QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2016

Numru 54

Rikors Guramentat Nru. 528/2016

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' The Procter & Gamble
Company, socjeta estera nkorporata gewwa
l-Istat ta' Ohio fl-Istati Uniti tal-Amerika
bin-numru ta' entita 20677 u b'indirizz ta' One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Stati Uniti tal-Amerika

vs

Dr Patrick Valentino u P.L. Madeline Firman
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
FANICOM ENTERPRISE LIMITED,
entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf
fid-data tal-prezentata tar-rikors guramentat promotur
b'digriet tas-26 ta' Lulju 2016, u

Dr Martin Fenech u P.L. Nadine Farrugia
nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
ARROBAN INTERNATIONAL SHIPPING CO,
entita estera b'indirizz ta'
63 BAGHDAD STR P.O.BOX2682 TRIPOLI fil-Libja
b'digriet tas-26 ta' Lulju 2016 u
P.L. Nadine Farrugia gie sostitwita min
P.L. Davina Sullivan
b'digriet tal-10 ta' Ottubru 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-1 ta' Lulju 2016 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew in konnessjoni ma' prodotti ta' shampoo, hija proprjetarja ta' diversi trade marks madwar id-dinja li jkopru, dan in-negozju. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar madwar id-dinja, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti huma trade marks maghrufin madwar bosta pajjizi fid-dinja u kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tal-European Union trade marks (EU trade marks) figurattivi bin-numri 007201924 [b'effett mid-disgha u ghoxrin (29) ta' Awwissu tas-sena elfejn u tmienja (2008)], 013646997 [b'effett mis-sittax (16) ta' Jannar tas-sena elfejn u hmistax (2015)], 005602131 [b' effett mid-disgha (9) ta' Jannar tas-sena elfejn u sebgha (2007)], 013649322 [b'effett mis-sittax (16) ta' Jannar tas-sena elfejn u hmistax (2015)], 002427029 [b'effett f'Malta mill-ewwel (1) ta' Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], 007201891 [b'effett mid-disgha u ghoxrin (29) ta' Awwissu tas-sena elfejn u tmienja (2008)] u 006775829 [b'effett mis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Marzu tas-sena elfejn u tmienja (2008)], u dawn f'kull kaz irregistrati dwar prodotti ta' shampoo;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b'"applikazzjoni nazzjonali" (Malta) dwar l-istess EU trade marks hawn qabel indikati (fost ohrajn), ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-artikoli wiehed (1.) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c) u tlieta u ghoxrin (23.) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-artikoli hamsa u disghin (95.) u mija u wiehed (101.) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 20712009, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn):
(a) ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta;
(b) l-artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-trademarks, Kapitolu erbgha mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta; u
(c) l-artikolu disgha (9.) subartikoli (a), (b) u (6) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kapitolu erbgha mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container DRYU 2053044 kontenenti kwantita ta' prodotti ta' shampoo li kollha ghandom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transshipment), mibghuta mill-ewwel konvenuta FANICOM ENTERPRISE LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali favur it-tieni konvenuta ARROBAN INTERNATIONAL SHIPPING CO. Id-Direttur Generali (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 in kwestjoni fl-ewwel (1) ta' Gunju tas-sena elfejn u sittax (2016) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Minn naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper/parti li qed tibghat hemm indikata FANICOM ENTERPRISE LIMITED, entita estera b'indirizz esteru mhux maghruf fid-data tal-prezentata ta' dan ir-rikors guramentat u li qed topera negozju mic-Cina, filwaqt li bhala consignee/importatrici hemm indikata ARROBAN INTERNATIONAL SHIPPING CO, entita estera b'indirizz ta' 63 BAGHDAD STR P.O.BOX2682 TRIPOLI fil-Libja;

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala shampoo bearing the design of 'Head & Shoulders' logo, japplika bic-car id-dispositiv tas-segwenti parti tal-artikolu disgha (9.) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, li jipprovdi li:
... the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (Libja), is-socjeta attrici ghandha kull jedd tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sal-ewwel (1) ta' Lulju tas-sena elfejn u sittax (2016) 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;

9. illi l-esponent 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 d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'prodotti ta' shampoo li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar shampoo bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li i-container "DRYU 2053044" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe il-prodotti ta' shampoo prezentement mizrnuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) u li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar shampoo bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829, huma oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom, b'dan li d-Direttur Generali (Dwana) izomm il-jedd li jippermetti li l-istess oggetti jigu elevati taht kontroll doganali bejn postijiet differenti madwar it-territorju doganali tal-Unjoni Ewropeja bil-ghan li jigu distrutti taht kontroll doganali;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li biha huma jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u l-konvenuti jigu mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

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

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil FANICOM ENTERPRISE LIMITED tas-26 ta' Settembru 2016 fejn ecceppew li:

1. Illi, l-esponenti ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza pero jirriservaw illi jipprezentaw risposta guramentata ulterjuri u aktar xhieda meta u jekk jirnexxilhom jottjenu aktar informazzjoni dwar il-kaz odjern.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati li qed jirrapprezentaw lil ARROBAN INTERNATIONAL SHIPPING CO tas-26 ta' Settembru 2016 fejn ecceppew li:

1. Illi fl-ewwel lok l-esponenti mhuwiex edott mill-fatti u jirriserva li jissottometti risposta ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d'ostakolu;

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn ta' prodotti ta' shampoo u li huma registrati bhala EU Trade Marks figurattivi bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa H.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container DRYU 2053044 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM FIDELIO li kien diehel Malta fis-27 ta' Mejju 2016 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti fi tnax-il elf (12,000) flixkun shampoo li ghandhom fuqhom diversi markji identici jew kwazi identici ghal dawk tas-socjeta attrici u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 30 ta' Gunju 2016 (Dok. PGC03 fol. 283) maghmul minn Shelley Suzanne Duggan, rapprezentant tas-socjeta attrici.

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

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 11 ta' Ottubru 2016 (Dok. PGC02 fol. 281) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Shelley Suzanne Duggan li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hja elenkata fl-affidavit ta' George Agius fol. 282. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, u fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'prodotti ta' shampoo li kollha ghandhom fuqhom diversi trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar shampoo, bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "DRYU 2053044" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 007201924, 013646997, 005602131, 013649322, 002427029, 007201891 u 006775829 rispettivament; kif ukoll huma oggetti falsifikati;

2. Tordna lid-Direttur Generali (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 lil konvenuti u a spejjez taghhom;

3. Tordna lil konvenuti jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Dok. PGC02 fol. 282;

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur