huma kompletament infondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-atturi.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz.

Dwar il-Fatti:

1. Illi l-fatti kif dikjarati fid-dikjarazzjoni attrici huma kollha kontestati fost l-ohrajn ghalix (i) id-disposizzjonijiet tal-Council Regulation (EC) No 1383/2003 ma japplikawx ghall-merkanizja *de quo* (ii) ma kien hemm mehtieg ebda rilaxx ta' merkanzija mill-Kontrollur u (iii) ma kienx hemm cirkostanzi suspettuvi li wasslu ghas-sejba. Dwar dan l-ahhar punt il-Bill of Lading tindika korrettement li l-merkanzija kienet tikkonsisti f'sigaretti li kienu joriginaw minn u destinati ghal pajjizi li ma humiex parti tal-Unjoni Ewropea. Effettivament si tratta ta' negozju bejn pajjizi li ma jiffurmawx parti mill-Komunita` Ewropea u l-beni in kwistjoni ma huwiex milqut mid-dettami tal-ligijiet ikkwotati mir-rikorrenti.

Illi dwar il-markji in kwistjoni jinghad li l-markju "Portmans" huwa proprjeta` tal-kumpanija eccipjenti li ghandha dritt tisfruttaha skont il-ligi.

Rat il-lista tax-xhieda ta' Dr. John Refalo bhala mandatarju specjali ghan-nom u in rappresentanza ta' Melfinco SA. a fol 117 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta tat-30 ta' Gunju 2010 fejn meta ssejhet il-kawza dehru Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici u Dr. John Refalo ghas-socjeta` Melfinco SA. Inghata digriet affidavit lill-partijiet ta' tletin (30) gurnata lil kull parti u l-Qorti nnominat lill-Assistent Gudizzjarju Dr. Gillian Portelli sabiex is-socjeta` intimata, fuq indikata, tipprezenta lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jixhed viva voce.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet ta' Dr. Luigi A Sansone datata 24 ta' Mejju 2011 a fol 728 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-31 ta' Mejju 2011 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. John Refalo ghall-konvenuti u Dr. Sara Grima ghall-istess, u Dr. Luigi Sansone ghall-atturi *nomine*. Dr. Sara Grima pprezentat nota ta' sottomissjonijiet dwar it-talba taghha fir-rikors tat-3 ta' Frar 2011 b'kopja tal-istess inghatat lid-difensuri tal-kontro-parti prezenti li jitlob zmien ghan-nota ta' sottomissjonijiet. Il-Qorti laqghet it-talba u akkordatlu tletin (30) gurnata zmien ghan-nota responsiva b'kopja lid-difensur tal-kontro-parti. Il-kawza giet differita ghall-provvediment dwar l-istess ghall-1 ta' Novembru 2011.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet ta' Dr. John Refalo bhala mandatarju specjali tas-socjeta` konvenuta Melfinco SA prezentat fis-seduta tal-31 ta' Mejju 2011 a fol 758 tal-process.

Rat il-provediment moghti minn din il-Qorti fl-1 ta' Novembru 2011 fejn cahdet it-talba sabiex issir ir-referenza preliminari hemm rikjesta.

Rat il-verbal tas-seduta tal-1 ta' Novembru 2011 fejn l-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-28 ta' Frar 2012.

Rat ix-xhieda kollha hemm moghtija.

Rat l-atti kollha pprezentati mill-partijiet u d-digrieti relattivi.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija azzjoni li saret *inter alia* skond id-disposizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414 u l-artikolu 1 tal-Council Regulation EC 1383/2003**, u li in vista' ta; dak li gie gie

deciz din il-Qorti ser timxi l-iktar fuq tali dispioszzjoni u l-provvedimenti tal-**artikolu 2 (1) (a), 4 u 8 (1) tal-Kap. 414 u tal-artikolu 10 (2) (b), 14 u 19 tal-Kap. 416, u l-artikoli 22, 9, 1 (a) u (b) tal-Regolament 207/2009 u r-Regolament 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003** u dan inkonformita' ma' dak li gie deciz minn din il-Qorti bid-decizjoni taghha tal-1 ta' Novembru 2011 u wkoll fuq dak deciz fis-sentenza "**Dr. Luigi Sansone nomine vs Av. Dr. Nikolai Vella Falzon et nomine et**" (P.A. (RCP) – 24 ta' Frar 2011) fejn inghad li kemm il-darba l-azzjoni attrici hija bbazata fuq l-**artikolu 4 tal-Kap. 414**, u din il-Ligi hija applikabbli indipendentement mir-Regolamenti EU 1383/2003 , mela allura din il-kawza tista' tigi deciza biss abbazi ta' dak li tipprovdi l-Ligi Maltija minghajr ma' jigi ezaminat l-istess Regolament, u dan ghaliex l-istess Ligi Maltija giet promulgata indipendentement mill-istess tant li dahlet in vigore fi Frar 2000, mentri ir-**Regolament EU 1383** beda japplika ghal Malta biss minn meta saret stat membru fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004. Apparti dan gie wkoll stabilit li fl-ebda punt l-Ligi Maltija ma hija kontrastanti mal-istess Ligi Unjoni Ewropea, tant li dan lanqas biss ma qed jigi allegat mill-konvenut nomine. F'dan il-kuntest, u sabiex tigi evitata ripetizzjoni ssir riferenza ghall dak kollu li inghad fl-istess sentenza ta' din il-Qorti kif presjudata, sa fejn din il-Qorti applikat esklussivament il-Ligi Maltija sabiex iddecidiet pendenza simili bhal dik odjerna.

