



**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
LINO FARRUGIA SACCO**

Seduta tad-9 ta' Ottubru, 2007

Citazzjoni Numru. 653/2007

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

VS

Dr. Renzo Porsella Flores u I-P.L. Verinica Rossignaud li  
b`digriet tad-9 ta' Awissu 2007 gew nominati kuraturi  
deputati biex jirraprezentaw lis-socjeta` Din Service  
S.A.S.

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 hija proprjetarja ta' diversi markji,  
fosthom il-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf  
bhala "Swoosh Design", liema markji huma wzati minn din

is-socjeta` fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, sandlijiet, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti "A", "B", "C" u "D";

2. Illi s-socjeta` rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta` industrijali tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Design" fil-kompleksita` 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 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` Intellettuali (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");

3. Illi rrizulta li fis-16 ta' Mejju 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM VERDI", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja kienet tikkonsisti f'disat elef erba' mija u erbghin (9,440) par, b'Container Numru ECMU9516546 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GZ2168459 rrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni kienu indikati bhala Din Service S.A.S., mentri rrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* kienu indikati bhala Shenzhen Hailongxing Industrial 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` intellettuali huwa projibit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettuali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-Kap 414, li favur taghha huma registrati l-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta` intellettuali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettuali 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` intellettuali 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 (rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

7. Illi din il-konsenja ta' zraben sportivi bhalissa 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 gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz (kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "H");

8. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita` Ewropeja u fil-kazistika tal-'European Court of Justice' illi 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 ghandhom jigu nvokati 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" 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 ddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tiegħu;

Ir-rikorrent nomine talab lill-Qorti jogħgobha:

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 illi 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 f'disat elef erbgha mija u erbghin (9,440) 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 illi 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' 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 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-intimati Kuraturi Deputati li biha esponew:

Kopja Informali ta' Sentenza

Illi huma ma kienu jafu xejn dwar il-fatti tal-kawza u ghalhekk irriservaw id-dritt li jressqu t-twegiba taghhom aktar 'il quddiem.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u l-lista tax-xhieda prezentati mill-Kuraturi Deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

### **C. PROVI:**

Gie prezentat affidavit ta' George Agius, Fizzjal mad-Dwana, li fih issemma li l-**container** numru ECMU9516546 kien inhatt gewwa l-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA-CGM Verdi fis-16 ta' Mejju 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza tat-tghabija numru GZ2168459 tal-vjagg numru ME326w l-origini tal-**container** kienet ic-Cina. Il-kontenut kien dikjarat li fih 578 kaxxa **gym shoes**. Il-**container** gie mibghut minn Shenzhen Hailongxing Industrial Co. Ltd u l-konsenjatarji kienu DIN Service S.A.S. Fil-21 ta' Mejju 2007 fil-prezenza ta' ufficjali tad-Dwana u tar-rapprezentant tal-vapur u wara li gie konfermat li s-sigilli kienu intatti, il-**container** infetah u fost l-ewwel fillieri kien hemm zraben sportivi tal-markju Nike. Dawn iz-zraben dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Il-**container** inzamm ghal aktar investigazzjonijiet u ttiehdu xi kampjuni u wara rega' nghalaq. Il-kampjuni nghataw lil Dr. Antoine Camilleri ta' Mamo TCV Advocates bhala rapprezentanta legali f'Malta tal-markju Nike. Minn ezamijiet li saru rrizulta li dawn iz-zraben kienu kontrafatti.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti prezentata mill-Kuraturi Deputati li fiha semmew li l-fatti tal-kawza ma kienux maghrufa u kif ikollhom l-indirizz tas-socjeta` li huma qed

jirraprezentaw huma jaghmlu hilitom biex jigbru t-taghrif mehtieg biex jikkontestaw it-talbiet rikorrenti.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lis-socjeta` 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 fis-16 ta' Mejju 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA-CGM Verdi konsenja zraben tal-marka Nike fil-**container** numru ECMU9516546. Il-**container** inzamm ghal aktar investigazzjonijiet u kienu nghataw kampjuni lil Dr. Antoine Camilleri ta' Mamo TCV Advocates biex dawn jintbaghatu barra minn Malta biex jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk kienux genwini jew foloz. Instab li dawn iz-zraben kienu foloz. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fil-21 ta' Mejju 2007 il-**container** infetah biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-intimati ma sarux. Fid-dokument "DT1" esebit a fol 69 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, Brand Protection Manager ma' Nike Italy SRL, li fiha jinghad "As requested, after examining the sample, I can confirm that the products in question are definitely couterfeit and that they were nor 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-talbiet rikorrent ma huma b'ebda mod kontradetti.

I-azzjoni rikorrenti hi bazata fuq dak li tpprovdli 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 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 f'disat elef erbgħa mija u erbghin (9,440) 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' 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-xogħol artistiku tagħha "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-



Kopja Informali ta' Sentenza

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' 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", 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` intimata, b'dan li provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mir-rikorrent nomine.

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----