MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tal-11 ta' Jannar, 2011

Citazzjoni Numru. 548/2010

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' The Procter & Gamble Company, socjeta' estera inkorporata gewwa l-Istat ta' Ohio fl-Istati Uniti tal-Amerika bin-numru ta' *charter*/registrazzjoni 20677, u b'indirizz ta' One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Mark Busuttil u l-Prokurtaur Legali Nicholette Aquilina li b' digriet tat-13 ta' Awwissu 2010 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil ALESTI SH.P.K., b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "Gjirokaster Albania".

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors tal-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' **The Procter & Gamble Company**, socjeta' estera nkorporata gewwa l-Istat ta' Ohio fl-Istati Uniti tal-Amerika bin-numru ta' *charter*/registrazzjoni 20677, u b'indirizz ta' One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Stati Uniti tal-Amerika datat 31 ta' Mejju 2010 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 ghall-kura u l-indafa tax-xaghar, 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 man-negozju taghha u mat-*trademarks* taghha relattivi ghall-istess.

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha rregistrati bhala *trademarks* Komunitarji (CTM) b'effett f'Malta mill-1 ta' Mejju 2004 is-segwenti u cjioe' PANTENE (kelma, numru 000273342), PANTENE (kelma, numru 000272971) u PRO-V (kelma, numru 000273292), kif ukoll - b'effett f'Malta mit-13 ta' Jannar 2006 - PANTENE PRO-V (figurattiva, numru 004833364), u dawn kollha *inter alia* dwar preparazzjonijiet ghall-kura u l-indafa tax-xaghar.

Illi *inoltri* u fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha rregistrat f'Malta t-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 8457 – PANTENE (kelma, b'effett mil-11 ta' Novembru 1965), li jkopri *hair lotions* fost ohrajn.

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kollha 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* u tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kapitolu erba' mija w erbatax (414) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta],** biex b'hekk, b'applikazzjoni tal-**artikolu ghaxra (10) tal-istess *Council Regulation (EC) No 1383/2003, tgawdi mill-protezzjoni moghtija *inter alia* fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu "(a)", erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414**.

Illi recentement, waqt skrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003*** u fl-**artikolu erbgha (4) tal-istess Kap. 414** hawn qabel imsemmija, il-Kontrollur tad-Dwana ssosspenda r-rilaxx tal-*container* ECMU 1540206 kontenenti oggetti konsistenti f'*shampoos* li ghandhom fuqhom *trademarks* "pantene", "PANTENE PRO-V" u "PRO-V" flimkien ma' materjal ta' ippakkettjar relattiv bil-kelma "Pantene" fuq l-istess, u li kollha waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord. L-istess Kontrollur tad-Dwana informa 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-3 ta' Mejju 2010 u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni tal-oggetti in kwistjoni, ikkonfermat lill-Kontrollur tad-Dwana li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-naha tieghu, il-Kontrollur tad-Dwana ghadda lis-socjeta' attrici kopja ta' dokument relattiv ghall-kaz intitolat *DRAFT BILL OF LADING* fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*CONSIGNEE* hemm indikata l-entita' estera konvenuta ALESTI SH.P.K., b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "Gjirokaster Albania".

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana indika bhala b'kollox elf mija u tlieta u tletin (1,133) kaxxa b'total ta' hamsin elf

seba’ mija u tmienja u erbghin (50,748) stocc *shampoo* (*oltre* ghall-materjal ta’ ippakkettjar relattiv), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici *stante* li oggetti falsifikati. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta’ ligi ndikati fil-paragrafu numru 5 ta’ dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1.) paragrafu “(a)”, sittax (16) u sbatax (17) tal-*Council Regulation (EC) No 1383/2003*, tal-Artikolu disgha (9) subartikolu wiehed (1.) paragrafi “(a)” u “(b)” tal-*Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark*, tal-artikoli ghaxra (10), erbatax (14) sa dsatax (19) tal-Att dwar it-*Trademarks* [Kapitolu erba’ mija u sittax (416) tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta’ Malta], u tar-regolament numru disgha (9) tal-avviz legali mitejn u tlieta u tletin (233) tal-elfejn u tlieta (2003).**

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefiggja terminu sal-31 ta’ Mejju 2010 (inkluz) 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 fi kwantita’ ta’ *shampoos* li ghandhom fuqhom *trademarks* “pantene”, “PANTENE PRO-V” u “PRO-V”, kif ukoll materjal ta’ ippakkettjar relattiv bil-kelma “Pantene” fuq l-istess materjal, u li kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 1540206 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici *stante* li falsifikati.

