



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

**S.T.O. MARK CHETCUTI
PRIM IMHALLEF**

Illum il-Hamis, 15 ta' Ottubru 2020

Numru 19

Rikors Guramentat Nru. 474/2020

**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 Joseph Brincat u P.L. Katrina Zammit Cuomo
kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil
Hong Kong Start Best Development Industrial Limited
Room D 10/F Tower A Billion Centre 1 Wang Kwong
Road Kowloon Bay KL u EURL Revera Trading Cite
El Draï Mohamed Chatie Section 01 Ad N 345
Boutique No. 01 Boudouaou Marine
Boumerdes Algeria, nominati
b'digriet tal-5 ta' Awwissu 2020**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-23 ta' Gunju 202 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 oħra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B", d-Dokument "C", d-Dokument "D" u d-Dokument "E";
2. Illi din is-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali għar-rigward tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Design" skont il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Propjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skont 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 Ewropea (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 fit-12 ta' Mejju 2020 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "CMA CGM GEMINI" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet 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'numru ta' zraben sportivi li l-ammont tagħhom jigi pprovdut matul l-andament tal-kawza u dan wara li d-Dwana ta' Malta jkollha l-opportunita' tghodd l-imsemmija zraben sportivi, b'Container Numru CMAU7105625 u li m'humieq genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-Regolament U.E. 2017/1001 *on the European Union trade mark*, kif inhu ben spjegat hawn taht;
4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GGZ1080606 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "J") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* għal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Hong Kong Start Best Development Industrial Limited Room D 10/F Tower A Billion Centre 1 Wang Kwong Road Kowloon Bay KL", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "EURL Revera Trading Cite El Draï Mohamed Chatie Section 01 Ad N 345 Boutique No. 01 Boudouaou Marine Boumerdes Algeria";
5. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni għal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-propjeta' intellettwali huwa projbit skont 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 jkunu identici

ghal-EU *Trade Marks* irregistrati fir- rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji huwa projbit skont l-Artikolu 9 tar- Regolament U.E. 2017/1001;

7. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghha skont il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 1001/2017 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta Nike, Inc. ghas-socjeta rikorrenti (ara r-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 is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew pprovduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "G");

9. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropea 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 Ewropea u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar- Regolament U.E. 1001/2017 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 joghgobha:

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 skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skont 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, f'Container Numru CMAU7105625, 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 skont 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-imballagg taghhom), f'Container Numru CMAU7105625, 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. 2017/1001, 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-Kontrullur 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, skont l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament U.E. 608/2013 u tar-Regolament U.E. 2017/1001 fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lill-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 skont 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 ulterjuri tal-kuraturi deputati tat-28 ta' Settembru 2020 fejn ecceppew:

Li huma mhumiex edotti mill-fatti u mhux materjalment possibbli f'qasir zmien li jgibu l-informazzjoni mehtiega kemm minn naha Ciniza u kemm ukoll minn naha tal-Algerija kif indikat fic-citazzjoni.

Illi mhemmx kontestazzjoni li l-kumpanija Nike Innovate CV hija l-marka maghrufa ta' sportwear li tinkludi wkoll zraben.

Barra minn hekk, il-funzjonarji tad-Dwana jkollhom l-occhio clinico li jgharrfu fejn ikun hemm dawn il-marki falsifikati u imitati. Ghalhekk fic-cirkostanzi huma jirrimettu ruhhom ghall-provi.

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

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

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 zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg 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 mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM GEMINI li kien diehel Malta fit-12 ta' Mejju 2020 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hames mija u hamsin (550) kaxxa b'total ta' tlettax-il elf seba' mija u hamsin (13,750) par zarbun sportiv f'Container Numru CMAU7105625, 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 5 ta' Gunju 2020 (Dok. AC1 fol. 111) maghmul min Laura Rizza, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 2017/1001, u tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013 u s-socjeta rikorrenti 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 datat 15 ta' Settembru 2020 (Dok. RM1 fol. 109) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-

rapport ta' Laura Rizza 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. 110). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konsenja in kwistjoni ta' hames mija u hamsin (550) kaxxa b'total ta' tlettax-il elf seba' mija u hamsin (13,750) par zarbun sportiv f'Container Numru CMAU7105625 (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 2(5) u (6) tar-Regolament EU 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 il-konsenja ta' hames mija u hamsin (550) kaxxa b'total ta' tlettax-il elf seba' mija u hamsin (13,750) par zarbun sportiv f'Container Numru CMAU7105625, 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 intellettuali 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 2017/1001, 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 tal-artikolu 23 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. 110);

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.

Mark Chetcuti
Prim Imhalled

Anne Xuereb
Deputat Registratur