MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta ta' l-24 ta' Frar, 2011

Citazzjoni Numru. 1058/2009

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' numru 258269 ittra "M", bhala mandatarju specjali ta' Pfizer Products Inc., kumpanija estera registrata fl-Istat tal-Connecticut, b'indirizz ta' Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, Stati Uniti tal-Amerika.

vs.

Dr. Nicolai Vella Falzon li b'digriet tat-12 ta' Jannar 2010 gie nominat bhala kuratur deputat sabiex jirrapprezenta lil TASHAROKIAT AZZAHRA ta' Bengazi Libja.

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' **Pfizer Products Inc**. kumpanija estera registrata fl-Istat tal-Connecticut, b'indirizz ta' Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, Stati Uniti tal-Amerika datat 30 ta' Ottubru 2009 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' attrici Pfizer Products Inc. hija proprjetarja ta' diversi *trademarks* in konnessjoni man-negozju taghha fi prodotti farmacewtici fosthom dawk dwar il-prodotti "VIAGRA", maghrufin sew madwar id-dinja nkluza Malta.

Illi b'hila u b'invenzjoni, kif ukoll b'hafna sagrificcju finanzjarju u promozzjoni reklamattiva, is-socjeta' attrici flimkien ma' kumpaniji ohra affiljati, kisbet reputazzjoni u avvjament enormi in konnessjoni mat-*trademarks* taghha dwar prodotti "VIAGRA".

Illi fost ohrajn, is-socjeta' attrici ghandha validament irregistrat f'Malta t-*trademark* bin-numru ta' registrazzjoni 40581 (rapprezentazzjonijiet tridimensjonali ta' pillola VIAGRA, kulur blu), u dan dwar *cardiovascular preparations and pharmaceutical preparations for the treatment of sexual dysfunction*.

Illi s-socjeta' attrici hija "detentrici ta' dritt" ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-**Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta**), biex b'hekk *inter alia* tgawdi mill-protezzjoni moghtija fl-**artikoli 2 (1) (a) (i), 4 u 8 (1) tal-istess Kap. 414** fost ohrajn.

Illi recentement, waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4 tal-istess Kap. 414**, il-Kontrollur tad-Dwana kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* IRSU 4873313 kontenenti *inter alia* kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pakketti li fihom pilloli kulur blu u fil-forma ta' djamant gewwa kaxxi li fuqhom hemm rapprezentazzjonijiet ta' pillola kulur blu u fil-forma ta' djamant, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana waqt proceduri ta' trasbord in transitu ghar-rilaxx

eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq il-polza ta' karigu relattiva bhala M/S TASHAROKIAT AZZAHRA, ta' Benghazi, Libja, u 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-2 ta' Ottubru 2009 u, wara li ezaminat ritratti elettronici ta' kampjuni ta' dawn l-oggetti kif ukoll l-istess kampjuni, ikkonfermat lill-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 kopji ta' dokumenti relattivi ghal dan il-kaz fosthom kopja ta' *BILL OF LADING* bir-referenza AMX1153WIIN7650 fejn, fil-kaxxa relattiva ghall-*consignee* hemm indikat M/S TASHAROKIAT AZZAHRA, ta' Benghazi, Libja.

Illi effettivament allura, l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li l-Kontrollur tad-Dwana ndika bhala (a) 66 kaxxi (*cartons*) b'ghoxrin elf pillola tat-tip 120mg f'kull kaxxa ghal sub-total ta' 1,320,000, u (b) 114 kaxxi (*cartons*) b'sittax-il elf pillola tat-tip 100mg f'kull kaxxa ghal sub-total separat iehor ta' 1,824,000, u b'hekk numru kumplessiv ta' 3,144,000 pillola fil-kontenituri rispettivi taghhom, jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici. Ghal dan il-kaz japplikaw ukoll *inter alia* u *oltre* d-disposizzjonijiet ta' ligi indikati fil-paragrafu numru 4 ta' dan ir-rikors guramentat, id-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 10 u 14 sa 19 tal-Att tal-2000 Dwar it-*Trademarks* (Kap. 416**).