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-konvenuta u ghas-spejjez taghha.

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 'l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici.

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

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti esebiti u mmarkati minn Dok "A" sa Dok. "L" kif jidhru minn fol. 7 sa fol. 77 tal-process.

Rat id-digriet datat 13 ta' Awwissu 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh biex jinstema' fis-seduta tat-2 ta' Dicembru 2010, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` rikorrenti 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 in-nota ta' Dr. Luigi A Sansone datata 17 ta' Settembru 2010 a fol 95 tal-process li permezz taghha pprezenta erba' (4) dokumenti.

Rat ir-risposta mahlufa tal-kuraturi deputati datata 14 ta' Settembru 2010 a fol. 134 tal-process fejn eccepew:-

1. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qeghdin jirriserva d-dritt li jipprezentaw risposta motivata f' kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati (fol 135).

Rat in-nota tal-kuraturi deputati datata 15 ta' Ottubru 2010 a fol 137 tal-process li permezz taghha pprezenta l-affidavit tieghu (Dok "MB").

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-2 ta' Dicembru 2010 fejn Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici li m'ghandux iktar provi. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-11 ta' Jannar 2011.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi mill-atti ta' din il-kawza jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana issosspenda tal-*container* ECMU 1540206 kontenenti oggetti konsistenti f'*shampoos* li ghandhom fuqhom *trademarks* "pantene", "PANTENE PRO-V" u "PRO-V" flimkien ma' materjal ta' ippakkettjar relattiv bil-kelma "Pantene" fuq l-istess, u li kollha waslu fil-port hieles ta' Malta (*Malta Freeport*) waqt il-kors ta' procedura ta' trasbord ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala l-entita' estera konvenuta ALESTI SH.P.K., b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "Gjirokaster Albania".

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li b'kollox elf mija u tlieta u tletin (1,133) kaxxa b'total ta' hamsin elf seba' mija u tmienja u erbghin (50,748) stocc *shampoo* (*oltre* ghall-materjal ta' ippakkettjar relattiv), jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici *stante* li oggetti falsifikati. Dan kollu jirrizulta mid-dokumenti esebiti

u mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius esebit mis-socjeta’ attrici.

Illi dawn l-istess oggetti gew mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana peress li dehru li huma oggetti falsifikati u fil-fatt l-istess ufficjali tad-Dwana informaw b’dan lis-socjeta’ attrici sabiex l-istess taghmel il-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta’ drittijiet dwar proprjeta’ intellettwali, u fil-fatt mill-analizi fuq kampjuni tal-istess oggetti jirrizulta mir-rapport relattiv li tali oggetti kienu effettivament kontrafatti u li l-istess oggetti kienu destinati skond id-draft *bill of lading* ghall-*consignee* hemm indikat u allura s-socjeta’/entita’ intimata f’din il-kawza.

Illi ghalhekk jirrizulta li l-allegazzjonijiet attrici gew ippruvati salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra, stante li l-istess gew ippruvati u fil-fatt lanqas huma kontestati.

<u>III. KONKLUZJONI.</u>

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 fil-waqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi kwantita’ ta’ *shampoos* li ghandhom fuqhom *trademarks* “pantene”, “PANTENE PRO-V” u “PRO-V”, kif ukoll materjal ta’ ippakkettjar relattiv bil-kelma “Pantene” fuq l-istess materjal, u li kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* ECMU 1540206 kien fih l-imsemmija oggetti, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici *stante* li falsifikati.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta’ disghin (90) gurnata mid-data ta’ din is-sentenza jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr

ebda kumpens lill-konvenuta u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414**.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri ta’ din it-talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha.

4. Tordna li l-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez ’l ohra kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta’/entita’ konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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