MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA

Seduta tat-2 ta' Novembru, 2006

Citazzjoni Numru. 512/2006

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

vs

Dr. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Veronica Rossignaud b`digriet tal-Qorti tal-20 ta` Gunju, 2006, gew nominati bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` Sarl Spiral Algerie

Il-Qorti:

Rat ir-rikors ipprezentat mill-attur nomine fl-1 ta` Gunju, 2006, li in forza taghha, wara li ppremetta illi:

Is-socjeta’ *Nike International Limited* ta’ *One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453,* tal-*Istati Uniti tal-*

Amerika hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju *"NIKE"* u l-markju distintiv maghruf bhala *"Swoosh Design"* liema markji huma wzati mis-socjeta' fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti *"A" "B", "C"* u *'D"*;

Is-socjeta` rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' 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 dina l-ewwel socjeta' rikorrenti ghandha 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' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-KAP 414 tal-Ligijiet ta' Malta, liema markju *"Swoosh Design"* huwa wkoll irregistrat bhala *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"*);

Jirrizulta illi fil-5 ta' Mejju, 2006 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur *MV "CMA-CGM EIFFEL"*, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' sandlijiet li jgibu l-markju *"NIKE"* u l-markju distintiv *"Swoosh design"* fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f`ghaxart elef, sebgha mija u tmienja u ghoxrin (10,728) par, b'*Container Numru UESU5098958* u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artikolu 4 tal-KAP. 414;

Mill-Polza ta' Kargu Numru *SZ1260266* jirrizulta li l-konsenjatarji tas-sandlijiet *in kwistjoni* huma ndikati bhala *Sarl Spiral Algerie, ADD:11 Avenue Des Martyrs Cite Abdelkader Oran Algeria,* mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma *Dayang Light Industry Import & Export Limited;*

Id-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 jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta’ intellettwali huwa projibit skond l-Artikolu 4 ta’ l-istess KAP. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

Dawn is-sandlijiet *in kwistjoni* jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-KAP. 414 li favur taghhom huma rregistrati l-markju *“NIKE”* u l-markju distintivi maghruf bhala *“Swoosh Design”*, u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-KAP. 414, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ 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 huma sospettati li jikkontravvjenu certi drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravvjenu 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”*);

Din il-konsenja ta’ sandlijiet bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-KAP. 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu iz-zewg socjetajiet rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista’ jiddeciedi dwar il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. *“H”*);

Huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita` Ewropeja u fil-kazistika tal-*‘European Court of Justice’* 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 tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta` Lulju, 2003 fuq it-*Trademark* Komunitarja ghandhom

jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom.

L-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta` l-2003 intitolat *“Regoli ta` l-2003 dwar it-Trademark Komunitarja”* jistipula illi ghall-finijiet ta` l-Artikolu 92 tal-imsemmi Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94, il-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar *Trademarks* Komunitarji huma l-Prim`Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

L-Avukat Dr. David Tonna 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;

Talbu lill-konvenuti tghidu ghaliex din l-Onorabbli Qorti m’ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi s-sandlijiet *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);

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’ sandlijiet, li tikkonsisti f`ghaxart elef, sebgha mija u tmienja u ghoxrin (10,728) 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 ta’ dina s-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-KAP. 414, u dan fil-konfront tat-*Trademark* registrat 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”*;

3. 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' sandlijiet 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* Kumunitarji 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' attrici 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 s-sandlijiet *in kwistjoni* minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' intimata, skond l-Artikolu 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 tas-sandlijiet *in kwistjoni*, l-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-KAP. 414;

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta' intimata li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat id-digriet ta' din il-Qorti tal-20 ta' Gunju, 2006, li *in forza* tieghu inhatru l-Avukat Dr. Martin Fenech u l-Prokuratur Legali Veronica Rossignaud bhala kuraturi

biex jirrappresentaw lill-kumpanija konvenuta ghall-finijiet kollha tal-ligi;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti kuraturi li *in forza* taghha ecepew illi m'humiex edotti mill-fatti u b'hekk irrizervaw id-dritt li jippresentaw l-eccezzjonijiet f'stadju ulterjuri meta jkunu aktar informati;

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

Rat l-affidavits imressqa bhala provi;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat;

Irrizulta li Dr. David Tonna huwa rapprezentant tas-socjeta' *Nike International Limited* ta' *Oregon,* tal-Istati Uniti tal-Amerika, ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki taghha gewwa Malta. Din is-socjeta' kienet giet avzata li ser tidhol Malta konsenja ta' sandlijiet mic-Cina abbord il-vapur *MV "CMA-CGM-EIFFEL"* gewwa *container* numru *UESU5098958,* u f'isem il-kumpanija attrici l-attur kien talab lill-Kontrollur tad-Dwana jzomm il-konsenja u jaghtihom kampjuni biex jibghatuhom lid-ditta estera biex janalizzawhom u jaraw jekk humiex folox jew genwini. Sabu li kienu foloz u saret talba biex il-konsenja tigi mizmuma, u din fil-fatt giet mizmuma l-*Customs Bond tad-Dwana.* Dawn il-fatti gew konfermati wkoll minn George Agius, li huwa *Inspector Custom Enforcement Unit,* li semma li fil-5 ta' Mejju, 2006, l-*container in kwistjoni* kien gie maghzul ghall-kontroll fiziku. Ikkonferma li kienu ittiehdu kampjuni biex jigu analizzati. Fid-dokument esebit *a fol. 72* tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' *Elena Pigozzi* li hi *Brand Protection Manger* fl-*Italja,* li fiha jinghad *"I confirm that the sample bearing the Nike trademarks I examined was not produced by, or with the permission of Nike, or any of its affiliates or licensees and is therefore counterfeit"*. Fl-

istess dikjarazzjoni tghid ir-ragunijiet ghalhiex waslet ghal din il-konkluzzjoni.

Illi meta jitqiesu l-provi prodotti u l-fatti fuq imsemmija ma dak li tipprovdi l-ligi, jinstiltu l-konkluzjonijiet li gejjin:

a. il-kumpannija attrici hija detentrici ta' dritt li ghalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tieghu;

b. illi l-oggetti mnizzla l-art f'Malta ma kellhomx marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija attrici u lanqas jidher li gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

c. li d-dhul tal-imsemmija oggetti huwa projbit, ladarba jikser il-jeddijiet tal-kumpannija attrici;

d. jidher li l-kumpannija attrici wettqet ukoll l-obbligi taghha dwar taghrif moghti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta ghall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

e. it-talba tal-kumpannija attrici biex il-konsenja ta' oggetti *in kwistjoni* tigi meqruda hija wahda mill-effetti li l-ligi tahseb ghalihom dwar id-dhul f'Malta ta' hwejjeg falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

f. il-falsita' tal-imsemmija hwejjeg tinsab ippruvata fi grad tekniku bizzejjed, u ammissibbli fil-ligi, li l-Qorti ma thossx il-htiega li tahtar espert biex jaghmel kostatazzjonijiet ohrajn, minghajr ma tkun qeghda b'hekk izzid l-ispejjez inutilment;

Illi ghalhekk il-Qorti ssib li l-attur *nomine* wera tajjeb bizzejjed li l-kumpannija attrici kellha ragun temmen li s-sandlijiet li ddahhlu f'Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettwali taghha kif imharsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin, u li l-helsien taghhom mill-Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx hafif ghaliha li taghmel tajjeb ghalih jekk mhux biz-zamma ghal dejjem taghhom jew bil-qerda taghhom, ukoll jekk kien

mahsub li l-ahhar destinazzjoni kienet sejra tkun f'pajjiz iehor barra minn Malta.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-kawza billi tilqa' l-ewwel erba' talbiet attrici kif dedotti, b'dan li ghal fini tar-raba' talba tipprefiggi terminu ta' hmistax-il gurnata tax-xoghol mil-lum sabiex il-Kontrollur tad-Dwana jiddistruggi s-sandlijiet *in kwistjoni*; tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames talba peress li fil-fatt, l-attur *nomine* m'ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward; tilqa' wkoll is-sitt talba kif dedotta.

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta' konvenuta, b'dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghadhom jithallsu mill-attur *nomine*.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------