Illi l-Kontrollur tad-Dwana pprefigga terminu sat-30 ta' Ottubru 2009 (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 u cioe' kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pakketti li fihom pilloli kulur blu u fil-forma ta' djamant gewwa kaxxi li fuqhom hemm rapprezentazzjonijiet ta' pillola kulur blu u fil-forma ta' djamant, ilkoll bhar-rapprezentazzjonijiet ta' pillola kulur blu u fil-forma ta' djamant registrati f'Malta bhala *trademark* bin-numru 40581 f'isem is-socjeta' attrici, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 4873313 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 mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u ta' – kif ukoll in konnessjoni ma' - id-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. “H” kif jidhru esebiti minn fol. 6 sa fol. 41 tal-process.

Rat ir-risposta mahlufa ta’ Dr. Nicolai Vella Falzon (ID 114474M) *nomine* datata 14 ta’ Dicembru 2009 a fol 37 tal-process fejn espona:-

(1) Illi fl-ewwel lok l-esponent jiddikjara illi huwa awtorizzat jaghmel din ir-risposta mahlufa ghan-nom tal-kumpannija ntimata *a tenur* ta’ prokura mahruga a favur tieghu fis-7 ta’ Novembru, 2009 (Dok “NVF 1”).

(2) Illi fit-tieni lok it-talbiet tar-rikorrent *nomine* huma nfondati fil-fatt u fid-dritt, u ghandhom ghalhekk jigu michuda bl-ispejjez u dan ghar-ragunijiet segwenti;

Illi bhala sfond irid jigi rilevat illi l-**Att Dwar id-Drittijiet Dwar Propjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta’ Malta),** li fuqu huma bbazati l-pretensjonijiet u t-talbiet rikorrenti, huwa l-Att li jdahhal fil-ligi Maltija d-dispozizzjonijiet tar-Regolament EC 1383/2003 li jikkoncerna azzjonijiet doganali kontra merkanzija suspettata li tikser certi drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali u l-mizuri li ghandhom jittiehdu kontra merkanzija li tinsab li tkun kisret dawk id-drittijiet.

Illi sabiex tirnexxi l-kawza odjerna r-rikorrenti ghandhom jippruvaw illi jezistu tliet elementi fondamentali mehtiega skont l-**Kapitolu 414** u cioe’: (i) illi jezisti dritt ta’ propjeta` intellettwali; (ii) illi r-rikorrent *nomine* huwa detentur ta’ dritt ta’ proprjeta’ intelletwali; u (iii) illi l-oggetti maqbuda, mertu ta’ din il-kawza jikkontravvjenu dan id-dritt dwar il-propjeta intellettwali.

Illi dwar it-tielet rekwizit, il-ligi illi tistabilixxi jekk hemmx kontravvenzjoni ta’ *trade mark* jew le u allura jekk hemmx kontravvenjzoni ta’ dritt dwar propjeta` intellettwali ghall-fini tal-**Kapitolu 414, huwa l-Att dwar it-*Trademarks* (Kapitolu 416)**.

Illi fl-ewwel lok, skont il-**Kapitolu 416**, u senjatament l-**Artikolu 10 tal-istes Att**, sabiex persuna tkun tista' tigi kunsidrata illi kontravvjeniet *trademark* trid taghmel uzu mis-sinjal allegatament kontravenjenti fil-kummerc.

Illi ghalhekk sabiex tissussisti l-allegazzjoni illi l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni t-*trade mark* Maltija tar-rikorrenti (kif qed jigi allegat fir-rikors promotur) din trid tipprova illi l-merkanzija in kwistjoni kienet ser tintuza fil-kummerc gewwa Malta, ghaliex altrimenti kif jista' wiehed jghid illi oggett li qatt ma dahal jew kien diehel fil-kummerc gewwa Malta jista' b'xi mod jikkontravvjeni *trade mark* Maltija?

Illi bhala fatt jirrizulta anke mir-rikors promotur u d-dokumenti hemm ezebiti illi l-oggetti maqbuda kienu destinati ghal Libja u ma kienux destinati ghas-suq Malti u ghalhekk qatt ma dahlu jew intuzaw fil-kummerc f'Malta ghall-fini tal**-Att dwar *it-Trademarks.***

Illi dan gie ritenut diversi drabi minn Qrati ta' pajjizi ohra gewwa l-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-Qorti tal-Gustizzja tal-Komunita` Ewropea *(ECJ)* fejn huwa konfermat illi detentur ta' dritt ta' proprjeta' intellettwali jista' juza l-proceduri tar-Regolament EC 1383/2003 sabiex jipprojibixxi d-dhul jew passagg ta' merkanzija f'pajjiz membru tal-UE ta' fejn id-dritt in kwistjoni huwa registrat, biss jekk dawk l-oggetti jkunu mqieghda jew ser jigu mqieghda fis-suq f'dak il-pajjiz.

