



MALTA

**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO**

Seduta tas-6 ta' Lulju, 2006

Citazzjoni Numru. 105/2006

Av. Dr. David Tonna bhala prokuratur specjali ghan-nom u
in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International
Limited

VS

Dr. Richard Sladden u I-P.L. Veronica Rossignaud li
b`digriet tal-1 ta' Marzu 2006 gew nominati kuraturi
deputati biex jirraprezentaw lis-socjeta` Eurl El Takwa
Oran Algeria

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors ta' Dr. David Tonna ghan-nom u in
rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International
Limited li bih espona:

1. Illi s-socjeta` Nike International Limited ta' One
Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, tal-
Istati Uniti tal-Amerika kienet proprjetarja ta' diversi markji,

fosthom il-markju “NIKE” u l-markju distintiv maghruf bhala “Swoosh Design”, liema markji kienu uzati minn din is-socjeta` fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif kien jidher fuq id-Dokumenti “A”, “B”, “C” u “D”;

2. Illi s-socjeta` rikorrenti kienet detentrici tad-dritt ta' propjeta` industrijali tal-istess markji “NIKE” u “Swoosh Design” fil-komplessita` taghhom irregistrati fir-Registru tal-Markji f'Malta taht *Trademark No. 17123* (kif muri f'Dok. “A”), u *Trademark No. 17125* (kif muri f'Dok. “B”), kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta` rikorrenti kellha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku “Swoosh Design” u dan kollu ai termini tal-Artiklu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, liema markju “Swoosh Design” kien ukoll irregistrat bhal *Trademark Komunitarja mal-'Office for Harmonization in the Internal Market'* tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 000277632 (“Swoosh Design” – “outline form”) (kif muri f'Dok. “C”) u Numru 000277517 (“Swoosh Design” – “solid form”) (kif muri f'Dok. “D”);

3. Illi kien jirrizulta li fit-13 ta' Jannar 2006 kienet iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM CHOPIN”, u/jew kienet giet importata temporanjament u/jew kienet tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li kienu jgibu l-markju “NIKE” u l-markju distintiv “Swoosh Design” fuq imsemmija liema konsenja kienet tikkonsisti fi hdax-il elf u erbgha mitt (11,400) par, b'Container Numru CRXU4496900 u li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru SZ1045364 kien irrizulta li l-parti ghan-notifika (“Notify Party”) taz-zraben sportivi in kwistjoni kienu indikati bhala Eurl El Takwa Oran Algeria, mentri kien jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* kienu New Standard Trading Limited;

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-propjeta` intellettwali kien projbit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni kienu jikkontravvjenju d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-Kap 414, li favur taghha kienu registrati l-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", u kienu jikkontravvjenju wkoll id-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll kienu jikkontravvjenju d-drittijiet ta' propjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 li tirrigwarda l-azzjonijiet li tiehu d-Dwana kontra prodotti li kienu sospettati li jikkontravvjenju certi drittijiet ta' propjeta` intellettwali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravvjenju l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta` estera Nike Italy SRL ghas-socjeta` rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

7. Illi din il-konsenja ta' zraben sportivi bhalissa kienet tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li kienet ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li kienu gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "H");

8. Illi kien principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita` Ewropeja u fil-kazistika tal-'European Court of Justice' li r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kellhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldagstant il-provvedimenti legali tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 u tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja

kellhom jigu invokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

9. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta' l-2003 intitolat "Regoli ta' l-2003 dwar it-*Trademark* Komunitarja" kien jistipula li għall-finijiet ta' l-Artikolu 91 tal-imsemmi Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94, il-Qrati Maltin li jistgħu jittrattaw dwar *Trademarks* Komunitarji huma l-Prim'Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

10. Illi l-Avukat Dr. David Tonna noe kien iddikjara li l-fatti suesposti kien jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li kienet inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tiegħu;

Għaldaqstant, ir-rikorrent nomine talab lill-Qorti:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414);

2. Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' zraben sportivi, li tikkonsisti fi hdax-il elf u erbgha mitt (11,400) par, da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet 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)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettuali (Mizuri Intrakonfini)) u għaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap 414, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti għandha fuq ix-xoghol artistiku tagħha "Swoosh Design";

3. Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona

hielsa jew mahzen hieles ta' din l-msemmija konsenja ta' zraben sportivi tikkostitwixxi vjolazzjoni tal-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Design" – "outline form") u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – "solid form") registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti (dan kollu skond il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja)), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

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 tas-socjeta` intimata, skond l-Artiklu 8 tal-Kap 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta` rikorrenti;

6. Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas 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;

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta` intimata li giet ingunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti prezentati mir-rikorrent nomine.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati li biha esponew:

Kopja Informali ta' Sentenza

1. Illi huma ma kienux edotti mill-fatti tal-kaz u kienu rriservaw li jipprovdu r-risposti taghhom fid-dettall fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw mal-assenti socjeta`.

Salvi eccezzjonijiet ohra.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta' Dr. David Tonna li fih issemma li mid-data tal-prezentata tar-rikors kemm hu kif ukoll is-socjeta` li jirrapprezenta ma rcevewx aktar informazzjoni fuq dan il-kaz jew fuq is-socjeta` intimata.

Gie prezentat affidavit ta' George Scerri li fih issemma li l-**container** CRXU4496900 bil-polza ta' tghabija SZ10445364 u li tghabba gewwa l-port ta' Chiwan, fic-Cina, wasal fil-Port Hieles ta' Malta fuq il-vapur CMA-CGM Chopin fit-13 ta' Jannar, 2006. Dan il-**container** intbaghat mis-socjeta` New Standard Trading Limited u bhala Notify Party kien hemm dokumentat li din kienet is-socjeta` Eurl El Takwa Oran Algeria. Kien dikjarat li l-kontenut tal-**container** kienu 642 kaxxa **plastic shoes**. Fis-17 ta' Jannar 2006 il-**container** kien intghazel biex jigi ezainat bis-sistema tal-**X-Ray** u wara nfetah biex isir ezami fiziku tal-kontenut. Meta nfetah il-**container** instab li fir-ringiela ta' quddiem kien hemm folji ta' xkaffar u ezatt wara kien hemm zraben sportivi tal-markju Nike, u x-xhud kien tal-opinjoni li dawn kienu foloz. Kien gie deciz li l-**container** jigi trasferit ghal Newport fil-Marsa biex dan jinhatt u jigi ezaminat ahjar. Sadanittant kien ghadda xi kampjuni lil Dr. Antoine Camilleri ta' Mamo TCV Advocates li huma r-rapprezentanti legali tas-socjeta` Nike hawn Malta. Fil-25 ta' Jannar 2006 wara talba ufficjali lill-awtoritajiet tal-Freeport u r-rapprezentanti ta' CMA-CGM Malta, il-**container** gie trasferit u l-kontenut tieghu nhatt gol-mahzen numru 3 f'Mifsud Verandahs, Marsa. Fid-9 ta' Frar 2006 ix-xhud kien gie nfurmat min

Dr. Antoine Camilleri li skond korrisondenza li kien ircieva minghand il-kumpanija Nike, iz-zraben in kwistjoni kienu foloz u kienu wkoll bdew proceduri legali.

Min-naha taghhom il-kuraturi Deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija attrici ghaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Ma jirrizultax li rcevev xi kumment jew direttiva li tista' tghinnhom fid-difiza. Zgur li xejn minn dak li sostna r-rikorrent nomine ma gie kontradett.

Fit-22 ta' Mejju, 2006 Dr. Richard Sladden ipprezenta nota minn fejn irrizulta li kiteb lir-rikorrent nomine sabiex jinghata kull forma ta' hjiel dwar min jista' jigi komunikat fl-interess tas-socjeta` intimata rapprezentata minnu, izda r-risposta kienet fin-negattiv.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. David Tonna huwa rapprezentant tas-socjeta` Nike International Limited ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li fit-13 ta' Jannar 2006 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM CHOPIN" konsenja ta' zraben sportivi li kienu jgibu l-markji Nike u Swoosh Design, gol-**container** CRXU4496900. Il-**container** kien inzamm biex hu u l-kontenut tieghu jigu ezaminati u kienu nghataw kampjuni lil Dr. Antoine Camilleri biex dawn jintbaghatu barra minn Malta biex jigu ezaminati sabiex jigi stabbilit jekk dawn kienux genwini jew foloz. Instab li z-zraben kienu foloz. Kienet saret talba ufficjali lill-Freeport biex il-**container** jigi trasferit biex jinhatt il-kontenut. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Scerri, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fil-25 ta' Jannar 2006 il-**container** imsemmi gie trasferit u nhatt biex jigi ezaminat. Provi mill-Kuraturi Deputati ma sarux. Fid-dokument a fol 73 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, Brand Protection Manager, Nike Italy SRL, li fiha jinghad "As requested, after examining the sample, I can confirm that the products in question are definitely counterfeit and that they were not produced by, or with the authorisation of Nike or any of its affiliates or licensees for, among others, the following reasons...", u hemmhekk jinghataw ir-ragunijiet.

It-talba rikorrenti ma hi b'ebda mod kontradetta.

L-azzjoni rikorrenti hi bazata fuq dak li tipprovdi l-Ligi fl-Att tal-1997 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini, Kap 414).

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Elena Pigozzi, tal-Ufficjal tad-Dwara George Scerri u ta' Dr. David Tonna, il-Qorti tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414).

Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' zraben sportivi, li tikkonsisti fi hdax-il elf u erbgha mitt (11,400) par, da parti tas-socjeta` intimata 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, skond l-Artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)) u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap 414, u dan fil-konfront tat-**Trademarks** registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design".

Tiddikjara u tiddeciedi li d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din l-msemmija konsenja ta' zraben sportivi tikkostitwixxi vjolazzjoni tal-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003

tat-22 ta' Lulju 2003, u dan fil-konfront tat-**Trademarks** registrati f'isem is-socjeta' rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-**Trademarks** Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Design" – "outline form") u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – "solid form") registrati f'isem is-socjeta' rikorrenti (dan kollu skond il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-**Trademark** Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja)), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design".

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 tas-socjeta' intimata, skond l-Artiklu 8 tal-Kap 414.

Dwar il-hames talba fejn intalab lill-Qorti "tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) - Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta` rikorrenti", fil-fatt ir-rikorrent nomine ma ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda rimedju iehor.

Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas 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.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta, b'dan li provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mill-attur nomine.

< Sentenza Finali >

Kopja Informali ta' Sentenza

-----TMIEM-----