



MALTA

**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
LINO FARRUGIA SACCO**

Seduta tas-17 ta' Novembru, 2006

Citazzjoni Numru. 727/2006

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

VS

Dr. Martin Fenech u I-P.L. Liliana Buhagiar li b`digriet tal-  
25 ta' Settembru 2006 gew nominati kuraturi deputati biex  
jirraprezentaw lis-socjeta` STE Alkloubi Frere

Il-Qorti,

**A. RIKORS:**

Rat ir-rikors tar-rikorrent nomine 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 wzati 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' proprjeta` industrijali tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Design" fil-komplessita` taghhom registrati 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` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta, liema markju "Swoosh Design" kien ukoll registrat 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' Gunju 2006 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' cinturini li kienu jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja kienet tikkonsisti fi tlett elef u hamsin (3,050) cinturini, b'Container Numru GESU5157126 u li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GZ2138229 kien jirrizulta li l-konsenjatarji tac-cinturini in kwistjoni kienu indikati bhala STE Alkalloubi Frere, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* kienu indikati bhala Tianjin Ameda International Trade Co., Ltd.;

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 kien projbit skond l-Artikolu 4 ta' l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi dawn ic-cinturini in kwistjoni kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artikolu 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 jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll kienu 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 kienu sospettati li jikkontravvjenu certi drittijiet ta' proprjeta` intellettwali u l-mizuri li kienu jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravvjenu l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li kienet 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' cinturini bhalissa kienet tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li 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 mahruqa 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 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 ghal-finijiet ta' l-Artikolu 91 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;

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

Ir-rikorrent nomine talab lill-Qorti:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li c-cinturini 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 li d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' cinturini, li tikkonsisti fi tlett elef u hamsin (3,050) cinturin, 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` 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 ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap 414, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati fisem 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 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' cinturini 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 c-cinturini 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 Propjeta` 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;

6. Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tac-cinturini 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.

## **B. RISPOSTA:**

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

1. Illi huma ma kienux edotti mill-fatti u kienu rriservaw li jissottomettu eccezzjonijiet ulterjuri meta jkunu jafu aktar il-fatti.

2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

### **C. PROVI:**

Gie prezentat affidavit ta' George Agius Fizzjal fis-sezzjoni tal-infurzar, bi speċjalizzazzjoni fid-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), li fih issemma li l-kontejner numru GESU5157126 kien inhatt gewwa l-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA-CGM CHOPIN fit-13 ta' Gunju 2006 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta' taghbija numru GZ2138229 tal-vjagg numru ME 230 W li giet ipprezentata mill-agent tal-vapur imsemmi, jigifieri CMA CGM (Malta), l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina. Bhala kontenut kien iddikjarat li fih 479 kaxxa **bag belt etc.** Fil-fatt il-kontejner kien gie mibghut minn TIANJIN AMEDA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD., filwaqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhala STE ALKALLOUBI FRERE. Fil-15 ta' Gunju 2006 fil-prezenza ta' ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli kienu gew konfermati bhala intatti, il-kontejner infetah u kien instab li fost l-ewwel fillieri tal-kontenut kien hemm xi cinturini, basktijiet tan-nisa u kartieri tal-irgiel. Fost ic-cinturini sabu xi whud li kienu jgorru fuqhom il-markji 'NIKE', liema cinturini deheru suspettuzi li kienu kontrafatti. Qal li ghall-markju 'NIKE' huma ghandhom l-applikazzjoni ghall-azzjoni skond l-Att VIII tas-sena 2000, Kapitlu 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll applikazzjoni ghall-azzjoni tal-Komunita` Ewropeja skond ir-Regolament EC 1383/2003. Kienet ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjonarji mill-kontejner, dan kien rega' inghalaq u ssigillat mid-Dwana. Ir-rapprezentant tal-agent tal-vapur inghata rcevuta tal-kontejner mizmum. Il-kampjunarji li kienu gew elevati gew mgghoddija lil Dr. Antoine Camilleri LL.D ta' MAMO TCV Advocates bhala rapprezentanti legali tal-markji 'NIKE'. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjunarji rrizulta li c-cinturini bil-markji 'NIKE' kienu kontrafatti. Il-kontenut

kollu ta' gewwa l-kontejner kien gie mahtut go wiehed mil-imhazen tad-Dwana fejn instab li fost il-kunsinna totali kien hemm 3,050 (tlett elef u hamsin) cinturin li kollha kienu jgorru fuqhom il-markji 'NIKE'. Kienu sabu wkoll xi kaxxi mimlija cinturini, basktijiet tan-nisa u kartieri tal-irgiel b'markji ohra. Ikkonferma li l-imsemmija konsenja cinturini ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija rikorrenti 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.

#### **D. KUNSIDERAZZJONIJIET:**

Irrizulta li Dr. David Tonna huwa prokuratur specjali tas-socjeta` estera Nike International Limited ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li fit-13 ta' Gunju 2006 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV CMA-CGM CHOPIN konsenja ta' cinturini li jgibu l-markju Nike, fuq **container** GESU5157126. Rapprezentanti tal-Kontrollur tad-Dwana kienu fethu l-**container** u ghaddew kampjuni lir-rikorrent nomine biex dawn jigu ezaminati barra minn Malta u jigi stabbilit kienux genwini jew foloz. Instab li c-cinturini ma kienux genwini. Il-konsenja giet mizmuma fl-imhazen tad-Dwana. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fil-15 ta' gunju 2006 il-**container** imsemmi gie miftuh u ezaminat. Provi mill-intimati kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 71 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 licenses for, among others, the following reasons...", u hemmhekk jinghataw ir-ragunijiet.

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

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

#### **E. KONKLUZJONIJIET:**

Il-fatti msemmija fir-rikors jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Elena Pigozzi u tal-ufficjal tad-Dwana George Agius, il-Qorti tiddikjara u tiddeciedi li c-cinturini 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' cinturini, li tikkonsisti fi tlett elef u hamsin (3,050) cinturin, 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` 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 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' cinturini 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



Kopja Informali ta' Sentenza

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 c-cinturini 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 tac-cinturini in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap 414.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata, b'dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jinthallsu mir-rikorrent nomine.

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----