Illi fit-tieni lok u minghajr pregudizzju, ma huwiex minnu illi l-merkanzija maqbuda tikkonsisti f'oggetti "kontrafatti" jew li "jikkontravvjenu d-drittijiet tar-rikorrenti dwar proprjeta' intelletwali" kif allegat mir-rikorrent *nomine*.

Illi l-oggetti maqbuda huma oggetti fabbrikati legalment li huma certifikati bhala medicini *of Standard Quality* u gew esportati taht licenzji mahruga, mill-awtoritajiet kompetenti gewwa l-Indja.

Ghaldaqstant u ghar-ragunijiet kollha hawn fuq imsemmija t-talbiet tar-rikorrent *nomine* ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra tieghu.

Salv risposti jew eccezzjonijiet ulterjuri.

B'riserva shiha ta' kull azzjoni spettanti lis-socjeta` ntimata ghad-danni li qed jigu kagjonati mir-rikorrenti u mill-Kontrollur tad-Dwana bid-detenzjoni tal-oggetti maqbuda.

Bl-ingunzjoni ghas-subizzjoni.

Rat id-dokument anness mar-risposta guramentata ta' Dr. Nicolai Vella Falzon a fol 40 tal-process.

Rat id-digriet datat 12 ta' Jannar 2010 fejn gie nominat kuratur deputat sabiex jidher ghall-intimati.

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 il-verbal tas-seduta mizmuma fit-30 ta' Mrazu 2010 fejn meta ssejhet il-kawza dehru Dr. Luigi Sansone ghas-socjeta` attrici u Dr. Paul Gonzi ghall-entita` konvenuta. Il-Qorti estendiet iz-zmien ghall-affidavits atturi bi tletin (30) gurnata u ordnat l-Assistent Gudizzjarju Dr. Michael Camilleri jiffissa seduta ghall-konkluzjoni provi attrici. Wara jibda jghaddi z-zmien ghall-affidavits tal-konvenuti b'terminu ta' tletin (30) gurnata u gie decretat li tigi ffissata seduta ghall-konkluzjoni provi tal-istess.

Rat il-verbali tas-seduti kollha mizmuma quddiem l-Assistent Gudizzjarju Dr. Michael Camilleri.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fejn fil-14 ta' Ottubru 2010 meta ssejhet il-kawza dehru d-

difensuri tal-partijiet li nfurmaw lill-Qorti li l-provi inghalqu. Id-difensuri talbu li jaghmlu nota ta' osservazzjonijiet. Il-Qorti laqghet it-talba u ppreﬁggiet tletin (30) gurnata lil kull parti b'dan li jibda l-attur u jsiru n-notifiki relattivi fit-terminu moghti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-24 ta' Frar 2011.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet ta' Dr. Luigi Sansone datata 12 ta' Novembru 2010 a fol 716 tal-process.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet ta' Dr. Nicolai Vella Falzon et noe datata 7 ta' Dicembru 2010 a fol 732 tal-process.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjeta' attrici bhala proprjetarja tal-marka "VIAGRA" registrata hawn Malta bin-Numru 40581 in konnnessjoni ma' *"cardiovascular preparations and pharmaceutical preparations for the treatment of sexual disfunction"* u din konsistenti f'label kif hemm indikata tal-marka u l-kulur blu (Dok. "B") allegat li l-pilloli li gew minghand l-entita' Optima HealthCare mill-India destinati ghand entita' entita' f'Benghazi l-Libja skond polza ta' karigu (Dok. "C") kienu kontrafatti.

Illi jidher li l-azzjoni attrici hija bbazata fuq dak li jipprovdi l-**artikolu 4 tal-Kap. 414** li jipprovdi li:-

"Id-dhul gewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-ri-esportazzjoni ghall cirkolazzjoni hielsa, importazzjoni temporanja, tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jinsabu li jkunu oggetti li jikkontravjenu d-dritt ta' propjeta' intelletwali huwa projbit".

