MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-13 ta' April, 2010

Citazzjoni Numru. 1090/2009

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Colgate-Palmolive Company, socjeta' estera ta' nazzjonalita` Amerikana, b'indirizz ta' 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Veronica Rossignaud li b'digriet tat- 12 ta' Jannar 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil BANQUE AL BARAKA D'ALGERIE, ta' Agence Setif401 39,Av Siad, Boukhressa 19000 Setif, l-Algerija.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' **Colgate-Palmolive Company**, socjeta' estera ta' nazzjonalita' Amerikana, b'indirizz ta' 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Stati Uniti tal-Amerika datat 9 ta' Novembru 2009 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

Illi s-socjeta' attrici, maghrufa sew madwar id-dinja nkluz f'Malta, *inter alia* in konnessjoni ma' prodotti ta' kura u ndafa orali (u partikolarment il-kura u l-indafa tas-snien), hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* li jkopru dan in-negozju taghha.

Illi 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 kemm fuq is-suq barrani u kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha "COLGATE" dwar prodotti ta' kura u ndafa orali (u partikolarment il-kura u l-indafa tas-snien).

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrati bhala *trademarks* it-*trademarks* Komunitarji (CTM) bin-numri 000167338 (COLGATE, kelma) u 000918076 ("*colgate*", figurattiva), b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 u mill-14 ta' Dicembru 2005 rispettivament, u dan f'kull kaz *inter alia* dwar prodotti ghall-kura u l-indafa orali nkluza l-kura u l-indafa tas-snien.

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 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 *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 2 (1) (a) (i) u (iii), 4 u 8 (1) tal-istess**

Kap. 414 u taht id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 2. 1 (a) (i) u (iii), 9, 10, 16 u 17** tal-istess ***Council Regulation (EC) No 1383/2003*** fost ohrajn.

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414 u fl-artikolu 1 (1) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003*** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 9658371 kontenenti fost tubi gewwa pakketti - u l-pakketti gewwa kaxxi - li lkoll fihom *inter alia* sinjali "colgate" partikolari bhal dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-*bill of lading* relattiva bhala BANQUE AL BARAKA D'ALGERIE, ta' Agence Setif401 39,Av Siad, Boukhressa 19000 Setif, l-Algerija, u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta' attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta' intellettwali.

Illi s-socjeta' attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-12 ta' Ottubru 2009 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta' intellettwali. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta' attrici kopja ta' dokument relattiv ghal dan il-kaz intitolat *BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat BANQUE AL BARAKA D'ALGERIE, ta' Agence Setif401 39,Av Siad, Boukhressa 19000 Setif, l-Algerija.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b'kollox *1043 cartons by 4 internal cartons by 48 (75ml tubes) bearing the trademark of Colgate* (b'total ta' 200,256 tubu ndikat mill-istess Kontrollur tad-Dwana), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-

artikolu 9 1. (a) u (b) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark*, kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti tar-Regolament numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003.

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sad-9 ta' Novembru 2009 sabiex is-socjeta' attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz.

Illi l-esponent *nomine* jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati.

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjeta` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'tubi gewwa pakketti - u l-pakketti gewwa kaxxi - li lkoll fihom *inter alia* sinjali "colgate" partikolari bhal dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 9658371 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici.

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-, u ghas-spejjez ta' – l-konvenuta.

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-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni.

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija

oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuta li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat l-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "I" kif jidhru a fol. 6 sa fol. 43 tal-process.

Rat id-digriet datat 12 ta' Jannar 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-intimat.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh minn din il-Qorti biex jinstema' fis-seduta tat-30 ta' Marzu 2010, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati datata 23 ta' Frar 2010 a fol. 89 tal-process fejn esponew:-

1. Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u jirrizervaw li jipproduci risposta ulterjuri meta jkunu jafu l-fatti.

Rat il-lista tax-xhieda esebita tal-kuraturi deputati.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem il-Qorti fit-30 ta' Marzu 2010 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-13 ta' April 2010.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti nkluz l-affidavit ta’ l-ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. “E”) jirrizulta li fid-9 ta’ Ottubru 2009 il-Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 9658371 kontenenti fost tubi gewwa pakketti - u l-pakketti gewwa kaxxi - li lkoll fihom *inter alia* sinjali “colgate” partikolari bhal dawk tas-socjeta’ attrici debitament irregistrati, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq il-*bill of lading* relattiva bhala BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE, ta’ Agence Setif401 39,Av Siad, Boukhressa 19000 Setif, l-Algerija (Dok. “G”), u l-istess Kontrollur tad-Dwana nforma lis-socjeta’ attrici dwar din is-sejba f’cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta’ drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali.

Illi jirrizulta wkoll li s-socjeta’ attrici giet mgharrfa bis-sejba fit-12 ta’ Ottubru 2009 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta’ dawn l-oggetti, ikkonfermat lill-istess Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti kontraffatti li jikkontravvjenu d-drittijiet taghha dwar proprjeta’ intellettwali (Dok. “LS02” u Dok. “LS03”) destinati lill-entita’ konvenuta.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta’ din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala b’kollox *1043 cartons by 4 internal cartons by 48 (75ml tubes) bearing the trademark of Colgate* (b’total ta’ 200,256 tubu ndikat mill-istess Kontrollur tad-Dwana), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta’ ligi ndikati fil-paragrafu numru 4 ta’ dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikolu 9 1. (a) u (b) tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark***, kif ukoll id-disposizzjonijiet rilevanti tar-**Regolament Numru 9 tal-Avviz Legali 233 tal-2003,** u dan ghaliex l-istess oggetti jiksru d-drittijiet attrici fuq l-markju “COLGATE” proprjeta’ tas-socjeta’ attrici u registrat bhala Trade Mark Kommunitarju (CTM) kif jidher mir-registrazzjonijiet relattivi (Dok. “B” u “C”) relatti mal-oggetti hemm indikati nkluz fil-paragrafu 3 tar-rikors guramentat.

Illi ghalhekk l-pretensjonijiet attrici jirrizultaw ippruvati, u fil-verita' lanqas huma kontestati, b'dan li salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra kif hawn deciz.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati in kwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli mal-istess, u filwaqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'tubi gewwa pakketti - u l-pakketti gewwa kaxxi - li lkoll fihom *inter alia* sinjali "colgate" partikolari bhal dawk tas-socjeta' attrici debitament irregistrati, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 9658371 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din id-decizjoni jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-konvenuta.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba *stante* dak provdut fit-tieni talba tal-azzjoni attrici.

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni talba attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u tad-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-entita' konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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