QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. MARK CHETCUTI PRIM IMHALLEF

Illum l-Erbgha, 21 ta' Ottubru 2020

Numru 14

Rikors Guramentat Nru. 473/2020

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 P. Bonnici u P.L. Daniel Aquilina kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil Lebes Tekstil Dis Ticaret Ltd. Sti Sarac Ishak Mah, Mabeyinici Yokusu No:2 Beyazit/34130 Fatih-Istanbul u El Farouk Commerce International Bacha Centre 75 Avenue Khaier Eddine Bacha Bloc C 2Eme Etage Appartement C6 Mont Plaisir 1076 Tunis, 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 ohra, 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 ghar-rigward tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Design" skont il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (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 fl-10, fis-17 u fl-24 ta' Awwissu 2019 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapuri "CMA CGM ALASKA", "CMA CGM COLUMBA" u "CMA CGM CENTAURUS" 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 taghhom jigi pprovdut matul l-andament tal-kawza u dan wara li d-Dwana ta' Malta jkollha l-opportunita' tghodd l-imsemmija zraben sportivi, b'Containers Numru TCNU9976730, TCKU9980627, DRYU4512760, ECMU8050690, DRYU4504492, CAIU5849456 u APHU4673855, u li m'humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta'Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta 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-Poloz ta' Kargu Numri GGZ1006277, GGZ1000099, GGZ1003962B, GGZ1003454B, GGZ1003454A, GGZ1001796 u GGZ1001792A (kopji hawn annessi u mmarkati bhala Dok. "J1" sa Dok "J7") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* ghal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Lebes Tekstil Dis Ticaret Ltd. Sti Sarac Ishak Mah, Mabeyinici Yokusu No:2 Beyazit/34130 Fatih-Istanbul", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "El Farouk Commerce International Bacha Centre 75 Avenue Khaier Eddine Bacha Bloc C 2Eme Etage Appartement C6 Mont Plaisir 1076 Tunis";

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

6. Illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwestjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji minghajr 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 ntellettwali 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'Containers Numru TCNU9976730, TCKU9980627, DRYU4512760, ECMU8050690, DRYU4504492, CAIU5849456 u APHU4673855, 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 intellettwali 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'Containers Numru TCNU9976730, TCKU9980627, DRYU4512760, ECMU8050690, DRYU4504492, CAIU5849456 u APHU4673855, 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 li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tad-29 ta' Settembru 2020 fejn ecceppew:

1. Illi in linea preliminari l-intimati ma humiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw minn issa li jaghtu risposta ulterjuri wara li jottjenu l-informazzjoni debita u ulterjuri minghand ir-rikorrenti;
2. Illi minghajr pregudizzju a suespost, is-socjeta rikorrenti ghandhom jippruvaw sia l-mandat u sia t-titolu ta' proprjeta tat-trademark in kwistjoni;
3. Illi r-rikorrenti ghandhom jippruvaw illi l-oggetti maqbuda huma kontrafatti u mhux originali;

4. Illi r-rikorrenti jridu jaghmlu l-prova li s-socjetajiet esteri intimati kienu huma li taw l-inkarigu lis-socjeta CMA CGM SA sabiex jittrasportaw il-merkanzija in kwistjoni kif ukoll li l-istess socjeta CMA CGM SA sabiex tindika minn taha l-inkarigu;
5. Salv risposti ulterjuri.

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 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.

In kwantu ghall-eccezzjoni preliminari tal-kuraturi li l-attur nomine jrid jipprova l-mandat tieghu u li s-socjeta minnu rapprezentata trid tapprova t-titolu fuq il-markju, dawn jirrizultaw cari mid-dokumenti 'A' sa 'E' rispettivament mal-att promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapuri CMA CGM ALASKA, CMA CGM COLUMBA u CMA CGM CENTAURUS li kienu dehlin Malta fl-10, fis-17 u fl-24 ta' Awwissu 2019 rispettivament l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' pari zraben sportivi ta' mija hamsa u disghin (195) kaxxa b'total ta' tlett elef u disa' mija (3,900) f'Container Numru TCNU9976730, ta' tlett mija erbgha u disghin (394) kaxxa b'total ta' sebat elef tmien mija u tmenin (7,880) f'Container Numru TCKU9980627, ta' erba' mija hamsa u ghoxrin (425) kaxxa b'total ta' tmint elef u hames mija (8,500) f'Container Numru DRYU4512760, ta' tlett mija erbgha u sittin (364) kaxxa b'total ta' sebat elef mitejn u tmenin (7,280) f'Container Numru ECMU8050690, ta' erba' mija wiehed u erbghin (441) kaxxa b'total ta' tmient elef tmien mija u ghoxrin (8,820) f'Container Numru DRYU4504492, ta'