Illi dwar il-mertu din hija kawza imressqa mis-socjeta' Rothmans of Pall Mall Limited, kumpanija estera ta' nazzjonalita' Svizzera, li tiffirma parti mill-grupp ta' kumpaniji *British-American Tobacco*, li hija proprjetarja tal-marka *Rothmans Blue* u ta' diversi *trademarks* li jkopru n-negozju taghha li u in konnessjoni mal-istess. Fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) it-*trademarks* Komunitarji numri 002107571 u 002106862, u dawn dwar dwar sigaretti, tabakk, prodotti tat-tabakk, artikli ta' tipjip, *lighters* u suffarini.

Illi waqt kontroll doganali l-Kontrollur tad-Dwana issosspenda r-rilaxx tal-*container* TCNU 8402974

kontenenti kwantita' ta' pakketti tas-sigaretti gewwa kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *shipping cases* relattivi, li allegatament kollha fihom markji konsistenti fi skemi ta' kuluri pprezentati b'mod prominenti bhal dawk tas-socjeta' attrici dwar prodotti maghrufa ukoll lokalment bhala "*Rothmans Blue*". Din il-merkanzija originat mill-port ta' Nhava Sheva fl-Indja u kienet destinata li tasal Tripli, il-Libja.

Illi dawn il-prodotti kienu in transitu hawn Malta ghar-rilaxx eventwali favur *consignee/importatrici* ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva filwaqt li bhala *shipper*, cioe`, il-parti li qed tibghat il-merkanzija hemm indikata Godfrey Phillips India Ltd ta' New Delhi, l-Indja u bhala *notify party*, u cioe`, il-parti li ghandha tigi notifikata hemm indikata Melfinco SA, ta' Liechtenstein. u l-istess Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti proprju minhabba li gie allegat li tali konsenja kienet kontrafatta. Is-socjeta' attrici mill-verifiki li ghamlet sostniet li dawn il-prodotti huma in kontravvenzjoni tad-drittijiet dwar proprjeta' intellettuali. Din il-Qorti qeghda tintalab, *inter alia*, sabiex tikkonferma din il-vantazzjoni, u cioe`, li l-prodotti huma in kontravvenzjoni tad drittijiet dwar proprjeta' intellettuali u huma kontrafatti u ghalhekk ghandhom jigu distrutti skond il-Ligi citata.

Illi f'dan il-kuntest din il-Qorti se tittratta l-ewwel eccezzjoni imqajjma mis-socjeta' konvenuta Melfinco S.A. dwar l-allegata nuqqas ta' gurdizzjoni ta' din il-Qorti fuq oggetti li kienu gew mizmuma meta kienu *in transitu* go.

Illi bhalma kellha okkazzjoni tosserva fil-kawza fl-ismijiet **"Av. Dott. Luigi Sansone noe vs Av. Dott. Nikolai Vella Falzon et nomine"** (P.A. (RCP) - 24 ta' Frar 2011) jidher li l-azzjoni attrici hija bbazata fuq dak li jipprovdi l-**artikolu 4 tal-Kap. 414** li jipprovdi li:-

"Id-dhul gewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, importazzjoni temporanja, tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen

hieles ta' oggetti li jinsabu li jkunu oggetti li jikkontravjenu d-dritt ta' propjeta' intelletwali huwa projbit".

Illi tenut kont tal-fatt li dawn l-oggetti li gew mizmuma mill-Awtoritajiet tad-Dwana meta kienu f'zona hielsa u meta kienu gewwa mahzen hieles ta' oggetti u waqt importazzjoni temporanja, u li l-istess oggetti kienu gejjin minn pajjiz destintati ghall-pajjiz iehor, it-tnejn f'dan il-kaz mhux formanti parti mill-Unjoni Ewropea, u cioe` l-India u l-Libja, jirrizulta li l-fattispecie tal-kaz huma koperti bl-imsemmi artikolu.

Illi jsegwi allura li f'dan il-kaz dik li qed tigi applikata hija l-Ligi Maltija *ut sic* u din il-Ligi hija applikabbli anke fil-kuntest tal-**artikolu 2 (1) (b) tal-Kap. 414** li jirreferi ghall:-

"(b) oggetti mdahhlin b'piraterija, jigifieri: oggetti, li jkunu jew ikun fihom kopji maghmulin minghajr il-kunsens tad-detentur ta' drittijiet ta' awtur jew drittijiet relatati, jew tad-detentur ta' dritt ta' disinn, sew registrat taht il-ligi nazzjonali sew mhux, jew ta' persuna debitament awtorizzata mid-detentur tal-pajjiz ta' produzzjoni, fejn l-ghemil ta' dawk il-kopji, li kieku kien ikun sar f'Malta, kien jikkontravjeni d-dritt involut taht il-ligi ta' Malta".