Illi tenut kont tal-fatt li dawn l-oggetti li gew mizmuma mill-Awtoritajiet tad-Dwana meta kienu f'zona hielsa u meta kienu gewwa mahzen hieles ta' oggetti u waqt importazzjoni temporanja, u li l-istess oggetti kienu gejjin

minn pajjiz destintati ghall-pajjiz iehor, it-tnejn f'dan il-kaz mhux formanti parti mill-Unjoni Ewropea, jirrizulta li l-*fattispecie* tal-kaz huma koperti bl-imsemmi artikolu.

Illi jsegwi allura li f'dan il-kaz dik li qed tigi applikata hija l-Ligi Maltija *ut sic* u din il-Ligi hija applikabbli anke fil-kuntest tal-**artikolu 2 (1) (b) tal-Kap. 414** li jirreferi ghall:-

"(b) oggetti mdahhlin b'piraterija, jigifieri: oggetti, li jkunu jew ikun fihom kopji maghmulin minghajr il-kunsens tad-detentur ta' drittijiet ta' awtur jew drittijiet relatati, jew tad-detentur ta' dritt ta' disinn, sew registrat taht il-ligi nazzjonali sew mhux, jew ta' persuna debitament awtorizzata mid-detentur tal-pajjiz ta' produzzjoni, fejn l-ghemil ta' dawk il-kopji, li kieku kien ikun sar f'Malta, kien jikkontravjeni d-dritt involut taht il-ligi ta' Malta".

Illi tenut kont ta' dan ma hemm l-ebda dubju li dawn id-disposizzjonijiet japplikaw ghalll kaz in ezami u dan peress li jirrizulta li l-istess merkanzija in kwistjoni qed tapplika l-protezzjoni taghha ghall oggetti li kieku l-kopja taghhom gew maghmula Malta kienu jikkontravjenu l-ligi ta' Malta. B'hekk jirrizulta li d-disposizzjonijiet tal-**Kap. 414** huma ghall kollox applikabbli indipendentemnt mir-**Regulation EU 1383/2003**, u jinghad ukoll f'dan il-kuntest li tali Ligi Maltija ilha appplikabbli minn Frar 2000 mentri l-effett tar-**Regulation EU 1383/2003** kien applikabbli Malta biss minn meta dan il-pajjiz sar membru tal-Unjoni Ewropeja b'effett mill-1 ta' Mejju 2004.

Illi ghalhekk ma hemm l-ebda dubju li f'dan il-kaz il-**Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** japplika indipendentement mill-applikazzjoni tal-**Regolament EU 1383/2003**, u dan apparti l-fatt li d-dottrina tas-supremazija tal-Ligi tal-Unjoni Ewropea hawn ma tapplikax ghas-semplici raguni li effettivament l-Ligi Maltija ma hijiex bl-ebda mod kontrastanti ghall-istess.

Illi anzi jinghad li l-**artikolu 10 tar-Regolament 1383/2003** jirreferi huwa stess ghall applikazzjoni tal-Ligi Maltija u dan meta jipprovdi li:-

"The law in force in the Member State within the territory of which the goods are placed in one of the situations referred to in the Article 1 (1) shall apply when deciding whether an intellectual property has been infringed under national law".

Illi tenut kont tal-fatt li (a) li l-**artikolu 1 (1) (b) tal-istess Regolament U.E 1383/2003** tirreferi *inter alia* ghall oggetti *"when they are found during checks on goods .....placed in a free zone...",* u (b) li l-**artikolu 166 tal-Council Regulation EEC2913/92** jirreferi ghall meta oggetti msemmija li jinsabu fi *"free zones and free warehouses shall be parts of the Customs territory of the Community or premises situated in that territory and separated from the rest of it",* u (c) li skond l-**artikolu 166 tal-Community Customs Code** *"member states may designate parts of the customs territory of the Community as free zones"* dan ifisser allura li l-Malta Freeport stabilit skond il-**Kap. 334** huwa *zona hielsa* skond l-imsemmi artikolu tal-Ligi Kommunitarju.

Illi mela allura in vista' ta' dak fuq espost dan ifisser li allura b'applikazzjoni tal-**artikolu 10 tar-Regolament U.E 1383/2003** hija l-ligi Maltija li hija applikabbli u allura anke f'dan il-binarju huwa applikabbli l-**artikolu 4 tal-Kap. 414** gja msemmi, u fil-verita' fuqu hija bbazata l-kawza odjerna.

Illi dan huwa konsistenti ma' dak li sostniet din il-Qorti diversament presjeduta fis-sentenza fl-ismijiet **"Dr. David Tonna nomine vs Av. Dott. Richard Sladden et nomine"** (P.A. (GC) – 10 ta' Novembru 2006) fejn inghad li:-

"Is-socjeta' attrici setghet taqbad l-oggetti in kwestjoni nonostante li ma kienux destinati ghal Malta u nonostante li l-affarijiet tqieghdu gewwa zona hielsa. Skond ir-regolamenti relattivi d-Dwana ta' Malta ghandha l-jedd li tispezzjona u zzomm xoghol li jkun inhatt minn fuq il-vapuri gewwa l-Port Hieles ta' Malta. Ghalhekk is-socjeta' attrici ghandha d-dritt li tapplika lid-Dwana ta' Malta sabiex jinzammu l-oggetti in kwistjoni anke jekk ma' kienux

destinati ghal Malta u anke jekk jinsabu gewwa zona hielsa".

Illi ma hemmx dubju li bid-disposizzjonijiet tal-Ligi Maltija huma milquta t-*transhipments* internazzjonali ta' prodotti falsifikati li f'xi stadju jghaddu mill-port hieles ta' billi jqis li dawn dahhlu fil-gurisdizzjoni ta' Malta anke jekk mhux fis-suq stess taghha u hawn issir riferenza ghall-dibattiti parlamentari li saru fuq l-abboz tal-ligi relattiv fil-15 ta' Novembru 1999, 7 u 23 ta' Frar 2000 citati mis-socjeta' attrici f'paragrafu 4 (k) tan-nota ta' osservazzjonijiet taghha datata 12 ta' Novembru 2010.

Illi tenut kont ta' dan kollu jirrizulta li bid-disposizzjonijiet tal-**Kap. 414** jistghu u fil-fatt qed jigu invokati *per se* u l-applikazzjoni tal-istess huma bizzejjed sabiex jolqtu l-kaz in ezami minghajr ma ssir riferenza ghall dak li jipprovdu ligijiet ohra bhal **Att dwar it-Trademarks (Kap. 416) il-Copyright Act (Kap. 415) u Patents and Designs Act (Kap. 417).** Dan huwa accettat ukoll mill-kuraturi deputati in kwantu fin-nota ta' osservazzjonijiet taghhom datata 7 ta' Dicembru 2010 jaccettaw f'paragrafu 5 (v) li *"l-kawza prezenti* (hija) *mpostata a tenur tal-Kap. 414".*

Illi infatti fl-imsemmija dibattati parlamentari l-Onorevoli Ministru Dr. Carm Mifsud Bonnici sostna li:-

"....jiena hadt pjacir ninnota li din il-legislazzjoni m'hijiex ser tigi maghquda ma xi ligi ohra imma se tkun separata u dan ghaliex hija biss din il-legislazzjoni li se jkollha l-ghan illi taghmel provvedimenti dwar li jinzamm ir-rilaxx ta' oggetti mill-Kontrollur tad-Dwana meta jigi pretiz li dak ir-rilaxx jista' jikkontravjeni d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' hadd iehor" (pagni 635-637).

"Bis-sahh ta' dan l-abbozz ta' ligi li ghandha quddiemna (il-Kap. 414) *Malta qed taghti affidament internazzjonali li dak li qed jigi ffalsifikat barra minn Malta mhux ser isib hajt ta' kenn go pajjizna, <u>lanqas jekk jinbaghat container b'merkanzija ffalsifikata fil-freeport ta' pajjizna sabiex ikompli triqtu lejn xi pajjiz iehor ghaliex, anke f'dan il-kaz, ser jinzamm ir-rilaxx ta' din il-merkanzija.</u> Ghalhekk in*

vista ta' dan kollu wiehed jista' jghid lit-toqba tac-cavetta ta' pajjizna ghal dan it-tip ta' merkanzija hija ssigilita totalment".

