MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-12 ta' Frar, 2009

Citazzjoni Numru. 1118/2008

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. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Victor Bugeja li b'digriet tal-5 ta' Dicembru 2008 gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta' Bouchta Rouh Fes Morocco.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor David Tonna ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta' estera Nike

International Limited datat 7 ta' Novembru 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona u kkonferma 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-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' 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' Intellettwali (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 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-7 ta' Ottubru 2008 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM VERLAINE", u/jew gew importati temporanjament u/jew tqieghdu gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' kalzetti u ggieget li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti fi tlettax-il elf u mitejn (13,200) par kalzetti u tliet mija u sittin (360) gakketta sportiva, f'*Container* Numru IPXU3009465 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414**;

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru SZ1455592 jirrizulta li l-konsenjatarji tal-kalzetti u l-ggieget in kwistjoni huma

ndikati bhala Bouchta Rouh Fes Morocco, Tel : 00212-061765652 / 062642372, Fax : 00212-035711874, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Beijing J.N.T. World Trade Co.,LTD Guangzhou Branch;

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

Illi dawn il-kalzetti u ggieget sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ propjeta’ intellettwali 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 jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ propjeta’ intellettwali tas-socjeta’ rikorrenti skont l-**artikolu 2 (1) (b)** tal-istess **Kap. 414**, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ propjeta’ intellettwali 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 jikkontravvjenu certi drittijiet ta’ propjeta’ 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’ rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. “E”);

Illi din il-konsenja ta’ kalzetti u ggieget 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 (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. “H”);

Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita’ Ewropea 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 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 ghal 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 ir-rikorrent *nomine* jitlob lill-intimati jghidu ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-kalzetti u ggieget 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** u/jew skont **artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003);**

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' kalzetti u ggieget sportivi, li tikkonsisti fi tlettax-il elf u mitejn (13,200) par kalzetti u tliet mija u sittin (360) gakketta sportiva, 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 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' Intellettwali (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' kalzetti u ggieget 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 l-kalzetti u ggieget 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' Intellettwali (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 tal-kalzetti u ggieget sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-**Kap. 414**;

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

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

Rat id-digriet datat 5 ta' Dicembru 2008 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat li din il-kawza giet appuntata ghas-smigh ghas-seduta tal-5 ta' Frar 2009.

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati datata 26 ta' Jannar 2009 a fol. 38 tal-process fejn esponew:-

1. Illi f'dan l-istadju huma ma humiex edotti mill-fatti tal-kawza u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lis-socjeta` rikorrenti tipprovdilhom kull indirizz li jista' ghandha tas-socjeta` intimata.

Rat il-lista tax-xhieda tal-kuraturi deputat a fol. 38 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-5 ta' Frar 2009 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-12 ta' Frar 2009.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

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-7 ta’ Ottubru 2008 il-vapur M.V “CMA-CGM VERLAINE” u f’*container* IPXU 3009465 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk instabu fih kwantita` ta’ oggetti konsistenti fi 13,200 par kalzetti u 360 ggieget sportivi tal-marka “NIKE”, liema *container* kien destinat ghas-socjeta’ konvenuta, liema konsenja l-Kontrollur tad-Dwana waqqaf 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 mgharrfa b’dan, u wara li sar ezami tal-istess minnha nstab 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 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 ghalhekk is-socjeta’ attrici pprezentat ir-rikors odjern datat 7 ta’ Novembru 2008.

Illi tali talbiet huma simili ghal 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 guramentat 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. “DT1”), u mill-atti kollha tal-kawza u *di fatti* mill-affidavit ta’ l-istess ufficjal tad-Dwana tat-30 ta’ Jannar 2009 (fol. 47) jirrizulta li l-istess oggetti fuq indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana,

Illi l-ispejjez kollha in konnessjoni mal-istess oggetti huma elenkati man-nota pprezentata minn Dr. David Tonna *nomine* datata 30 ta’ Jannar 2008 (Dok. “DT 2” – fol. 41; Dok. “PR1” sa Dok. “PR3”) u jammontaw ghal €2,336.97. 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 in kwantu l-istess huma b’xi mod inkompatibbli mal-istess, **fil-waqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames talba attrici, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-kalzetti u ggieget 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** u/jew skont **artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta’ Lulju 2003);**

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’ kalzetti u ggieget sportivi, li tikkonsisti fi tlettax-il elf u mitejn (13,200) par kalzetti u tliet mija u sittin (360) gakketta sportiva, 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 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’ Intellettwali (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’ kalzetti u ggieget 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 a bazi tal-ewwel, it-tieni u t-tielet talba attrici sabiex fi zmien qasir u perentorju ta’ disghin (90) gurnata mid-data ta’ din is-sentenza jiddistruggi l-kalzetti u ggieget 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 ghaliex ma hemmx bzonn taghha.

6. Tordna lis-socjeta’ intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-kalzetti u ggieget sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-**Kap. 414** u dawn ammontanti ghal elfejn, tliet mija u sitta u tletin ewro (€2,336).

Bl-ispejjez kontra s-socjeta’ konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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