



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum il-Hamis, 15 ta' Gunju 2017

Numru 10

Rikors Guramentat Nru. 316/2017

**Av. Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali
ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta estera
Nike Innovate C.V., ta' One Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon 97005, United States of America**

VS

**Dr Yanika Bugeja u P.L. Katrina Zammit Cuomo
kuraturi deputati biex jirraprezentaw lil
Guang Sheng Import & Export Co., Limited u lil
Import Department-Pelikan Agency LGJ NR1 Fly Tower (13 Floorth)
Perballe Hyrjes Se Portit Durres, Durres Albania, nominati
b'digriet tad-9 ta' Mejju 2017**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-7 ta' April 2017 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta' rikorrenti Nike Innovate C.V., ta' One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "NIKE", u l-markju maghruf bhala "Swoosh Design" liema markji huma wzati mis-socjeta' rikorrenti fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B", d-Dokument "C", d-Dokument "D" u d-Dokument "E";

2. Illi dina s-socjeta' rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali ghar-rigward tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Design" skond il-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Propjeta' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 u dan ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta' rikorrenti rregistrat l-imsemmija markji "NIKE" u "Swoosh Design" bhala European Union Trade Marks (EU Trade Marks) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 000278028 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 004288486 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 000277632 (kif muri f'Dok. "C"), Numru 000277517 (kif muri f'Dok. "D") u Numru 000277889 (kif muri f'Dok. "E");

3. Illi jirrizulta illi fl-10 ta' Dicembru 2016 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM IVANHOE", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqiegħdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu fuqhom il-markji "NIKE" u "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'sitt mija u sitta u disghin (696) par zraben sportivi, b'Container Numru TGBU5138261 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-Regolament U.E. 207/2009 on the European Union trade mark, kif inhu ben spjegat hawn taht;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru NBDN178665 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "J") jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper għal konsenja in kwestjoni huma ndikati bhala "Guang Sheng Import & Export Co., Limited", dawk tal-konsenjatarji huma ndikati bhala "To Order", filwaqt li l-parti għan-notifikazzjoni huma ndikati bhala "Import Department-Pelikan Agency LGJ NR1 Fly Tower (13 Floorth) Perballe Hyrjes Se Portit Durres, Durres Albania";

5. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni għal-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqegħid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-propjeta' intellettwali huwa projbit skond l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi d-dhul mingħajr rilaxx għal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imbagg tagħhom) in kwestjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji mingħajr awtorizzazzjoni li jkun identici għal-EU Trade Marks irregistrati fir- rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingħarf u fl-aspetti essenzjali tagħhom minn dawk il-markji huwa projbit skond l-Artikolu 9 tar- Regolament U.E. 207/2009;

7. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettwali tas-socjeta' rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravjenu d-drittijiet esklussivi tagħha skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 207/2009 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li għamlet rapprezentanta tas-socjeta' Nike Italy S.r.L. għas-socjeta' rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "F");

8. Illi din il-konsenja ta' zraben sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u taht il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet s-socjeta' rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopji tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "G");

9. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita' Ewropeja u fil-kazistika tal-"Court of Justice of the European Union" illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-Regolament U.E. 207/2009 u tar-Regolament U.E. 608/2013 ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

10. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta' l-2003 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar EU Trade Marks huma l-Prim'Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

11. Illi l-Avukat Dr. Antoine Camilleri noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghgha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skond l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond l-Artikolu 2(5) u/jew (6) tar-Regolament U.E. 608/2013;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi, li tikkonsisti f'sitt mija u sitta u disghin (696) par zraben sportivi, b'Container Numru TGBU5138261, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini skond l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Trade Marks Numru 000278028, Numru 004288486, Numru 000277632, Numru 000277517 u Numru 000277889 irregistrati f'isem is-socjeta' rikorrenti;

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, ta' din l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi (inkluz l-imbagg taghom), li tikkonsisti f'sitt mija u sitta u disghin (696) par zraben sportivi, b'Container Numru TGBU5138261, da parti tal-intimati jew min

minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjeta' rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 207/2009, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Trade Marks Numru 000278028, Numru 004288486, Numru 000277632, Numru 000277517 u Numru 000277889 irregistrati f'isem is-socjeta' rikorrenti;

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta' rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom, skond l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament U.E. 608/2013 u tar-Regolament U.E. 207/2009 fil-konfront tas-socjeta' rikorrenti;

6. Tordna lil intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zraben sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u tar-Regolament U.E. 608/2013;

Bl-ispejjez, kontra l-intimati jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-23 ta' Mejju 2017 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti ghadhom mhumieq edotti mill-fatti.
2. Illi l-esponenti jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba l-esponenti jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mal-assenti.
3. Illi l-esponenti, f'dan l-istadju, ma ghandhom ebda nota jew dokument relattiv ghal kaz x'jipprezentaw.
Bl-ispejjez.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji "NIKE" u "Swoosh Design", liema markji huma uzati minn din is-socjeta

fuq diversi prodotti bhal abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti A sa E, liema markji huma registrati bhala EU Trade Marks bin-numri tar-registrazzjoni 000278028, 004288486, 000277632, 000277517 u 000277889.

Illi mil-provi prodotti jirrizulta li f'Container Numru TGBU5138261 li kienu inhattu fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA-CGM IVANHOE li kien diehel Malta fl-10 ta' Dicembru 2016 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' sitt mija u sitta u disghin (696) par zraben sportivi, li jgibu fuqhom il-markji tas-socjeta rikorrenti 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 kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 16 ta' Marzu 2017 (Dok. AC1 fol. 105) maghmul minn Virna Hireche, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-ufficjal tad-dwana Randolph Mizzi (Dok. RM1 fol. 103) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapporti ta' Virna Hireche li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Randolph Mizzi (fol. 104) datat 9 ta' Gunju 2017. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti in kwistjoni konsistenti f'sitt mija u sitta u disghin (696) par zraben sportivi, (inkluz imballag taghhom) li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u jikkontravvjenu l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9 (1)(2)(3)(4) tar-Regolament EU 207/2009;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' f'sitt mija u sitta u disghin (696) par zraben sportivi, b'Container Numru TGBU5138261, da parti tal-intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9 (1)(2)(3)(4) tar-Regolament EU 207/2009, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel tlett talbiet sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 104);

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici;

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallet

Anne Xuereb
Deputat Registratur