Illi tenut kont ta' dan ma hemm l-ebda dubju li dawn id-disposizzjonijiet japplikaw ghal-kaz in ezami u dan peress li jirrizulta li l-istess merkanzija in kwistjoni qed tapplika l-protezzjoni taghha ghall-oggetti li kieku l-kopja taghhom gew maghmula Malta kienu jikkontravjenu l-ligi ta' Malta. B'hekk jirrizulta li d-disposizzjonijiet tal-**Kap. 414** huma ghall kollox applikabbli indipendentemnt mir-**Regulation EU 1383/2003**, u jinghad ukoll f'dan il-kuntest li tali Ligi Maltija ilha applikabbli minn Frar 2000 mentri l-effett tar-**Regulation EU 1383/2003** kien applikabbli Malta biss minn meta dan il-pajjiz sar membru tal-Unjoni Ewropeja b'effett mill-1 ta' Mejju 2004.

Illi ghalhekk ma hemm l-ebda dubju li f'dan il-kaz il-**Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** japplika indipendentement mill-applikazzjoni tal-**Regolament EU 1383/2003**, u dan appartni l-fatt li d-dottrina tas-supremazija tal-Ligi tal-Unjoni

Ewropea hawn ma tapplikax ghas-sempliċi raguni li effettivament l-Ligi Maltija ma hijiex bl-ebda mod kontrastanti għall-istess.

Illi anzi jingħad li l-**artikolu 10 tar-Regolament 1383/2003** jirreferi huwa stess għall applikazzjoni tal-Ligi Maltija u dan meta jipprovdi li:-

“The law in force in the Member State within the territory of which the goods are placed in one of the situations referred to in the Article 1 (1) shall apply when deciding whether an intellectual property has been infringed under national law”.

Illi tenut kont tal-fatt li (a) li l-**artikolu 1 (1) (b) tal-istess Regolament U.E 1383/2003** tirreferi *inter alia* għall oggetti *“when they are found during checks on goodsplaced in a free zone...”*, u (b) li l-**artikolu 166 tal-Council Regulation EEC2913/92** jirreferi għall meta oggetti msemmija li jinsabu fi *“free zones and free warehouses shall be parts of the Customs territory of the Community or premises situated in that territory and separated from the rest of it”*, u (c) li skond l-**artikolu 166 tal-Community Customs Code** *“member states may designate parts of the customs territory of the Community as free zones”* dan ifisser allura li l-Malta Freeport stabbilit skond il-**Kap. 334** huwa zona hielsa skond l-imsemmi artikolu tal-Ligi Kommunitarju.

Illi mela allura in vista' ta' dak fuq espost dan ifisser li allura b'applikazzjoni tal-**artikolu 10 tar-Regolament U.E 1383/2003** hija l-ligi Maltija li hija applikabbli u allura anke f'dan il-binarju huwa applikabbli l-**artikolu 4 tal-Kap. 414** għa msemmi, u fil-verita' fuqu hija bbazata l-kawza odjerna.

Illi dan huwa konsistenti ma' dak li sostniet din il-Qorti diversament presjeduta fis-sentenza fl-ismijiet **“Dr. David Tonna nomine vs Av. Dott. Richard Sladden et nomine”** (P.A. (GC) – 10 ta' Novembru 2006) fejn ingħad li:-

“Is-socjeta’ attrici setghet taqbad l-oggetti in kwestjoni nonostante li ma kienux destinati ghal Malta u nonostante li l-affarijiet tqieghdu gewwa zona hielsa. Skond ir-regolamenti relattivi d-Dwana ta’ Malta ghandha l-jedd li tispezzjona u zzomm xoghol li jkun inhatt minn fuq il-vapuri gewwa l-Port Hieles ta’ Malta. Ghalhekk is-socjeta’ attrici ghandha d-dritt li tapplika lid-Dwana ta’ Malta sabiex jinzammu l-oggetti in kwistjoni anke jekk ma’ kienux destinati ghal Malta u anke jekk jinsabu gewwa zona hielsa”.

Illi ma hemmx dubju li bid-disposizzjonijiet tal-Ligi Maltija huma milquta t-*transhipments* internazzjonali ta’ prodotti falsifikati li f’xi stadju jghaddu mill-port hieles ta’ billi jqis li dawn dahhlu fil-gurisdizzjoni ta’ Malta anke jekk mhux fis-suq stess taghha u hawn issir riferenza ghall-dibattiti parlamentari li saru fuq l-abboz tal-ligi relattiv fil-15 ta’ Novembru 1999, 7 u 23 ta’ Frar 2000 citati mis-socjeta’ attrici f’paragrafu 4 tan-nota ta’ osservazzjonijiet taghha datata 11 ta’ April 2011.

Illi tenut kont ta’ dan kollu jirrizulta li bid-disposizzjonijiet tal-**Kap. 414** jistghu u fil-fatt qed jigu invokati *per se* u l-applikazzjoni tal-istess huma bizzejjed sabiex jolqtu l-kaz in ezami minghajr ma ssir riferenza ghall dak li jipprovdu ligijiet ohra bhal **Att dwar it-Trademarks (Kap. 416) il-Copyright Act (Kap. 415) u Patents and Designs Act (Kap. 417)**. Dan huwa accettat ukoll mill-kuraturi deputati in kwantu fin-nota ta’ osservazzjonijiet taghhom datata 7 ta’ Dicembru 2010 jaccettaw f’paragrafu 5 (v) li *“l-kawza prezenti (hija) mpostata a tenur tal-Kap. 414”*.

Illi infatti fl-imsemmija dibattati parlamentari l-Onorevoli Ministru Dr. Carm Mifsud Bonnici sostna li:- *“...jiena hadt pjacir ninnota li din il-legislazzjoni m’hijiex ser tigi maghquda ma xi ligi ohra imma se tkun separata u dan ghaliex hija biss din il-legislazzjoni li se jkollha l-ghan illi taghmel provvedimenti dwar li jinzamm ir-rilaxx ta’ oggetti mill-Kontrollur tad-Dwana meta jigi pretiz li dak irrilaxx jista’ jikkontravjeni d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettuali ta’ hadd iehor”* (pagni 635-637).

“Bis-sahha ta’ dan l-abbozz ta’ ligi li ghandha quddiemna (il-Kap. 414) Malta qed taghti affidament internazzjonali li dak li qed jigi ffalsifikat barra minn Malta mhux ser isib hajt ta’ kenn go pajjizna, lanqas jekk jinbaghat container b’merkanzija ffalsifikata fil-freeport ta’ pajjizna sabiex ikompli triqtu lejn xi pajjiz iehor ghaliex, anke f’dan il-kaz, ser jinzamm ir-rilaxx ta’ din il-merkanzija. Ghalhekk in vista ta’ dan kollu wiehed jista’ jghid lit-toqba tac-cavetta ta’ pajjizna ghal dan it-tip ta’ merkanzija hija ssigilita totalment”.

“.... li pajjizna jrid jinkoragixxi iktar persuni li jipprovdu proprjeta’ intelletwali u li qed jaghmel minn kollox biex din it-tip ta’ proprjeta’ tkun protetta mhux biss mis-suq lokali imma wkoll dak internazzjonali”.

Illi din hija wkoll riflessa fl-opinjoni li ta l-Avukat Generali Malti fl-istess riferenza meta il-Qorti Ewropea saqsiet l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ghal posizzjoni taghhom fuq il-materja diskussa fl-istess kaz fejn proprju dwar il-**Kap. 414** inghad mill-imsemmi Avukat Generali Malti li:-

“The legal position under Maltese Law is I believe quite clear, and in fact I spoke to Mr. Agius from customs who fully confirms what you state in your mail. However the local Act, and the manner in which it is implemented by the local custom authorities, is certainly not the subject of contention in these proceedings which concern exclusively the manner in which the UK Customs authorities are interpreting and enforcing Regulation 1383/2003”.

“.....whether or not the ECJ rules in favour of Nokia it will ultimately not affect the local position, or compel Malta (and other MS having a similiar legal position) to amend its laws. This is because, as you state, Article 10 of Reg. 1383/2003 provides that “the law in force in the Member States ... shall apply when deciding whether an intellectual property right has been infringed under the national law” and defines counterfeit goods as being those “goods ... which thereby infringes the trademark-holders’ rights under Community law...or the law of the Member

State in which the application for action by the authorities is made”.

“Therefore, whatever the outcome of these proceedings, Malta is in any case entitled to interpret and apply the provisions of this Regulation so as to include counterfeit goods in transit”.

Illi dan jikkonferma dak kollu li inghad iktar il-fuq f'din id-decizjoni u ghalhekk f'dan il-kuntest dak li inghad fl-opinjoni tal-**Advocate General** tal-Qorti tal-Gustizzja ta' l-Unjoni Ewropeja fil-kaz ta' **“Nokia Corporation vs Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs Case”** (Case C – 495/09) (Dok. “AG 1”) bl-ebda mod ma jimpingi fuq dak li jipprovdi l-**Kap. 414**, li fuqhu hija bbazata l-azzjoni attrici. (ara ukoll **“Av. Dott. David Tonna nomine vs. Av. Dott. Richard Sladden et nomine”** (P.A. (GC) - 10 ta' Novembru 2006). Ghalhekk l-ewwel eccezzjoni tas-socjeta` konvenuta Melfinco S.A. imressqa mill-Avukat Dott. John Refalo qed tigi michuda.

Illi sija fl-eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta Melfinco S.A. ppresentati mill-Avukat Dottor John Refalo, u sia f'dawk ippresentati mill-Avukat Dottor Joseph Ellis, hemm eccezzjoni dwar li l-fatt li l-gudizzju ma huwiex integru ghaliex il-Kontrollur tad-Dwana mhux parti in kawza.

Illi l-argument huwa fis-sens li din il-Qorti ma tistax tikkundanna lill-Kontrollur tad-Dwana jiehu passi fil-konfront tal-konvenuti jekk l-Kontrollur tad-Dwana ma huwiex parti f'dawn il-proceduri.

Illi din il-Qorti ma taqbilx ma dan l-argument. Jekk wiehed jara t-talbiet attrici huwa car li l-allegat infrazzjoni tad-drittijiet tal-attur noe huma indirizzati lis-socjetajiet imharrkin u mhux qieghed jintalab xi kundanna jew sejbien ta' htija fil-konfront tal-Kontrollur tad-Dwana. Il-Qorti taghmel referenza ghall-artikolu **tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-Kap 414** fejn jinghad:

‘Fi procedimenti li jkollhom x’jaqsmu ma’ l-infurzar tal-jeddijiet tad-detentur ta’ dritt, il-Qorti ghandha:

(a) b'regola generali, tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn oggetti stabbiliti bhala oggetti li jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta` intellettwali 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lid-detentur ta' dritt jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez ta', l-importatur, esportatur jew sid ta' l-oggetti;

(b) tiehu, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad lill-persuni involuti millbeneficcj ekonomi ta-transazzjoni.'

Illi l-Qorti ghalhekk tordna lill-Kontrollur tad-Dwana, li hija l-awtorita` kompetenti sabiex, skont il-ligi, tezegwixxi ordni ta' distruzzjoni jekk hija ordnata taghmel hekk mill-Qorti. Ghalhekk ma hemmx dubbju dwar l-integrita` tal-gudizzju u l-eccezzjoni tas-socjeta` Melfinco S.A. f'dan is-sens qeghda tiga michuda.

Illi l-attur nomine qiegħed jilmenta li t-*trademark*, in partikolari l-iskema ta' kuluri, tal-konsenja mizmuma d-dwana, huma wisq vicin it-*trademarks* ta' l-istess attur nomine debitament irregistrati. Hawn l-ilment mhux dirett specifikatament lejn l-isem Portman jew ir-registrazzjoni tal-istess isem (Portman huwa isem rregistrat taht il-ligijiet ta' Malta – Nru 47321). Dan huwa car mill-premessi u t-talbiet tal-attur nomine.

Illi fil-fatt detentur ta' *trademark* għandu d-dritt li jagħmel azzjoni li jissalvagwardja dak it-*trademark* anke jekk l-isem *per se* jew ir-registrazzjoni tal-isem tal-prodott mhux materja tal-kontestazzjoni.

Illi ghalhekk, din il-Qorti ma taqbilx mas-socjeta` konvenuta Melfinco SA meta tghid li din li jekk is-socjeta' attrici hassitha ppregudikata bir-registrazzjoni tat-*trademarks* ta' "PORTMAN", hija kellha tippresenta azzjoni a tenur tal-**Kap. 416** u mhux taht il-**Kap 414**.

Illi s-socjeta' attrici ghamlitha cara li ma thosshixx pregudikata bir-registrazzjoni *tat-trademark* qabel citata. It-*trademark* registrat f'Malta bin-numru 47321 "PORTMAN", mhux mertu tal-kontestazzjoni ghalix dan huwa limitat fuq l-iskema ta' kuluri fuq prodotti mertu tal-kawza.

Illi s-socjeta' attrici tghid dan il-kaz huwa differenti mill-kawza **"I-Avukat Dottor Luigi A. Sansone *nomine* vs. Avukat Dottor Joseph P. Bonnici *nomine*"** (A.C. - 16 ta' Marzu 2009). F'dik il-kawza kien hemm kontestazzjoni dwar ir-registrazzjoni ta' *trademark* li simili, fil-iskema ta' kuluri u kelma figurattiva, ghal *trademark* proprjeta' tas-socjeta' attrici. Pero' f'dan il-kaz odjern hemm biss registrazzjoni ta' isem u ghalhekk is-socjeta' attrici ma haditx passi kontra tali registrazzjoni. Is-socjeta' attrici ghamlitha cara li m'ghandha ebda pretensjonijiet fuq il-kelma PORTMAN;

Illi konstatat dan u dwar il-mertu tal-kaz jinghad li dak li huwa wkoll relevanti huwiex jekk il-prodott destinat lil terz jistax johloq konfuzzjoni b'mod li jista' jigi kkunsidrat li huwa l-prodott tas-socjeta' attrici kopert protett bl-istess markju hekk registrat u dan anke a bazi ta' dak li gie ritenut mill-gurisprudenza nostrali fosthom is-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **"A. Dott. Luigi A. Sansone *nomine* vs Av. Joseph P. Bonnici *nomine*"** (A.C. 16 ta' Marzu 2009 – Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghal dan kollu *"illi persuna tista' tigi kkonsiderata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra"*. (**Bently & Sherman – Intellectual Property Law** – pagna 820);

Illi fil-kawza fil-kawza fl-ismijiet **"Dr. Pio Valletta v. Joseph Busuttil et noe"** (A. C. - 19 ta' Novembru 2001), il-Qorti qalet, *"Jekk hemmx jew le fil-marki dik is-somiljanza li tirrendi konfondibbli z-zewg marki, hija kwistjoni li tiddependi mill-gudizzju tal-gudikant, li fl-ezami li ghandu jaghmel ghandu jzomm proprjament bhala test*

mhux dak li wiehed ihares lejn iz-zewg marki hdejn xulxin biss, imma li jikkonsira l-effett tal-markju oggezzjonat fuq xerrej li jkollu fil-hsieb tieghu il-markju ... [l-iehor] bla ma jkollu quddiemu dak il-markju, imma jkollu quddiemu biss il-markju oggezzjonat.

