



QORTI CIVILI PRIM' AWLA

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

Illum l-Erbgha, 23 ta' Frar 2022

Numru 4

Rikors Guramentat Nru. 170/2021

**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 Jason Grima u P.L. Gerald Bonello
kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil
Yiwu Ruihua Import & Export Co. Limited u
EURL Freres Mana Importation Cite Houari
Boumediene, Municipality of El Eulma, nominati
b'digriet tad-9 ta' Settembru 2021**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-25 ta' Frar 2021 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,

sandlijiet, accessorji tal-mowbajl, 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", d-Dokument "E", d-Dokument "F" u d-Dokument "G";

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 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"), Numru 000277889 (kif muri f'Dok. "E"), Numru 012101689 (kif muri f'Dok. "F") u Numru 012101771 (kif muri f'Dok. "G");

3. Illi jirrizulta illi fl-20 ta' Jannar 2020 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "CMA CGM LYRA" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' accessorji tal-mowbajl li jgibu fuqhom il-markji "NIKE" u "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'ghaxart elef (10,000) bicca accessorji tal-mowbajl, b'Container Numru ECMU8091529, u li mhumiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intelletwali (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 GGZ1046929 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "L") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* għal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Yiwu Ruihua Import & Export Co. Limited", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "EURL Freres Mana Importation Cite Houari Boumediene, Municipality of El Eulma";

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-proprjeta intelletwali huwa projbit skont l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi d-dhul minghajr 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 minghajr awtorizzazzjoni li jkun identici għal-EU *Trade Marks* irregistrati fir-rigward ta' daww l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingħarf u fl-aspetti essenzjali tagħhom minn daww il-markji huwa projbit skont l-Artikolu 9 tar-Regolament U.E. 2017/1001;

7. Illi dawn l-accessorji tal-mowbajl in kwistjoni jikkontravvjen u d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali 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. "H");

8. Illi din il-konsenja ta' accessorji tal-mowbajl 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 pprovdu lillu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "I");

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 mahruqa 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 tal-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 joghghobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-accessorji tal-mowbajl in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill 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' accessorji tal-mowbajl li tikkonsisti f'ghaxart elef (10,000) bicca accessorji tal-mowbajl, b'Container Numru ECMU8091529, 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, Numru 000277889, Numru 012101689 u Numru 012101771 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' accessorji tal-mowbajl (inkluz l-imbagg taghhom), li tikkonsisti f'ghaxart elef (10,000) bicca accessorji tal-mowbajl, b'Container Numru ECMU8091529, 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, Numru 000277889, Numru 012101689 u Numru 012101771 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 l-accessorji tal-mowbajl 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 tal-accessorji tal-mowbajl 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 tal-kuraturi deputati tad-19 ta' Ottubru 2021 fejn ecceppew:

- 1) Illi l-esponenti ma humiex edotti mill-fatti.
 - 2) Illi l-esponenti qieghdin minn issa jirriservaw li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba huma jirnexxielhom jaghmlu kuntatt mas-socjetajiet intimati.
 - 3) Salv eccezzjonijiet ulterjuri.
- Bl-ispejjez.

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 ohrain tal-markji NIKE u Swoosh Design liema markji huma uzati minn din is-socjeta fuq diversi prodotti bhal zraben, sandlijiet, accessorji tal-mowbajl, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti A sa G, liema markji huma registrati bhala EU Trade Marks bin-numri tar-registrazzjoni 000278028, 004288486, 000277632, 000277517, 000277889, 012101689 u 012101771.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM LYRA li kien diehel Malta fl-20 ta' Jannar 2020 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hames (5) kaxxi b'total ta' ghaxart elef (10,000) bicca accessorji tal-mowbajl (POP SOCKETS), b'Container Numru ECMU8091529, 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 11 ta' Frar 2021 (Dok. AC1 fol. 137) maghmul min Laura Rizza, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositivi 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' Ottubru 2021 (Dok. RM1 fol. 132) 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 tal-ufficjal tad-dwana (fol. 133). 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 (5) kaxxi b'total ta' ghaxart elef (10,000) bicca accessorji tal-mowbajl (POP SOCKETS), b'Container Numru ECMU8091529 (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 (5) kaxxi b'total ta' ghaxart elef (10,000) bicca accessorji tal-mowbajl (POP SOCKETS), b'Container Numru ECMU8091529, 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. 133);

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