QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum Il-Hamis, 6 ta' Frar 2020

Numru 13

Rikors Guramentat Nru. 1052/2019

**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' Colgate-Palmolive Company,
socjeta estera nkorporata taht il-ligijiet tal-Istat ta' Delaware
fl-Istati Uniti tal-Amerika (numru ta' file ufficjali 156313) u
b'indirizz ta' 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
Stati Uniti tal-Amerika**

vs

**Dr Simon Micallef Stafrace u P.L. Hilda Ellul Mercer
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) JUMBO BILLION TRADING LTD, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ROOM 516 EXTRA BUILDING, NO 367 BAIYUN HOTEL HUANSHXIUDONG ROAD YUEXIU DISTRIC GUANGZHOU CHINA", u
(2) EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMM PACHA CENTRE,75 AV . KHEIREDDINE PACHA, BLOCK C -2EME ETAGE APT., C6MONTPLAISIR 1073 TUNIS, TUNISIA", nominati
b'digriet tat-2 ta' Jannar 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tar-rikorrenti nomine tal-1 ta' Novembru 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew in konnessjoni ma' prodotti ta' toothpaste mmarkati "Colgate", hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil u bejgh estensiv, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 (b'effett mill-25 ta' Ottubru 2005) u 1443892 (b'effett mid-19 ta' Gunju 2018), tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea registrati bin-numri 012694618 (registrat b'effett mill-11 ta' Dicembru 2013), 017893041 (registrat b'effett mis-26 ta' April 2018), 010171999 OPTIC WHITE (registrat b'effett mit-3 ta' Awwissu 2011), 010172021 COLGATE OPTIC WHITE (registrat b'effett mit-3 ta' Awwissu 2011), 010458412

(registrat b'effett mit-30 ta' Novembru 2011) u 016012916

(registrat b'effett mit-8 ta' Novembru 2016), kif ukoll tat-trademark registrat ta' Malta bin-numru 30857

(registrat b'effett mill-5 ta' Novembru 1999), registrati f'kull kaz dwar prodotti ta' toothpaste fost ohrajn;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjonijiet ghal azzjoni" dwar l-istess trademarks 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 fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, 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, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) sub-paragrafi (i) u (iii), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E.

2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12) subartikolu sebgha (7.) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, u 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 597.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 597 u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container CMAU7206019 kontenenti (fost ohrajn) kwantita ta' prodotti ta' toothpaste, 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 trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta JUMBO BILLION TRADING LTD u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa t-Tunezija favur it-tieni konvenuta EL 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 fit-tmienja (8) ta' Ottubru 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 kummerc jali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata "JUMBO BILLION TRADING LTD", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "ROOM 516 EXTRA BUILDING, NO 367 BAIYUN HOTEL HUANSHXIUDONG ROAD YUEXIU DISTRIC GUANGZHOU CHINA", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "EL FAROUK COMMERCE INTERNATIONAL", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "IMM PACHA CENTRE,75 AV . KHEIREDDINE PACHA, BLOCK C -2EME ETAGE APT., C6MONTPLAISIR 1073 TUNIS, TUNISIA";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) indika bhala b'kollox "34 (erba' u tletin) kaxxa b'total ta' 6,528 (sitt elef hames mija tmienja u ghoxrin) prodotti ta' TOOTHPASTE bil-markji 'COLGATE OPTIC WHITE' bhal dawk registrati ta' Colgate-Palmolive Company u 43 (tlieta u erbghin) kaxxa b'total ta' 8,256 (tmient elef mitejn sitta u hamsin) prodotti ta' TOOTHPASTE bil-markji 'COLGATE MAX FRESH' bhal dawk registrati ta' Colgate-Palmolive Company", japplikaw bic-car:
(a) fl-ewwel lok, dwar it-trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, kif ukoll it-trademarks tal-

Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li: ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kull parti terza ddahhal oggetti fl-Unjoni minghajr ma jkunu rilaxxati ghal cirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn dawn l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika ghat-trademark tal-UE rregistrata fir-rigward ta' dawn l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.; u

(b) fit-tieni lok, dwar it-trademark registrat ta' Malta bin-numru 30857, l-ewwel parti tal-Artikolu tnax (12.) subartikolu sebgha (7) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sebgha u disghin (597) tal-Ligijiet ta' Malta, li jipprovdi li: il-proprjetarju ta' dik it-trademark registrata ghandu jkun ukoll intitolat li jipprevjeni lil kull parti terza milli ddahhal oggetti, fil-kors tal-kummerc , gewwa Malta, minghajr ma dawn ikunu gew rilaxxati ghac-cirkolazzjoni libera hemmhekk, meta dawk l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, jigu minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika mat-trademark registrata fir-rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark.

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-hamsa (5) ta' Novembru 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' toothpaste, 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 trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7206019 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta

intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, rispettivament;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantitata prodotti ta' toothpaste, 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 trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, 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 tas-17 ta' Jannar 2020 fejn ecceppew li:

Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.
Salv risposta ulterjuri.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

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

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta rikorrenti hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji , , , , OPTIC WHITE, COLGATE OPTIC WHITE, , , , irregistrati bhala EU trade mark bin-numri 0918076, 1443892, 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412, 016012916, 30857, registrati f'kull kaz dwar prodotti ta' toothpaste fost ohrajn, u dan skont kif jidher mid-dokumenti B sa J anness mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU7206019 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CENTAURUS li dahal Malta fl-24 ta' Awwissu 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja kontenenti f'erbgha u tletin (34) kaxxa b'total ta' sitt elef hames mija tmienja u ghoxrin (6,528) prodotti ta' TOOTHPASTE bil-markji 'COLGATE OPTIC WHITE' u tlieta u erbghin (43) kaxxa b'total ta' tmient elef mitejn sitta u hamsin (8,256) prodotti ta' TOOTHPASTE bil-markji 'COLGATE MAX FRESH', bhal dawk registrati ta' Colgate-Palmolive Company u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kien kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 16 ta' Ottubru 2019 (Dok. P fol. 120) maghmul minn Jennie Rae Martel, raprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u bl-applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament EU 608/2013, is-socjeta rikorrenti inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta rikorrenti jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 22 ta' Ottubru 2019 (Dok. O fol. 118) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Jennie Rae Martel 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. 119. Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba tas-socjeta rikorrenti, u tilqa' t-talbiet l-ohra taghha 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' toothpaste, 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 trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, rispettivament, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container CMAU7206019 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward tal-istess trademarks registrati

internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, rispettivament;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-kwantitata prodotti ta' toothpaste, 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 trademarks registrati internazzjonali li jiddesinjaw l-Unjoni Ewropea bin-numri 0918076 u 1443892, trademarks tal-Unjoni Ewropea bin-numri 012694618, 017893041, 010171999, 010172021, 010458412 u 016012916, kif ukoll trademark ta' Malta bin-numru 30857, 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 lill-intimati u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-intimati 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. 119);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur