



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-28 ta' Jannar, 2009

Citazzjoni Numru. 646/2008

**Av. Dottor David Tonna (numru tal-karta ta' l-identita`
659956 (M)) bhala prokuratur specjali ghan-nom u in
rappresentanza tas-socjeta' estera Nike International
Limited.**

vs.

**Dr. Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul
Mercer li b'digriet tal-20 ta' Awwissu 2008 gew
nominati bhala kuraturi deputati sabiex
jirrapprezentaw lis-socjeta' Jeps SARL Casa Blanca
Morocco.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors gurantat tal-Avukat Dottor David Tonna ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' estera Nike International Limited datat 24 ta' Gunju 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona u ikkonferma l-fatti segwenti:

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 uzati minn din is-socjeta' fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti "A", "B", "C" u "D";

Illi s-socjeta' rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' propjeta' 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-**artikolu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (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 Ewropea (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 fis-27 ta' Mejju 2008 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM PUCCINI", 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 tikkonsisti fi hmistax-il elf tmien mija u erbgħin (15,840) par zraben sportivi, b'*Container* Numru GESU4288395 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-KAP. 414**;

Illi mill-polza ta' karigu Numru XMPC070687 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala Jeps SARL Casa Blanca Morocco, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Shenzhen Yanyouxin Industry Development Co.,Ltd.;

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' intellettuali huwa projbit skont l-**artikolu 4** ta' l-istess **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**;

Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skont 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 jikkontravjenu wkoll id-drittijiet ta' propjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skont l-**artikolu 2 (1) (b)** tal-istess **Kap. 414**, kif ukoll jikkontravjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skont 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 jikkontravjenu certi drittijiet ta' propjeta' intellettuali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravjenu l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta' estera Nike Italy SRL ghas-socjeta' rikorrenti (Dok. "E");

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 (Dok. "H");

Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita' Ewropea 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 Ewropea 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;

Illi l-artikolu 9 tal-**Avviz Legali Numru 233 ta' l-2003** intitolat "**Regoli ta' l-2003 dwar it-Trademark Komunitarja**" jistipula illi ghall-finijiet tal-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;

Illi l-Avukat Dr. David Tonna *nomine* jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Illi ghalhekk l-istess rikorrent *nomine* talab li l-intimati jghidu ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi 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 (skont 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 fi hmistax-il elf tmien mija u erbghin (15,840) par zraben sportivi, 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, skont 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";

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-imsemmija konsenja ta' zrabien 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 skont il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropea)), 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-zrabien sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414**;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) - **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** u/jew skont 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-zrabien sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-**Kap. 414**;

Kopja Informali ta' Sentenza

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

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumneti tar-rikorrenti annessi u mmarkati minn Dok "A" sa Dok "H" kif jidher a fol. 5 sa fol. 28 tal-process.

Rat in-nomina tal-kuraturi deputati b'digriet datat 20 ta' Awissu 2008 u l-atti kollha relattivi.

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh ghas-seduta tal-13 ta' Jannar 2009.

Rat-ir-risposta tal-kuraturi deputati datata 25 ta' Novembru 2008 a fol. 39 tal-process fejn ecceppew:-

(1) Illi l-esponenti m'humix edotti mill-fatti u qed jirrizervaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f' stadju ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputati a fol. 39 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma quddiem din il-Qorti fit-13 ta' Jannar 2009 il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-28 ta' Jannar 2009

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi din hija kawza fejn is-socjeta' attrici qed tallega li hija proprjetarja tal-markju NIKE u l-markju distintiv *Swoosh Design* fost ohrajn fuq artikoli ta' lbies fosthom zraben sportivi, u dan kif sew maghruf mad-dinja u liema markji gew ukoll registrati Malta bin-numru ta' registrazzjoni 17123 u 17125 u ghalhekk ghandha l-protezzjoni tal-ligi inkluza dik taht id-disposizzjonijiet tal-**Kap 414**; barra minn hekk hija registrata bhala Trademark Komunitarju (CTM) u dan skont registrazzjoni numru 000277632 u

000277517 u b'hekk hemm protezzjoni wkoll taht l-istess disposizzjonijiet tal-ligi.