Illi ma hemmx bzonn li z-zewg markji jkunu identici imma huwa bizzzejjed li jkun hemm il-possibbilita` tal-konfuzzjoni taz-zewg markji ghal nies ta' intelligenza medja u ragjonevoli."

Illi hija rilevanti wkoll l-osservazzjoni maghmula mill-**Imhallef Evershed in re Smith, Hayden and Co's Application** (1946) 63 RPC 97 f'pagna 102 fejn inghad hekk:

"When all is said, the question is in truth, as observed by Lord Justice Luxmoore and the House of Lords in the ARISTOC case, one of first impression, on which no doubt different minds may reach different conclusions. It is not profitable in such a case to indulge in a minute analysis of letters and syllables a process indeed notoriously productive of confusion in regards to words."

Illi fil-fatt gew stabiliti l-indikati principji u cjoe' li l-probabita' ta' konfuzzjoni trid tkun ikkunsidrata fil-kuntest tal-fattispecie kollha tal-kaz u fatturi rilevanti kollha (**"Sabel BV vs Puma AG"** (1997 – ECR – I 6191); l-ezami irid isir f'ghajnejn il-konsumatur normali fis-sens kif deskritt iktar il-fuq konsiderat ukoll l-istampa imperfetta li jkollu f'mohhu meta jqabbel l-marki (**"Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs Klijsen Handel BV"** (1998) ECR – I 3819); li dan jezamina l-marka fl-intier taghha, li l-markji jridu jigu kkunsidrati fid-dawl tal-impressjoni generali li l-istess markji ihallu, tenut kont ta' dawk li huma l-komponentti distintivi u dominanti tagghom; li jekk hemm gradi ta' similarita' inqas fil-marki (li mhux il-kaz odjern) dan ikun kompensat f'similarita' fil-prodotti jew servizzi offruti taht l-istess marki; li hemm dak li jissejjeh *"a greater likelihood of confusion where the earlier trademark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it"*; assocjazzjoni ta' marki,

li tara wahda tista' tfakkrek l-oħra tista' u ma tkunx jew mhijiex bizzejjed, u f'dan is-sens ir-reputazzjoni tal-markju tista' xorta ma twassalx għall tali konfuzzjoni jekk jista' jkun biss possibilita' ta' assocjazzjoni bejn marka u oħra (**"Marca Mode CV vs Adidas AG"** 2000 ECT I – 4861), izda hija differenti meta tali similirita' u assocjazzjoni bejn il-marki tkun tali li *"causes the public to wrongly believe that the respective goods come from the same or economically linked undertakings, there is a likelihood of confusion"* (**"Canon KK vs Metro-Goldwyn Mayer (1998) ECR I – 5507"**).

Illi dawn il-principji jew adottati fis-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **"A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine"** (A.C. 16 ta' Marzu 2009 – Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement għall dan kollu *"illi persuna tista' tigi kkonsidrata bħala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-oħra"*. (**Bentley & Sherman – Intellectual Property Law** – pagna 820).

Illi ssir riferenza wkoll għall dak li inghad fid-decizjoni in kwantu applikabbli għall kaz inezami Numru 0/327/01 mogħtija fil-31 ta' Gunju 2001 mill-*Comptroller General of Patents* tar-Renju Unit fejn fuq skorta tal-gurisprudenza tal-*European Court of Justice (ECJ)* fil-kazijiet **"Sabel Bv v. Puma AG"** (1998 RPC 199), **"Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc."** (1999) E.T.M.R. 1) **"Lloyd Schafabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel B. V."** (2000 – F.S.R. 77), u **"Marca Mode v. Adidas AG"** (2000 – E.T.M.R 723) ingabru s-segħenti principji, li l-Onorabbli Qorti tal-Appell fis-sentenza citata **"Avukat Dr. Luigi Sansone nomine vs Dr. Joseph Bonnici nomine"** (A.C. – 397/2004 – 16 ta' Marzu 2009) sostniet li għalkemm saru dwar **Section 5 (2) tad-Trade Marks Act 1994** tar-Renju Unit, madankollu huma rilevanti wkoll fil-kuntest tal-Ligi Maltija.

*“(a) the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking into account of all relevant factors; **Sabel Bv v. Puma A.G.** page 224;*

*(b) the matter must be judged through the eyes of the average consumer of goods/services in question; **Sabel Bv v. Puma A.G.** page 224, who is deemed to be reasonably circumspect and observant – but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon an imperfect picture of them he has kept in his mind; **Lloyd Schafabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel B. V.** page 84, paragraph 27;*

*(c) The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details; **Sabel Bv v. Puma A.G.** page 224;*

*(d) The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components; **Sabel Bv v. Puma A.G.** page 224;*

*(e) A lesser degree of similarity between marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa; **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.** page 7, paragraph 17;*

*(f) There is a greater likelihood of confusion where the earlier mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it; **Sabel Bv v. Puma A.G.** page 8, paragraph 24;*

*(g) Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of Section 5 (2); **Sabel Bv v. Puma A.G.** page 224;*

(h) Further, the reputation of a mark does not give ground for presuming a likelihood of confusion simply because of

*likelihood of association in the strict sense; **Marca Mode v. Adidas AG** page 732, paragraph 41;*

*(i) But if the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods come from the same economically linked undertakings, there is a likelihood of confusion within the meaning of the section; **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.** page 9, paragraph 29.*

Illi l-Qorti ghalhekk, wara li inghad li s-sitwazzjoni *de quo* potenzjalment tinkwadra taht l-**artikoli 2 u 4 tal-Kap 414**, hija ghandha tara, anke abbazi tal-principji hawn enuncjati jekk l-allegazzjonijiet tas-socjeta` attrici dwar l-allegata infrazzjoni tad-dritt taghhom bhala proprejtari ta' *trademark* humiex fil-fatt minnhom u allura ppruvati.

Illi minn dak li inghad f'din il-kawza l-Qorti tkun trid jiehu in konsiderazzjoni l-karatteristici essenzjali taz-zewg *trademarks*. Fil-fatt meta tqabel *trademark* ma ohra jirrizulta li l-iskema ta' kuluri, kif ukol id-disinn, u l-markji mehuda fl-intier taghhom, anke jekk jikkonsistu fi skema ta' kulur, tenut kont tad-disinn taghhom, huma fl-opinjoni ta' din il-Qorti vizzwalment konfondibbli, u dan kif sewwa indikat mis-socjeta' attrici, anke fin-nota ta' osservazzjonijiet taghha, u dan iktar u iktar meta jirreferu ghall-istess tip ta' prodotti li f'dan il-kaz huma sigaretti, u tant huma simili tali kuluri u disinn, li fil-kuntest tal-ogett mertu tal-kawza odjerna, hija cara li tali similjanza fil-markji, tohloq mhux biss assocjazzjoni bejn iz-zewgt prodotti, izda konfuzzjoni tali li f'mohh il-konsumatur il-prodott attwalment intercettat mill-Kontrollur tad-Dwana, facilment jigi kkonsidrat bhala prodott tas-socjeta' attrici, u allura konfuz mal-istess prodotti.

Illi dan qed jinghad wara li din il-Qorti ghamlet ezami komparattiv sabiex jigi ghalhekk stabilit jekk is-somiljanza bejn il-markji (li hija fil-verita' ovvja) hijiex tali li tista' tohloq konfuzzjoni min-naha tal-pubbliku u dan jirrikjedi ezami tal-fatturi kollha li kompleksivament jaghtu d-dehra u l-karatterisitici principali lill-markji in kwistjoni, u dan issir mill-gudikant, li ovvjament la jrid jezaminaha huwa,

ghandu certu element ta' diskrezzjoni dment li jkun qed jiddeciedi, kif fil-fatt qed issir, fil-limiti tal-principji li jirregolaw il-kaz (**“Avukat Dr. Luigi Sansone nomine vs Dr. Joseph Bonnici nomine”** – A.C. – 16 ta' Marzu 2009 - Appell Numru 892/2003); **“(“Avukat Dr. Luigi Sansone nomine vs Joseph Borg”** (P.A. (RCP) – 26 ta' Novembru 2009).

Illi fis-sentenza **“Dr. Pio Valletta vs. Joseph Busuttil et nomine”** (A.C. – 19 ta' Novembru 2001):-

“Jekk hemmx jew le fil-marki dik is-somiljanza li tirrendi konfondibbli z-zewg marki, hija kwistjoni li tiddependi mill-gudizzju tal-gudikant, li fl-ezami li ghandu jaghmel ghandu jzomm proprjament bhala test mhux dak li wiehed ihares lejn iz-zewgt marki hdejn xulxin biss, imma li jikkonsidra l-effett tal-markju oggezzjonat fuq ix-xerrej li jkollu fil-hsieb tieghu il-markju ... (l-iehor) bla ma jkollu quddiemu dak il-markju, imma jkollu quddiemu biss il-markju oggezzjonat. Ma hemmx bzonn li z-zewgt markji jkunu identici imma huwa bizzzejjed li jkun hemm possibilita' tal-konfuzzjoni taz-zewgt markji ghan-nies ta' intelligenza medja u ragjonevoli”

Illi din il-Qorti thoss li ghal dak li huwa l-mertu ma' tistax taccetta l-allegazzjonijiet mis-socjeta` konvenuta Melfinco S.A. vantati u dan peress li jirrizulta minn ezami ta' l-istess oggetti meta mqabbla mal-oggetti koperti taht it-*trademark* tas-socjeta' attrici li hemm lok ta' konfuzzjoni u li l-uzu taghhom ser jikkawza pregudizzju lis-socjeta' attrici minhabba proprju l-konfuzzjoni li joholqu mal-prodotti tal-istess **“L-Oreal v Bellure”** (C-487/07) u certament li hemm *“likelihood of confusion”*.

Illi l-**artikolu 4 tal-Kap 414** jghid, *‘Id-dhul gewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-riesportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, importazzjoni temporanja, tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jinsabu li jkunu oggetti li jikkontravjenu dritt ta' proprjeta' intellettuali huwa pprojbit.’*

Illi ma dan jinghad li l-**artikolu 2 (1) (a) tal-Kap 414** jipprovdi li, *'oggetti falsifikati, jigifieri oggetti, inkluz l-ippakkettjar taghhom, li jkollhom fuqhom minghajr awtorizzazzjoni 'trademark' li tkun identika mat-'trademark' validament registrata ghall-istess tip ta' oggetti, jew li ma tkunx tista' tigi distinta fl-aspetti essenzjali taghha minn 'trade mark' tali, u li b'daqstant tikkontravvjani d-drittijiet tat-'trade mark' involuta taht il-ligi ta' Malta'*

Illi fil-kaz in disamina l-oggetti in kwistjoni jirrigwardja primarjament l-ippakkettjar taghhom (Dok "E"). Dan dan billi tqeghdet fuq l-istess l-ippakkettjar tal-oggetti *trademark* li hija simili fl-aspetti essenzjali ghat-*trademark* tas-socjeta' attrici u dan jirrizulta mill-iskemi ta' kuluri fuq il-prodotti kontravvenjenti komparat mat-*trademarks* tan-numri 33537,9231 u 6091, u fil-fatt fil-prodotti mertu tal-kawza odjerna jirrizulta li l-markju fuq daww tas-socjeta' konvenuta huwa simili ghall markju registrat mis-socjeta' attrici ghaliex (a) huwa l-isfond abjad; (b) il-*band* hija bejn wiehed u iehor fl-istess gholi, kulur nay blu, u hemm gradwazzjoni simili ta' kulur, bordurata fiz-zewgt kazi minn linja dejqa kulur id-deheb ma tulha kollu; (c) il-*crest* fuq in-naha ta' fuq tal-pakkett hija wkoll simili: ittra wahda wahedha, kapitali, kulur id-deheb fuq l-isfond ahmar, that kuruna lejn id-deheb u sorretti kollox fuq zewgt annimali immaginari; (d) jirrizulta li dak indikat fl-ittri (a) (b) u (c) gie maghmul sabiex l-istess prodotti igawdu mir-reputazzjoni tal-prodotti tas-socjeta' attrici, b'dan li l-effett finali huwa li fl-assjem tieghu johloq konfuzzjoni mal-marka tas-socjeta' attrici; (d) il-konsumatur joqghod fuq dik li tissejjah bhala *"the imperfect imperfection"* tal-prodoti, u allura jistrieu fuq dak li sommarjament jiftakar; (e) mela allura hemm marka tal-prodotti *de quo* li ma tistax tigi distinta u separata fl-aspetti essenzjali taghha mill-marka registata tas-socjeta' attrici, b'dan li din tohloq konfuzzjoni tal-marka tas-socjeta' attrici, li gieghel lill-konsumatur jahseb li l-prodott li ser jigi akkwistat huwa dak tas-socjeta' attrici. Dan huwa iktar serju meta il-marki hekk simili huma fuq l-istess tip ta' prodott, u cioe`, sigaretti. Dan fih innifsu jikkontravvjani id-drittijiet tas-socjeta' attrici li hija l-proprietarja tat-*trademarks* Komunitarji numri 002107571 u 002106862 debitament rregistrati (Dok"B" u Dok "C" annessi mar-

rikors promotur). Illi dan kollu jirrizulta wkoll mir-rapport li sar minn Geraldine Ann Tahsin fl-affidavit taghha datat 3 ta' Novembru 2009 (Dok. "I") u li kkonfermat ukoll li l-p-prodotti mertu tal-kawza odjena ma gewx prodotti mis-socjeta' attrici kif jirrizulta minn paragrafu 5 (a) u (b) tal-istess. Ghalhekk l-oggetti mertu tal-kawza odjerna ghandhom jigu kkunsidrati bhala "falsifikati" ai termini tal-**artikolu 2 (1) (a) tal-Kap 414.**

B'hekk it-talbiet attrici qed jigu akkolti.

III. KONKLUZZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet kollha tal-intimati in kwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' dak hawn deciz, 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'pakketti tas-sigaretti gewwa kaxxi tal-kartun u dawn tal-ahhar gewwa *shipping cases* relattivi, li kollha fihom markji konsistenti fi skemi ta' kuluri ipprezentati b'mod prominenti bhal dawk tas-socjeta' attrici dwar prodotti maghrufa ukoll lokalment bhala "*Rothmans Blue*" u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* TCNU 8402974 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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 dawn l-oggetti mertu tal-kawza odjerna, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil MELFINCO S.A., u a spejjez tal-istess socjeta' konvenuta.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' l-istess in vista ta' dak deciz konsegwenti ghat-tieni talba attrici.

4. Tordna li l-entitajiet intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-

Kopja Informali ta' Sentenza

tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti għall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-hazna stess, tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-entitajiet intimati flimkien.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----