MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tal-15 ta' Jannar, 2013

Citazzjoni Numru. 571/2012

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera S.C. Johnson & Son Inc

vs

Dr. Mark Busuttil u P.L. Marie Claire Bartolo
gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinjatarju MAMADOU OURY DIALLO &
FRERES
b'digriet tal-14 ta' Novembru 2012

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-5 ta' Gunju, 2012 li jghid hekk:

1. Illi l-esponenti gie mahtur mandatarju tas-socjeta estera S.C. Johnson & Son Inc ta' 1525, Howe Street, Racine, WI 53403-2236, USA, sabiex jirraprezenta l-azzjonijiet

gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom;

2. Illi s-socjeta rikorrenti hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala Community Trademarks u Community Designs mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: (a) community trademark 'KIWI', bin-numru ta' registrazzjoni 000058453 (Dok. SCJ1); (b) community trademark 'KIWI' (figurative mark), bin-numru ta' registrazzjoni 000058412 (Dok. SCJ2);

3. Illi fl-ghaxra (10) ta' Mejju tas-sena elfejn u tnax (2012) ir-rikorrenti nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru UESU 4723963 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-5 ta' Mejju 2012 fuq il-vapur CMA CGM CORTE REAL liema container kien fih total ta' tnejn u tletin elf u seba mija u sittin (32,760) laned tax-shoe polish kollha bil-marka 'KIME' anke fuq l-istess ippakkeggjar tal-istess toner cartridges (Dok. SCJ3), u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali;

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine u wara li l-istess gew ezaminati minn espert specjalizzat ta' S.C. Johnson & Son Inc gewwa l-Olanda, fejn gie determinat li laned tax-'shoe polish' huma oggetti falsifikati ai termini tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 in vista tal-fatt li l-marka Kime hija hafna simili u li ghalhekk ma tistax tigi distinta fl-aspetti essenzjali taghha mit-trademark registrata KIWI; u ghar-ragunijiet ohra hekk kif dettaljati fir-rapport datat 15 ta' Mejju 2012 anness u mmarkat bhala Dok. SCJ4 u li minhabba r-ragunijiet msemmija l-istess oggetti joholqu probabilita` qawwija ta' konfuzjoni min-naha tal-pubbliku u jikkontravvjenu t-trademark registrat S.C. Johnson & Son Inc. ai termini tal-artikolu 10(2) tal-Kap. 416 u gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' S.C. Johnson & Son Inc., u li l-imsemmija trademarks ta' S.C. Johnson & Son Inc. riprodotti fuq l-istess laned tax-'shoe polish' kienu kontrafatti u ghalhekk jikkontravvjenu d-

drittijiet ta’ proprjeta intelletwali ta’ S.C. Johnson & Son Inc.;

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex a tenur tal-artikolu 7 tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta’ Malta huwa jipprocedi civilment ghall-decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta;

6. Illi din il-merkanzija inqabbdet mill-Port Hieles ta’ Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa MAMADOU OURY DIALLO & FRERES ta’ Conakry Guinea West Africa, dan skond dak citat fil-polza ta’ taghbija numru NBLG076210 (Dok. SCJ5);

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet tal-artikolu 2(1)(a) u (b) u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u huma azzjonabbli b’applikazzjoni tad-disposizzjonijeit rilevanti tal-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

8. Illi r-rikorrenti nomine Av. Peter Fenech jiddikjara li huwa jaf il-fatti esposti in parte personalment, in parte mill-informazzjoni moghtija lilu mis-socjeta rikorrenti u in parte mill-informazzjoni u d-dokumenti moghtija lilu mill-Kontrollur tad-Dwana.

9. Illi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha;

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Ghaldaqstant l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f’laned tax-shoe polish li fuqhom hemm il-kelma ‘KIME’ u li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru UESU 4723963 kontenenti l-imsemmija laned, huma kontrafatti skond l-artikoli 2(1)(a) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u

b’hekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intelletwali tar-rikorrenti fir-rigward tat-trademarks taghha (a) community trademark ‘KIWI’, bin-numru ta’ registrazzjoni 000058453 (Dok. SCJ1); (b) community trademark ‘KIWI’ (figurative mark), bin-numru ta’ registrazzjoni 000058412 (Dok. SCJ2), u dan okkorrendo bin-nomina ta’ esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali laned tax-shoe polish ‘l hinn mill-kanali tal-kummerc b’dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk il-laned tax-shoe polish f’kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tas-socjetajiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija laned tax-shoe polish ghall-hazna f’Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta’ distruzzjoni inkluz l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess laned tax-shoe polish.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat id-digriet tal-14 ta’ Novembru 2012 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entita intimata;

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-20 ta’ Dicembru 2012 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti m’humiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta motivata f’stadju ulterjuri.

Salv eccezzjoni ulterjuri.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d’ostakolo.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta lis-socjeta attrici hija proprjetarja ta’ diversi markji fost ohrajn tal-markju ‘KIWI’, liema markju hu registrat fir-Registru tat-Trademarks Komunitarji bin-numri 000058453 u 000058412.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’*container* Numru UESU 4723963 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CORTE REAL li kien diehel Malta fil-5 ta’ Mejju 2012 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ laned ta’ shoe polish liema konsenja tikkonsisti fi tnejn u tletin elf seba’ mija u sittin (32,760) laned ta’ shoe polish kollha bil-marka ‘KIME’, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 15 ta’ Mejju 2012 (Dok. SCJ4 fol. 30) maghmul minn Sander Bakker imqabbad mis-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u fit-terminu ndikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B fol. 92) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta’ Sander Bakker li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta’ George Agius

datat 4 ta' Dicembru 2012. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi t-tnejn u tletin elf seba' mija u sittin (32,760) laned ta' shoe polish kollha bil-marka 'KIME', in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skond l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja in kwistjoni b'container numru UESU 4723963 da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti nkwantu li ma humiex genwini, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 [Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)] u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademarks registrati f'isem is-socjeta rikorrent;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-intimati, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lil-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana Dok. B fol. 92;

Bl-ispejjez kontra intimati b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

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