mitejn hamsa u sebghin (275) kaxxa b'total ta' hamest elef disa' mija u tmenin (5,980) f'Container Numru CAIU5849456, ta' mitejn sebgha u erbghin (247) kaxxa b'total ta' hamest elef mija u tnejn u tletin (5,132) f'Container Numru APHU4673855, 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. 147) maghmul min Laura Rizza, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Il-Qorti hi sodisfatta b'din il-prova u l-konvenuti nonostante l-eccezzjoni li ressaq a rigward ma ipprovda ebda prova li ixxejjen il-prova attrici li l-oggetti maqbuda ma kienux fil-fatt kontrafatti.

In kwantu ghar-raba' eccezzjoni il-bill of lading tikkostitwixxi l-prova ta' min ordna t-trasport, min gie inkarigat u ghand min kellha titwassal il-merkanzija u l-prova kuntrarja trid issir b'mod konvincenti minn min qed jallega bil-kontra. Din ma saritx.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi 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 jinkludu l-provi tal-proprjeta tat-trade marks u l-affidavits tal-ufficjal tad-dwana Randolph Mizzi datati 15 ta' Settembru 2020 (Dok. RM1 sa Dok. RM7 fol. 133 sa 146) 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-affidavits tal-ufficjal tad-dwana (fol. 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146). 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' pari zraben sportivi ta' mija hamsa u disghin (195) kaxxa b'total ta' tlett elef u disa' mija (3,900) f'Container Numru TCNU9976730, ta' tlett mija erbgha u disghin (394) kaxxa b'total ta' sebat elef tmien mija u tmenin (7,880) f'Container Numru TCKU9980627, ta' erba' mija hamsa u ghoxrin (425) kaxxa b'total ta' tmint elef u hames mija (8,500) f'Container Numru DRYU4512760, ta' tlett mija erbgha u sittin (364) kaxxa b'total ta' sebat elef mitejn u tmenin (7,280) f'Container Numru ECMU8050690, ta' erba' mija wiehed u erbghin (441) kaxxa b'total ta' tmient elef tmien mija u ghoxrin (8,820) f'Container Numru DRYU4504492, ta' mitejn hamsa u sebghin (275) kaxxa b'total ta' hamest elef disa' mija u tmenin (5,980) f'Container Numru CAIU5849456, ta' mitejn sebgha u erbghin (247) kaxxa b'total ta' hamest elef mija u tnejn u tletin (5,132) f'Container Numru APHU4673855 (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' pari zraben sportivi ta' mija hamsa u disghin (195) kaxxa b'total ta' tlett elef u disa' mija (3,900) f'Container Numru TCNU9976730, ta' tlett mija erbgha u disghin (394) kaxxa b'total ta' sebat elef tmien mija u tmenin (7,880) f'Container Numru TCKU9980627, ta' erba' mija hamsa u ghoxrin (425) kaxxa b'total ta' tmint elef u hames mija (8,500) f'Container Numru DRYU4512760,

ta' tlett mija erbgha u sittin (364) kaxxa b'total ta' sebat elef mitejn u tmenin (7,280) f'Container Numru ECMU8050690, ta' erba' mija wiehed u erbghin (441) kaxxa b'total ta' tmient elef tmien mija u ghoxrin (8,820) f'Container Numru DRYU4504492, ta' mitejn hamsa u sebghin (275) kaxxa b'total ta' hamest elef disa' mija u tmenin (5,980) f'Container Numru CAIU5849456, ta' mitejn sebgha u erbghin (247) kaxxa b'total ta' hamest elef mija u tnejn u tletin (5,132) f'Container Numru APHU4673855, 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 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-affidavits tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146);

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 Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur