MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta ta' l-10 ta' Novembru, 2006

Citazzjoni Numru. 381/2005

Av Dottor David Tonna bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' estera Nike International Limited

vs

Avukat Dr Richard Sladden u il-Prokuratur Legali Victor Bugeja kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta' XXX9999 EURL Chanem Lakhal Import/Export nominanti b' digriet tas-16 ta' Mejju 2005

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni fejn l-attur nomine ppremetta:

Illi s-socjeta' attrici 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' attrici 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";

Illi s-socjeta' attrici hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Desing" 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' attrici ghadha 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' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) tal-KAP 414 tal-Ligijiet ta' Malta, liema markju "Swoosh Design" huwa wkoll 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");

Illi jirrizulta illi fl-4 ta' Marzu 2005 iddahlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM BERLIOZ", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' krakar sportivi li jgibu il-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Desing" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f' hamest elef, erbgha mija u sitta u tletin (5436) par, b' Container Numru TEXU3952143 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP 414;

Illi mill-Polza ta’ Kargu Numru XIA151620 jirrizulta li l-konsenjatarji tal-krakar sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala XXX9999 EURL Ghanem Lakhal Import/Export, Cite Des Freres Asses, Rue T No 256 25000 Algerie, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huma XTA0005 HT Point Limited, 411, 4/F World Commerce Center, 11 Canton Road, Tsimsharsut, Kowloon, Hong-Kong, China;

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 projibit skond l-Artiklu 4 ta’ l-istess KAP 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

Illi dawn il-krakar sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu id-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici skond l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-KAP 414 li favur taghha huma rregistrati l-markju “NIKE” u l-markju distintiv maghruf bhala “Swoosh Design”, u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll jikkntravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici 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’ intelletwali 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’ attrici (ara rapport tal-analizi mmarkata bhala Dok “E”);

Illi din il-konsenja ta’ krakar sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-KAP 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta’ attrici 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");

Ghalhekk l-attur nomine talab li s-socjeta' konvenuta tghid ghalfejn din il-Qorti m'ghandhiex: -

Tiddikjara u tiddeciedi illi l-krakar sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' attrici 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 illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' krakar sportivi li tikkonsisti f' hames elef, erbgha mija u sitta u tletin (5436) par da parti tas-socjeta' konvenuta u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici 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' attrici bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta' attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

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' krakar 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' attrici bin-Numru 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Desing" – "outline form") u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – "solid form") registrati f' isem is-socjeta' attrici (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 ghadha fuq ix-xoghol artistiku taghha “Swoosh Design”

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta’ attrici a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-krakar sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta’ konvenuta, skond l-Artiklu 8 tal-KAP 414;

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’ attrici;

Tordna lis-socjeta’ konvenuta sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-krakar sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-KAP 414;

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta’ konvenuta li giet ngunt ghas-subizzjoni;

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda tieghu;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti kuraturi deputati fejn gie eccepit :-

1. illi preliminarjament, l-eccipjenti m’humiex edotti mill-fatt tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri, meta jikkomunikaw mas-socjeta’ konvenuta;

2. illi minghajr pregudizzju ghas-suespost it-talbiet attrici huma infondati fil fatt u fid-dritt u dan stante li jrid jigi

ppruvat illi l-affarijiet indikati fic-citazzjoni attrici huma foloz;

3. illi di piu, stante li l-affarijiet indikati fic-citazzjoni attrici ma kinux destinati ghal Malta, l-attur nomine ma setax jaqbadhom;

4. illi l-affarijiet in kwistjoni tqeghdu u kienu gewwa zona hielsa;

5. illi l-attur nomine irid jiprova li huwa l-proprjetarju tal-marka u li din hija protetta u registrata f' Malta;

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti kuraturi deputati debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda taghhom;

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

Rat l-affidavits presentati mill-attur nomine;

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tal-attur nomine;

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tal-konvenuti kuraturi deputati;

Ikkonsidrat:

L-attur nomine jippremetti li s-socjeta' estera attrici Nike International Limited hi proprjetarja tal-markju "NIKE" u tal-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", liema markji huma wzati ghar-rigward ta' diversi prodotti bhal hwejjeg, zraben sportivi, u brieret. L-attur nomine jkompli jippremetti li l-istess markji huma registrati fir-Registru tal-Markji f'Malta u illi l-markju "Swoosh Design" huwa wkoll

irregistrat bhal *Trademark* Komunitarja mal-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni Ewropeja. Gie premess ukoll li fl-4 ta' Marzu 2005 iddahlet gewwa Malta konsenja ta' krakar sportivi li jgibu il-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Desing" u li pero' m'humiex genwini. Mill-Polza ta' Kargu relattiva jirrizulta li l-konsenjatarji huma s-socjeta estera konvenuta. Id-dhul f'Malta ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta' intellettwali huwa projibit skond il-ligi. Din il-konsenja hi mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana skond il-ligi. Ghalhekk l-attur nomine qed jitlob li jigi dikjarat li l-krakar sportivi in kwistjoni huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija ai termini tal-artikoli tal-ligi rilevanti u li d-dhul ta' dawn l-oggetti gewwa Malta jikkontravvjeni d-dritt ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici in kwantu li ma humiex genwini. Li ukoll jigi dikjarat li l-istess dhul gewwa Malta ta' din il-konsenja tikkostitwixxi vjolazzjoni ta' diversi artikoli tal-ligi. Talab ukoll li jigi ordnat lill-Kontrollur tad-Dwana u lis-socjeta' attrici sabiex jigu distrutti l-krakar sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' konvenuta u li jinghata kull rimedju iehor skond il-ligi fil-konfront tas-socjeta' attrici. Talab ukoll li jigi ordnat lis-socjeta' konvenuta sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-krakar sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond il-ligi;

Il-konvenuti kuraturi deputati qed jeccepixxu li huma mhux edotti mill-fatti tal-kaz u ghalhekk irriservaw li jghamlu l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri. Jeccepixxu ukoll li jrid jigi ppruvat illi l-affarijiet indikati fic-citazzjoni attrici huma foloz u li l-merkanzija in kwestjoni ma kinitx destinata ghal Malta u ghalhekk l-attur nomine ma setax jaqbadhom. Gie eccepit ukoll li l-istess merkanzija in kwistjoni tqeghdet u kienet f'zona hielsa. Finalment jeccepixxu li l-attur nomine ghandu jipprova li huwa l-proprjetarju tal-markju in kwestjoni u li dan il-markju hu protett u registrat f' Malta;

Mill-kumpless tal-provi jirrizulta sufficjentement ippruvat li l-oggetti indikati fic-citazzjoni huma foloz. Dan jirrizulta principalment mid-dikjarazzjoni annessa mac-citazzjoni.

Hemm indikat f'din id-dikjarazzjoni li gew esaminati kampjuni tal-oggetti in kwestjoni. Jirrizulta li dawn il-kampjuni ittiehdu mill-konsenja in kwestjoni u ghalhekk hu sufficjentement pruvat li l-oggetti kollha in kwestjoni huma foloz u kontraffatti;

Jirrizulta ukoll li s-socjeta' attrici setghet taqbad l-oggetti in kwestjoni nonostante li ma kienux destinati ghal Malta u nonostante li l-affarijiet tqieghdu u kienu gewwa zona hielsa. Skond ir-regolamenti relattivi d-Dwana ta' Malta ghandha il-jedd li tispezzjona u tiddetjeni u zzomm xoghol li jkun inhatt minn fuq il-vapuri gewwa l-Port Hieles ta' Malta. Ghalhekk is-socjeta' attrici ghandha d-dritt li tapplika lid-Dwana ta' Malta sabiex jinzammu l-oggetti in kwestjoni anke jekk ma' kienux destinati ghal Malta u anke jekk kienu jinsbu gewwa zona hielsa; Gie ukoll ampjament pruvat li s-socjeta attrici estera hi proprjetarja tal-markji in kwestjoni u li dawn huma protetti u registrati Malta;

In vista tal-premess l-eccezzjonijiet kollha tal-konvenuti kuraturi deputati ghandhom jigu michuda filwaqt li t-talbiet kollha attrici ghandhom jigu akkolti;

Ghal dawn il-motivi:

Tiddeciedi billi fl-ewwel lok tichad l-eccezzjonijiet kollha tal-konvenut kuraturi deputati u bill-fit-tieni lok tilqa t-talbiet kollha attrici u tiddikjara u tiddeciedi illi l-krakar sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' attrici 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 illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' krakar sportivi li tikkonsisti f' hames elef, erbgha mija u sitta u tletin (5436) par da parti tas-socjeta' konvenuta u li

jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici 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' attrici bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta' attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

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' krakar 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' attrici bin-Numru 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Desing" – "outline form") u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – "solid form") registrati f'isem is-socjeta' attrici (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 ghadha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta' attrici a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-krakar sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' konvenuta, skond l-Artiklu 8 tal-KAP 414;

Tordna lis-socjeta' konvenuta sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-krakar sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-KAP 414;

Spejjez kollha kontra s-socjeta’ estera konvenuta.

< Sentenza Finali >

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