MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tat-18 ta' Lulju, 2012

Citazzjoni Numru. 1285/2011

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., bħala mandatarju speċjali ta' THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, soċjeta' estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Istat tal-Ohio fl-Istati Uniti tal-Amerika u hemmhekk irreġistrata bin-numru 20677, b'indirizz ta' One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Stati Uniti tal-Amerika

vs

Dr. Cedric Mifsud u P.L. Peter Paul Sammut gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw lil ANTIMA FZE, entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "PO BOX 16111, RAS AL KHAIMAH" fl-Emirati Gharab Maghquda, u SERMIRAMIS 2000 KFT ossija "SEMIRAMIS 2000" Kft., entita' estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "HUNOR U. 52-54, 1037 BUDAPEST" fl-Ungerija

b'digriet tas-6 ta' Marzu 2012

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-27 ta' Dicembru 2011 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar tal-markji "HEAD & SHOULDERS" / "head & shoulders", hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha u in konnessjoni mal-istess. 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 dwar it-*trademarks* taghha;

2. Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *Trademarks* Komunitarji (CTM) il-markji "HEAD & SHOULDERS" (*wordmark)*, numru 000230706, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju elfejn u erbgha (2004), "*head & shoulders*" (figurativa), numru 001798321, b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju elfejn u erbgha (2004), "*head & shoulders*" (figurativa), numru 005638804, b'effett f'Malta mill-ewwel (24) ta' Jannar elfejn u sebgha (2007), "*head & shoulders*" (figurativa), numru 005602008, b'effett mid-disgha (9) ta' Jannar elfejn u sebgha (2007), "*head & shoulders* classic clean" (figurattiva), numru 005636501, b'effett mit-tlieta u ghoxrin (23) ta' Jannar elfejn u sebgha (2007), u "PROCTER & GAMBLE" *(watermark)*, numru 000300137 b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju elfejn u erbgha (2004), u dawn f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar;

3. Illi fost ohrajn ukoll, is-socjeta attrici ghandha validament irregistrat f'Malta t-*trademark* "HEAD & SHOULDERS" *(wordmark),* numru 30084, b'effett mill-hdax (11) ta' Mejju elf disa' mija disgha u disghin (1999)], u dan *inter alia* dwar prodotti ta' kura u ndafa tax-xaghar;

4. Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba' mija w erbatax (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 tgawdi *inter alia* mill-protezzjoni derivanti mill-artikoli wiehed (1), tnejn (2) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (a), ghaxra (10), sittax (16) u sbatax (17) tal-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003*, kif ukoll mill-protezzjoni derivanti mill-artikoli erbgha (4), tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kapitolu erba' mija w erbatax (414), liema artikoli ta' ligi japplikaw ghal dan il-kaz fost ohrajn;

5. Illi recentement, waqt skrutinji f'sitwazzjoni msemmija fl-artikolu erbgha (4) tal-istess Kapitolu erba' mija w erbatax (414) kif ukoll fl-artikolu wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003*, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda r-rilaxx tal-*container* CAXU 9008731 kontenenti *inter alia* prodotti konsistenti fi fliexken ta' *anti-dandruff shampoo* li ghandhom fuqhom *trademarks* "*head & shoulders*" u "Procter & Gamble" flimkien ma' materjal ta' ippakkettjar relattiv li ghandu fuqu *trademark* "*head & shoulders*", liema oggetti kollha waslu fil-port hieles ta' Marsaxlokk (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura doganali. 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;

6. Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-tlettin (30) ta' Novembru elfejn u hdax (2011) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghaddilha kopja ta' polza ta' karigu relattiva ghal dan il-kaz intitolata *DRAFT BILL OF LADING* fejn, bhala *shipper* hemm indikata "ANTIMA FZE", b'indikazzjoni ta' indirizz

ta' "PO BOX 16111, RAS AL KHAIMAH, U.A.E.", filwaqt li bhala *CONSIGNEE* hemm indikata "SERMIRAMIS 2000 KFT", b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "HUNOR U. 52-54, 1037 BUDAPEST, HUNGARY". Jidher minn stharrig sussegwenti li precizament l-isem socjetarju tal-*CONSIGNEE* hija "*SEMIRAMIS 2000" Kft*.;

7. Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox 1135 cartons by 24 bottles each: 27,240 bottles (oltre ghall-materjal ta' ippakkettjar relativ), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intellettwali tas-socjeta' attrici stante li oggetti falsifikati. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll, *inter alia* u oltre d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru erbgha (4) ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjoniiet rilevanti tal-artikolu disgha (9) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark,* tal-artikoli ghaxra (10), erbatax (14) sa dsatax (19) tal-Att dwar it-*Trademarks (Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta), u tar-regolament numru disgha (9) tal-avviz legali mitejn u tlieta u tletin (233) tal-elfejn u tlieta (2003);*

8. Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sat-tlettin (30) ta' Dicembru 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 fi fliexken ta' *anti-dandruff shampoo* li ghandhom fuqhom *trademarks* "*head & shoulders"* u "Procter & Gamble", flimkien ma' materjal ta' ippakkettjar relattiv li ghandu fuqu *trademarks "head & shoulders"*, liema oggetti kollha jinsabu prezentement

mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CAXU 9008731 kien jikkontjenihom 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-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

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 mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu 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-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom;

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

Rat id-digrieti tas-6 ta' Marzu 2012 fejn gew nominati l-kuraturi deputati indikati sabiex jidhru ghall-entitajiet intimati;

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-12 ta' April 2012 fejn ecceppew:
Illi l-kuraturi ghamlu bosta tentattivi sabiex jikkuntatjaw lis-socjetajiet intimati, pero sal-lum dawn it-tentattivi ghad ma kellhomx ezitu posittiv u ghalhekk m'humiex edotti ghal fatti ta' kaz;

Ghaldaqstant f'kaz li jirrnexielhom jaghmlu kuntatt jisservaw li, bl-awtorizazzjoni ta' din l-Onorabbli Qorti, jipprezentaw eccezzjonijiet f'stadju ulterjuri;

Rat li s-socjeta konvenuta SERMIRAMIS 2000 KFT ossija "SEMIRAMIS 2000" Kft giet debitament notifikata bl-atti tal-kawza fil-21 ta' Mejju 2012 (Dok. SM fol. 240) u li naqset li tipprezenta risposta;

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-31 ta' Mejju 2012 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Luigi A. Sansone ghas-socjeta` attrici li ddikjara li ma ghandhux aktar provi. 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-marki "HEAD & SHOULDERS" / "head & shoulders" u dan kif jirrizulta mill-att promotorju ta' din il-kawza u wkoll mir-registrazzjoni ta' trademarks fir-Registru tat-Trademarks Malta u dawk Komunitarji skond Dok. B sa H annessi mal-istess.

Illi fil-fatt jirrizulta mix-xhieda b'affidavit ta' George Agius, Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dawna (Dok. L fol. 67) li taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana ssospenda r-rilaxx tal-container numru CAXU 9008731 kontenenti fost ohrajn oggetti konsistenti *1135 cartons by 24 bottles each: 27,240 bottles* (sebgha u ghoxrin elf mitejn u erbghin) (oltre ghall-materjal ta' ippakkettjar relativ), 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 kien wasal Malta fuq il-vapur CMA CGM BELLINI fis- 26 ta' Novembru 2011 u nfetah, u l-oggetti nzammu mill-Ufficjali tad-Dwana fid-29 ta' Novembru 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-socjetajiet/entitajiet intimati (Dok. AB fol. 189, cioe affidavit ta' Shelley Suzanne Duggan fid-dipartiment legali 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 fil-fatt 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 entitajiet konvenuti, liema spejjez huma wkoll indikati fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana datat 23 ta' Dicembru 2011 (Dok. L fol. 67).

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 fi fliexken ta' *anti-dandruff shampoo* li ghandhom fuqhom *trademarks* "*head & shoulders"* u "Procter & Gamble", flimkien ma' materjal ta' ippakkettjar relattiv li ghandu fuqu *trademarks "head & shoulders"*, u jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* CAXU 9008731 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 kif ukoll il-materjal ta' ippakketjar relattiv, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u a spejjez taghhom;

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

4. Tordna lis-socjetajiet/entitajiet konvenuti ghandhom ibatu 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. L fl-atti tal-kawza;

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet/entitajiet konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

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