MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tat-18 ta' Lulju, 2012

Citazzjoni Numru. 1228/2011

Avukat Dottor Luigi Sansone LL.B. (Hons), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Beiersdorf AG,
socjeta' estera nkorporata taht il-ligijiet tal-Germanja
bir-refrenza HRB 1787, b'indirizz ta'
Unnastr. 48, 20253, Hamburg, Germanja

vs
Dr. Mark A. Mifsud Cutajar u P.L. Davina Sullivan
gew nominati kuraturi deputati sabiex
jirrapprezentaw lil AL KHAT AL AZRAQ SHIPPING,
entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' *BENGHAZI*,
LIBYA
b'digriet tas-7 ta Frar 2012

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-14 ta' Dicembru 2011 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta’ attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f’Malta, *inter alia* in konnessjoni ma’ *deodorants* tal-markji “NIVEA”, hija proprjetarja ta’ diversi *trademarks* registrati li jkopru dan in-negozju taghha;

2. 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 in konnessjoni mat-*trademarks* taghha “NIVEA”, u dan *inter alia* dwar *deodorants* inkluzi *anti-perspirants*;

3. Illi fost ohrajn, is-socjeta’ attrici ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) it-*trademarks* “NIVEA” [kelma, numru 000012609, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju elfejn u erbgha (2004)], “NIVEA” [figurativa, numru 003557808, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju elfejn u erbgha (2004)], “BEIERSDORF” [kelma, numru 000363143, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju elfejn u erbgha (2004)], “BDF” [kelma, numru 000008912, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju elfejn u erbgha (2004)], u “BDF●●●●” [figurativa, numru 000030494, b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju elfejn u erbgha (2004)], u dawn kollha f’kull kaz *inter alia* dwar il-prodotti relattivi mertu ta’ din il-vertenza;

4. Illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta’ attrici ghandha rregistrati bhala *trademarks* f’Malta t-*trademarks* “NIVEA” [kelma, numru 4155, b’effett f’Malta mill-erbatax (14) t’ April elf disa’ mija u sebgha u erbghin (1947)], “NIVEA DEODORANT” [figurativa, numru 46047, b’effett f’Malta mill-hmistax (15) ta’ Jannar elfejn u sebgha (2007)], u “NIVEA *deodorant*” [figurativa, numru 41103, b’effett mill-izbatax(17) ta’ Novembru elfejn u tlieta (2003)], u dawn kollha f’kull kaz *inter alia* dwar il-prodotti relattivi mertu ta’ din il-vertenza;

5. Illi s-socjeta’ attrici hija “detentrici ta’ dritt” ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha tal- Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erbgha mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta], biex b’hekk tgawdi mill-

protezzjoni derivanti fl-artikoli erbgha (4), tnejn (2) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (a), u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kapitolu erba' mija w erbatax (414), b'disposizzjonijiet rilevanti kontenuti f'dawk l-artikoli ta' ligi li japplikaw ghal dan il-kaz fost ohrajn;

6. Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-artikolu erbgha (4) tal-istess Kapitolu erba' mija w erbatax (414) il-Kontrollur tad-Dwana issospenda r-rilaxx tal-*container* ISRU 2268139 kontenenti fost ohrajn prodotti ta' *deodorants* fosthom *anti perspirants*, li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "NIVEA", "Beiersdorf" u "BDF●●●●", u waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord (*transhipment*), in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur il-konvenuta. 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;

7. Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fl-erbatax (14) ta' Novembru elfejn u hdax (2011) u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti kif ukoll kampjuni tal-istess, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn 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 KHAT AL AZRAQ SHIPPING, ta' *BENGHAZI, LIBYA.* Effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika *NIVEA deo spray for men (150ml) 5 ctns by 45: 240 units, NIVEA deo Roll on (50ml) 1 ctn by 120: 120 units u NIVEA Roll on Sensitive (50ml) 9 ctns by 120: 1,080 units,* jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici stante li oggetti falsifikati u dan kollu f'cirkustanzi *inter alia* fejn fil-pajjiz minn fejn intbaghtu hemm *trademarks* rilevanti registrati "NIVEA", "Beiersdorf" u "BDF●●●●", dwar il-prodotti mertu ta' din il-vertenza;

8. Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sal-erbatax (14) ta' Novembru elfejn u hdax (2011) inkluz sabiex is-

socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz;

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

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'*deodorants* fosthom *anti-perspirants,* li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* "NIVEA", "Beiersdorf" u "BDF●●●●", u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 2268139 kien jikkontjeni l-imsemmija oggetti fost ohrajn, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici stante li oggetti falsifikati;

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-konvenuta u ghas-spejjez taghha;

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 l-ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom, ghall-lok tal-hazna tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tal-attendenza waqt id-distruzzjoni;

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

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti li huma esebiti u mmarkati minn Dok. A sa Dok. N;

Rat id-digriet tal-7 ta' Frar 2012 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entita` intimata;

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-25 ta' April 2012 fejn ecceppew:
Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti;

Salv risposta ulterjuri;

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati;

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma tal-31 ta' Mejju 2012 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici li ddikjara li ma ghandux provi oltre dawk li jinsabu fl-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d'ostakolo ghat-18 ta' Lulju 2012;

Rat ix-xhieda kollha prodotta;

Rat id-dokumenti kollha esebiti;

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

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-markji "NIVEA", "Beiersdorf", "BDF" u "BDF●●●●", u dan kif jirrizulta mill-att promotorju ta' din il-kawza u wkoll mir-registrazzjoni ta' trademarks skond Dok. B sa F, L sa N annessi mal-istess senjatament dawk komunitarji bin-numri 000012609, 003557808, 0003633143, 000008912, 000030494 u dawk ta' Malta bin-numri 4155, 46047 u 41103.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda ta’ George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dawna (Dok. K fol. 99) li taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-container numru IRSU 2268139 li dahal fuq il-vapur HADIS fit-23 ta’ Ottubru 2011 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti *NIVEA deo spray for men (150ml) 5 ctns by 45, NIVEA deo Roll on (50ml) 1 ctn by 120 u NIVEA Roll on Sensitive (50ml) 9 ctns by 120 ,* u waslu fil-port hieles ta’ Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta’ procedura ta’ trasbord (*transhipment*). 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 l-istess kontejner u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fit-23 ta’ Ottubru 2011 fuq suspett li kienu foloz, u fil-fatt minn ezamijiet li saru gie kkonfermat li tali oggetti kienu fil-fatt kontrafatti u li kienu destinati lis-socjeta’/entita’ intimata (Dok. AC fol. 276) cioe affidavit ta’ Michael Ellis, Global Head Brand Protection tas-socjeta’ attrici.

Illi minn dan kollu jidher li l-allegazzjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u dan permezz tax-xhieda u dokumenti kollha esebiti u filfatt lanqas biss hemm ebda kontestazzjoni u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha bil-mod hawn indikat u tali oggetti ghandhom jigu distrutti a spejjez tal-istess entita’ konvenuta, liema spejjez huma wkoll indikati fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana datat 1 ta’ Dicembru 2011 (Dok. K fol. 99).

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta’ u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati,

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’*deodorants* fosthom *anti-perspirants,* li kollha ghandhom fuqhom *trademarks* “NIVEA”, “Beiersdorf” u “BDF●●●●”, u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 2268139

kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta' attrici stante li oggetti falsifikati;

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 ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lis-socjeta'/entita' konvenuta u a spejjez taghha;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba peress li ma hemmx bzonnha;

4. Tordna lis-socjeta/entita konvenuta ghandha tbati l-ispejjez l' ohra kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tal-attendenza waqt id-distruzzjoni, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Dok. K fl-atti tal-kawza;

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

< Sentenza Finali >

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