Illi jirrizulta li dahal f'Malta fis-27 ta' Mejju 2008 il-vapur M.V "CMA-CGM PUCCINI" u f'*container* GESU 4288395 li kien inhatt fil-port hieles ta' Maraxlokk fl-istess data instabu kwantita` ta' hmistax-il elf tmien mija u erbghin (15,840) par zraben sportivi tal-marka "NIKE" u tal-markju distintintiv "*Swoosh Design*", liema *container* kien destinat ghas-socjeta' konvenuta, liema konsenja l-Kontrollur tad-Dwana waqaf ir-rilaxx ta' l-istess sakemm isiru l-ezamijiet relattivi skont il-ligi dwar l-awtenticita' ta' l-istess zraben, tant li s-socjeta' attrici giet mgħarfa b'dan, u wara li sar ezami ta' l-istess minna instab li tali oggetti fil-fatt kienu kontrafatti, u saret din il-kawza. Dan jirrizulta kkonfermat mill-affidavit ta' l-ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "GA 1") u dak ta' Elena Pigozzi (Dok. "E" u Dok. "DT 1"), u mill-atti kollha tal-kawza.

Illi allura hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap 414 u tar-Regolamenti tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 u 40/94 u għalhekk is-socjeta' attrici pprezentat ir-rikors odjern datat 24 ta' Gunju 2008.

Illi tali talbiet huma simili għal dawk fis-sentenzi "**Av. Dr. David Tonna nomine vs Dr. Leslie Cuschieri et nomine**" (P.A. (LFS) – 14 ta' April 2005) u "**Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine**" (P.A. (TM) – 2 ta' Frar 2006); "**Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine**" (P.A. (RCP) – 28 ta' Gunju 2006) u "**Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine**" (P.A. (RCP) – 1 ta' Novembru 2006) u l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guraumentat esebiti bhala Dok. "A" sa Dok. "H" u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit ta' l-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "GA 1") u dak ta' Elena Pigozzi (Dok. "E" u Dok. "DT 1"), u mill-atti kollha tal-kawza u di fatti mill-affidavit ta' l-istess ufficjal tad-Dwana tat-12 ta' Dicembru 2008 (fol. 43) jirrizulta li l-istess zraben sportivi ndikati għadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana,

Illi l-ispejjez kollha in konnessjoni ma' l-istess oggetti huma elenkati man-nota pprezentata minn Dr. David Tonna *nomine* datat 12 ta' Dicembru 2008 (Dok. "DT 2" – fol. 49; Dok. "PR1" sa Dok. "PR3") u jammontaw ghal €4,992.90. Ghalhekk hlief ghall-hames talba attrici t-talbiet attrici l-ohra qed jigu milqugha kif hawn deciz.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli ma' l-istess, u fil-waqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames (5) talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra biss fis-sens hawn deciz** b'dan illi:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi 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 (skont 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 fi hmistax-il elf tmien mija u erbghin (15,840) par zraben sportivi, 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, skont 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";

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-imsemmija konsenja ta' zrabien 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 skont il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropea)), 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 sabiex a bazi tal-ewwel, it-tieni u t-tielet talba attrici jiddistruggu fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) il-gurnata mid-data ta' din is-sentenza z-zrabien sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414**;

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba *stante* li ma hemmx bzonn taghha;

6. Tordna lis-socjeta' intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zrabien sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana b'kollox ammontanti ghall-erba; t'elef, disa' mija u tnejn u disghin ewro u disghin centezmu (€4,992) u dan kollox skont it-termini tal-**Kap. 414**;

Bl-ispejjez kontra ll-entita' konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

Kopja Informali ta' Sentenza

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----