QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tnejn, 13 ta' Mejju 2019

Numru 9

Rikors Guramentat Nru. 280/2019

**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 Victor Bugeja u P.L. Melissa Anastasi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) YIWU DONGTENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD., entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "10/F., BUILDING A, YIWU PORT, 266 CHENGXIN AVENUE, YIWU CITY, ZHEJIANG 322000, CHINA", u
(2) AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMM, PACHA CENTRE 75 AV, KHAEIREDDINE PACHA, BLOC C 1EME ETAGE APT C6, MONT PLAISIR 1073-TUNISIE" nominati b'digriet tal-11 ta' April 2019**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-14 ta' Marzu 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ghall-kura, ghat-trattament u ghall-isbuhija tax-xaghar immarkati "head & shoulders", hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat

ta’ uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja ta’ European Union trade marks (EU trade marks) registrati bin-numri 000230706 HEAD & SHOULDERS, 001798321 [it-tnejn b’effett f’Malta mill-ewwel (1) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgha (2004)], 005602008 , 005602131 [it-tnejn b’effett mid-disgha (9) ta’ Jannar tas-sena elfejn u sebgha (2007)], 005638804

[b’effett mill-erbgha u ghoxrin (24) ta’ Jannar tas-sena elfejn u sebgha (2007)] u 015614662

[b’effett mill-erbgha (4) ta’ Lulju tas-sena elfejn u sittax (2016)], u dawn kollha dwar prodotti ghall-kura, ghat-trattament u ghall-isbuhija tax-xaghar fost ohrajn;

3. illi s-socjeta attrici hija “detentrici ta’ dritt” koperta b’ “applikazzjonijiet ghal azzjoni” 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. 2017/1001 on

the European Union trade mark u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 416.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu erbatax (14.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu erba' mija u sittax (416) tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kapitolu erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU5900587 kontenenti (inter alia) kwantita ta' prodotti ta' shampoo + conditioner li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mill-Emirati Gharab Maghquda min-naha tal-ewwel konvenuta YIWU DONGTENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD. u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa t-Tunezija favur it-tieni konvenuta AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL. 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 fid-dsatax (19) ta' Frar tas-sena elfejn u dsatax (2019) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-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 YIWU DONGTENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD., entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "10/F., BUILDING A, YIWU PORT, 266 CHENGXIN AVENUE, YIWU CITY, ZHEJIANG 322000, CHINA", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata AL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMM, PACHA CENTRE 75 AV, KHAEIREDDINE PACHA, BLOC C 1EME ETAGE APT C6, MONT PLAISIR 1073-TUNISIE";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) ser jikkwantifika waqt it-trattazzjoni ta' din il-kawza, japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 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 (it-Tunezija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) ppreﬁggja terminu sal-ghoxrin (20) ta' Marzu tas-sena elfejn u dsatax (2019) 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 din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' prodotti ta' shampoo + conditioner li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU5900587" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cjioe' il-kwantita ta' prodotti ta' shampoo + conditioner li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament, 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;

(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 ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom 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 tal-25 ta' April 2019 fejn ecceppew li:

1. Illi preliminarjament l-eccipjenti jiddikjaraw li ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza u ghalhekk qed jirriservaw li jwiegbu ulterjorment fi stadju ulterjuri jekk ikun il-kaz.

2. Illi r-rikorrenti ghandhom fi kwalunkwe kaz jipprovdu indirizz digitali jekk huwa possibbli sabiex il-kuraturi jkunu jistghu jikkommunikaw mal-patrocinati taghhom fi zmien qasir.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolo.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji HEAD & SHOULDERS, , , ,

,

, irregistrati bhala EU trade marks bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662, u dawn kollha dwar prodotti ghall-kura, ghat-trattament u ghall-isbuhija tax-xaghar fost ohrajn, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti B sa G.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU5900587 kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur MAYSSAN li kien diehel Malta fil-11 ta' Jannar 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'hames mija u erbgha u sebghin (574) kaxxa b'total ta' sbatax-il elf u sitt mija u erbgha u sittin (17,664) fliexken shampoo li ghandhom fuqhom markji 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 mill-affidavit datat 14 ta' Marzu 2019 (Dok. LS02 fol. 195) maghmul minn Shelley Suzanne Duggan, rapprezentanta 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 jinkludu l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datati 13 ta' Marzu 2019 (Dok. L fol. 74) u 8 ta' Mejju 2019 (Dok. 203) 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 inkluz spejjez ancillari huma elenkati fl-affidavit ta' Randolph Mizzi fol. 75. 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'kwantita ta' prodotti ta' shampoo + conditioner li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container "CMAU5900587" kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess European Union trade marks bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe il-kwantita ta' prodotti ta' shampoo + conditioner li kollha ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess prodotti bhala European Union trade marks (EU trade marks) bin-numri 000230706, 001798321, 005602008, 005602131, 005638804 u 015614662 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

3. 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;

4. 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 inkluz spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 75);

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