Fl-ahharnett inghad li:-

".... li pajjizna jrid jinkoragixxi iktar persuni li jipprovdu proprjeta' intelletwali u li qed jaghmel minn kollox biex din it-tip ta' proprjeta' tkun protetta mhux biss <u>mis-suq lokali imma wkoll dak internazzjonali".</u>

Illi ghalhekk il-kaz citat mill-konvenuti ta' Nokia ghandu ftit jew xejn rilevanza ghall posizzjoni Maltija u din hija wkoll riflessa fl-opinjoni li ta l-Avukat Generali Malti fl-istess riferenza meta il-Qorti Ewropea saqsiet l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ghal posizzjoni taghhom fuq il-materja diskussa fl-istess kaz fejn proprju dwar il-**Kap. 414** inghad mill-imsemmi Avukat Generali Malti li:-

"The legal position under Maltese Law is I believe quite clear, and in fact I spoke to Mr. Agius from customs who fully confirms what you state in your mail. However the local Act, and the manner in which it is implemented by the local custom authorities, is certainly not the subject of contention in these proceedings which concern exclusively the manner in which the UK Custons authorities are interpreting and enforcing Regulation 1383/2003".

".....whether or not the ECJ rules in favour of Nokia it will ultimately not affect the local position, or compel Malta (and other MS having a similiar legal position) to amend its laws. This is because, as you state, Article 10 of Reg. 1383/2003 provides that "the law in force in the Member States ... shall apply when deciding whether an intellectual property right has been infringed under the national law" and defines counterfeit goods as being those "goods ... which thereby infringes the trademark-holders' rights under Communmity law<u>...or the law of the Member State in which the application for action by the authorities is made".</u>

“Therefore, whatever the outcome of these proceedings, Malta is in any case entitled to interpret and apply the provisions of this Regulation so as to include counterfeit goods in transit”.

Illi dan jikkonferma dak kollu li inghad iktar il-fuq f’din id-decizjoni u ghalhekk f’dan il-kuntest dak li inghad fl-opinjoni tal-*Advocate General* tal-Qorti tal-Gustizzja ta’ l-Unjoni Ewropeja fil-kaz ta’ **“Nokia Corporation vs Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs Case” (Case C – 495/09)** (Dok. “AG 1”) bl-ebda mod ma jimpingi fuq dak li jipprovdi l-**Kap. 414,** li fuqhu hija bbazata l-azzjoni attrici u ghalhek l-ewwel eccezzjoni qed tigi michuda.

Illi dwar il-mertu tal-kaz dak li huwa wkoll relevanti huwiex jekk il-prodott destinat lill-entita’ konvenuta jistax johloq konfuzzjoni b’mod li jista’ jigi kkunsidrat li huwa l-prodott tas-socjeta’ attrici kopert protett bl-istess markju hekk registrat u dan anke a bazi ta’ dak li gie ritenut mill-gurisprudenza nostrali fosthom is-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet **“A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine”** (A.C. 16 ta’ Marzu 2009 – Citaz. Numru 397/2004) fejn inghad konsegwentement ghall dan kollu *“illi persuna tista’ tigi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta’ natura wiesa’ bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta’ l-ohra”.* (**Bently & Sherman – Intellectual Property Law –** pagna 820); **“Dr. Luigi Sansone nomine vs. Joseph Borg et”** P.A. (RCP) – 26 ta’ Novembru 2009) u gurisprudenza ohra hemm citata li a skans ta’ repeitizzjoni qed issir riferenza ghaliha.

Illi fil-fatt fil-kaz **“Cadila Health Care Ltd. vs Cadilla Pharmaceuticals Ltd. , 2001 PTC 300 (SC) (JT 2001 (4) SC 843** tal-Supreme Court of Delhi inghad li ghall kuncett ta’ *deceptive similiarity* li johloq konfuzzjoni jigi kkunsidrati s-segwenti fatturi:-

"(a) the nature of the marks i.e. whether the marks are word marks or label marks or composite marks i.e. both words and label works.

(b) the degree of resemblence between the marks, phonetically similiar and hence similiar in idea.

(c) the nature of the goods in respect of which they are used as trade marks.

(d) the similiarity in the nature, character and performance if the goods of the rival traders.

(e) the class of pruchaser who are likely to buy the goods bearing the marks they require, on the education and intelligence and a degree of care they are likely to exercise in purchasing and/or using the goods.

(f) the made of purchasing the goods or placing orders for the goods.

(g) Any other surrounding circumstances which mat be relevant in the extent of dissimiliarity between the competing marks".

Illi applikati dawn il-principji ghall kaz de quo jirrizulta li l-prodott tas-socjeta' attrici huwa dak bl-isem VIAGRA, mentri l-prodotti fil-pussess tal-Kontrollur tad-Dwana, mertu tal-kawza odjerna qed jigu indikati bl-isem Vega, u huma pilloli li huma uzati wkoll bhal dawk attrici *"for erectile disfunction"* u allura huma l-istess tip ta' prodotti ghall dawk li dwarhom tinsab registrata f'Malta t-*trademark numru 40581* tas-socjeta' attrici u ghalhekk dan jidhol fid-definizzjoni ta' dak li huwa kkonsidrat bhala *"oggett kontravenjenti"* skond **artikolu 2 (1) (a) tal-Kap. 414.**

Illi l-istess prodott huma pilloli, wkoll b'kulur blu u fil-forma ta' djamant dwar prodotti tat-tip 100 mg, li kif jirrizulta minn kampjun tal-istess oggetti immarkat bhala Dok. "A" (fol. 92 – esebit man-nota attrici datata 21 ta' April 2010) huwa simili jekk mhux identiku ghall-label registrata tas-socjeta'

attrici li kopja tar-registrazzjoni taghha hija esebita bhala Dok. “B” (fol. 9) mar-rikors guramentat, u f’dan il-kaz jidher car li tali prodott destinat lis-socjeta’ intimata huwa oggett li jikkontravjeni d-dritt dwar il-proprjeta’ intelletwali skond id-disposizzjonijiet tal-**artikolu 2 (1) (a) tal-Kap. 414,** u oggett falsifikat skond l-istess dispisozzjonijiet tal-imsemmi artikolu in kwantu wkoll li l-istess prodotti attwalment mizmuma mid-dwana huma kwazi identici u ma jistax jigi distinti fl-aspetti essenzjali mill-prodotti koperti bit-trade mark tas-socjeta’ attrici b’mod li joholqu konfuzzjoni bejn l-istess bil-mod kif spjegat iktar il-fuq, u ghalhekk jikkontravenju l-Ligijiet ta’ Malta, u dan wara li gie ppruvat ukoll li l-istess oggetti ma’ gewx maghmula taht l-awtorizzazzjoni tas-socjeta’ attrici kif jirrizulta mill-affidavit u rapport ta’ Pierre Souverain datat 8 ta’ Ottubru 2009 prodott mis-socjeta’ attrici (Dok. “H” – fol. 33 u Dok. “LAS 3” u Dok. “LAS 4” – fol. 69 sa fol. 75).

Illi dwar in-nota ta’ osservazzjonijiet tal-kuraturi deputati din il-Qorti thoss li ghall dak li huwa l-mertu ma’ tistax taccetta l-allegazzjonijiet hemm vantati u dan peress li jirrizulta minn ezami ta’ l-istess oggetti meta mqabbla mal-oggetti koperti taht it-trademark tas-socjeta’ attrici li hemm lok ta’ konfuzzjoni u li l-uzu taghhom ser jikkawza pregudizzju lis-socjeta’ attrici minhabba proprju l-konfuzzjoni li joholqu mal-prodotti tal-istess **(“L-Oreal v Bellure” -** ECJ – (C-487/07) u certament li hemm *“likehood of confusion”.*
Illi minn naha l-ohra l-provi konvenuti bl-ebda mod ma juri li l-istess prodotti gew manufatturati bil-permess jew awtorizzazzjoni tas-socjeta’ attrici, u dan inkluz id-dokumenti kollha esebiti mill-kuraturi deputati bin-nota taghhom datata 26 ta’ Lulju 2010 u hawn qed issir riferenza ghad-dokumenti immarkati Dok. “NVF 1” sa Dok. “NVF – J” (fol. 105 sa fol. 526 tal-process); anzi whud mill-istess dokumenti, inkluz dak li juru ritratt tal-istess pilloli mertu tal-kawza odjerna (fol. 525) jindika li l-istess forma u kulur tal-pilloli huwa l-istess jekk mhux identiku ghall-label prottetta tas-socjeta’ attrici u registrata bhala trademark hawn Malta. Hija rrelevanti ghall l-iskop tal-kawza odjerna jekk l-istess oggetti gewx prodotti legalment fil-pajjiz fejn gew manufatturati ghaliex din il-kawza ma ghandha

x'taqsam xejn ma' dan u l-entita' konvenuta dan tafu sew, ghaliex l-kwistjoni li ghandha quddiema din il-Qorti hija biss jekk tali oggetti jistawx jigu kkunsidrati bhala "oggetti kontravenjenti" fil-kuntest tal-Ligi Maltija citata li abbazi taghha saret l-azzjoni attrici.

Illi dwar ix-xhieda ta' Shri Vipin Bansal prodott mill-kuraturi deputati b'xhieda tieghu bl-affidavit din il-Qorti thoss s-sottomissjoni li saru dwar l-istess f'paragrafu 5 (b) sa (c) tan-nota ta' osservazjonijiet tas-socjeta' attrici huma validissimi, anke fid-dawl tar-rapport mahrug *The United States Attorney's Office – District of New Hampshire* datat l-1 ta' Frar 2008 (Dok. "LAS 2" – fol. 682) u dokumenti li ssir referenza ghalihom fl-istess nota in konessjoni ma' proceduri fl-Istati Uniti tal-Amerika, nkluz id-Dok. "LAS 4". Jinghad ukoll li huwa sinfikanti l-fatt li fl-istess affidavit tieghu (Dok. "NVF I" – fol. 138 - para. 9 tal-istess affidavit) jaccetta li l-istess prodotti huma projbiti fil-pajjizi tal-Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti tal-Amerika.

Illi f'dan il-kuntest jinghad li dak allegat mis-socjeta' attrici gie wkoll pruvat in kwantu fit-2 ta' Ottubru 2009 l-ufficjali tad-Dwana zammew ir-rilaxx ta' 66 kaxxa b'20,000 pillola kull kaxxa bit-total ta' 1,200,000 pillola tal-marka "Vega XXX 120mg" Sidenafil citrate tablets u 114 kaxxa b'16,000 pillola kull kaxxa bit-total ta' 1,824,000 pillola lkoll tal-marka "Vega XXX mg", fil-kontejner IRSU 4873313 destinat ghall-entita' intimata, kollox kif jidher mill-affidavit tal-ufficjal tad-Dwana George Agius datat 27 ta' Ottubru 2009 (Dok. "G" – fol. 30) u l-affidavit ta' Dr. Luigi Sansone (Dok. "F") u r-ritratti tal-kampjuni esebeti u l-kopja tal-polza ta' karigu (Dok. "C" – fol. 9), u kif inghad li dawn l-oggetti huma kontrafatti fis-sens li tipprovdi l-ligi nostrali senjatament id-disposizzjoni relattivi tal-**Kap. 414** kif eloborat iktar il-fuq f'din is-sentenza. Ghalhekk l-allegazjonijiet attrici gew ilkoll ippruvati u it-tieni eccezzjoni tal-kuraturi deputati fil-kwalita' taghhom premessa u kull eccezzjoni ohra minnhom imressqa qed tigi wkoll michuda b'dan li din il-Qorti salv li tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' tielet talba attrici ghaliex ma hemmx bzonn taghha, tilqa' t-talbiet l-ohra attrici fis-sens hawn deciz.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuratur deputat in kwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' dak hawn deciz, 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 u cioe' kwantita' ta' prodotti konsistenti f'pakketti li fihom pilloli kulur blu u fil-forma ta' djamant gewwa kaxxi li fuqhom hemm rapprezentazzjonijiet ta' pillola kulur blu u fil-forma ta' djamant, ilkoll bhar-rapprezentazzjonijiet ta' pillola kulur blu u fil-forma ta' djamant registrati f'Malta bhala *trademark* bin-numru 40581 f'isem is-socjeta' attrici, liema oggetti kollha jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien sab li l-*container* IRSU 4873313 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' dsighin (90) gurnata mid-data ta` din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti mertu tal-kawza odjerna, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal- entita' konvenuta.

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' l-istess in vista ta' dak deciz konsegwenti ghat-tieni talba attrici.

4. Tordna li l-entita' 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 mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, u ta' – kif ukoll in konnessjoni ma' - id-distruzzjoni stess.

Bl-ispejjez kontra l-entita' intimata/konvenuta.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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