MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tas-17 ta' Gunju, 2010

Citazzjoni Numru. 372/2008

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

vs.

Self Vallescrivia S.R.L. ta' 117 Via Guglielmo Marconi 16010 Savignone (provincia di Genova) Italia (Numero REA: GE – 328883, Codice Fiscale: 03252630102).

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-avukat Dr. David Tonna ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited datat 15 ta' April 2008 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

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 fl-14 ta' Frar 2008 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM CHOPIN 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 f'ghaxart elef u tmenin (10,080) par zraben sportivi, b'*Container* Numru ECMU9387710 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414**.

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru SW2120991 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala Superbrico Selfvallescrivia Via Marconi99 Italy, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Shenzhen Haixin Industry 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` intellettwali huwa projibit skont l-**artikolu 4 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**;

Illi dawn iz-zraben 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 Ii 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' 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 (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 attur *nomine* talab lis-socjeta' konvenuta tghid 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 f'ghaxart elef u tmenin (10,080) 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` 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-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 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-zraben 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 tal-**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 taz-zraben 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 esebiti minn fol. 5 sa 28 tal-process.

Rat li din il-kawza kienet appuntata ghas-smigh ghas-seduta tal-4 ta’ Gunju 2008.

Rat ir-rikors attrici datat 15 ta’ April 2008 fejn gie mitlub li n-notifika ssir skond ir-Regolament 1348/2000, u l-Qorti laqghet it-talba b’digriet datat 22 ta’ April 2008.

Rat in-nota attrici datata 5 ta’ Gunju 2008 li biha gew esebiti l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. “GA 1”) u ta’ Elena Pigozzi (Dok. “AC1”).

Rat in-noti tar-Registratur tal-Qorti datati 8 ta’ Lulju 2008 u 14 ta’ Awissu 2008 bid-Dok. “A” anness.

Rat il-verbal tas-seduta tat-13 ta’ Novembru 2008 fejn inter alia deher Dr. Hugh Peralta ghas-socjeta’ Sef Vallescrivia srl u talab li jippresenta nota ta’ eccezzjonijiet u Dr. Antione Camilleri ghas-socjeta’ attrici oppona ghall-istess u Dr. Peralta kellhu jippresenta rikors fuq dan il-punt, u l-kawza thalliet ghat-trattazzjoni fuq dan ghall-21 ta’ Jannar 2009.

Rat ir-rikors tas-socjeta’ konvenuta datat 3 ta’ Dicembru 2008 fejn talbet li tigi awtorizzata tipprezenta risposta guramentata ghaliex sostniet li hija ma’ gietx notifikata izda giet notifikata d-ditta Superbrico Selfvallescrivia.

Rat ir-risposta tas-socjeta’ attrici datata 22 ta’ Dicembru 2008 li biha opponiet ghall tali talba.

Rat id-digriet datat 8 ta’ Jannar 2009 fejn ir-rikos thalla ghall-provi u trattazzjoni fuq dan il-punt.

Rat il-verbal tas-seduta tal-21 ta’ Jannar 2009 fejn Dr. Greta Agius ghas-socjeta’ intimata Self Vallescrivia s.r.l. pprezentat dokument li jindika wkoll l-indirizz registrat tal-istess socjeta’ (fol. 105).

Rat il-verbali tas-seduti nkluzi dik tat-12 ta’ Marzu 2009 fejn il-kawza thalliet ghall providement fuq il-punt tan-notifika u punt tal-gustifikazzjoni tal-kontumacja tal-konvenut ghat-30 ta’ April 2008.

Rat in-nota attrici datata 10 ta’ Marzu 2009 fejn gew esebiti id-Dok. “FAX 1” u “FAX 2” fejn qed tallega li s-socjeta’ konvenuta igestixxi s-supermaket bl-isem “SUBERBRICO In Savignone ma sito nella Via Marconi 99” (fol. 122).

Rat ir-rikors tas-socjeta’ attrici datat 30 ta’ Marzu 2009 fejn talbet li l-isem intimata “Superbrico Selfvallescrivia Via Marconi 99 Italy, jigi sostwit bil-kliem “Self Vallescrivia S.R.L. ta’ 117 Guglielmo Marconi, 16010 Savignone (provincia di Genova) Italia (Numero REA:GE – 328883, Codice Fiscale: 03252630102)” u wara li rat ir-risposta tad-difensur tas-socjeta’ intimata datata 13 ta’ April 2009 fejn l-istess irremetta ruhu ghat-talba attrici, l-Qorti b’digriet datat 21 ta’ April 2009 (fol 134) in vista tal-istess rikors issospendiet il-prolazzjoni tas-sentenza dwar il-punt tal-gustifikazzjoni tal-kontumacja u laqghet it-talba ghall-korrezzjoni b’dan li gie ordnat li l-atti tal-kawza kellhom jigu notifikati mill-gdid skont il-ligi.

Rat ir-rikors tas-socjeta’ attrici datat 12 ta’ Gunju 2009 fejn talbet li ssir in-notifika tas-socjeta’ intimata *tramite* l-ufficju tal-Avukat Generali (fol. 139), u d-digriet tal-istess data fejn il-Qorti laqghet it-talba.

Rat in-nota tar-Registratur tal-Qorti u Tribunali Civili datata 8 ta’ Marzu 2010 fejn esebixxa Dok. “A” li jindika li socjeta’ intimata giet notifikata fil-5 ta’ Settembru 2009 (fol. 146).

Rat in-nota tar-Registratur tal-Qorti u Tribunali Civili datata 18 ta’ Marzu 2010 2010 fejn esebixxa Dok. “A” li jindika li socjeta’ intimata giet notifikata.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-22 ta’ April 2010 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Antoine Camilleri ghall-attur nomine li rrileva illi s-socjeta` konvenuta giet

notifikata fil-5 ta’ Settembru 2009 u ghalhekk ir-rikors tas-socjeta` konvenuta sabiex tigi gustifikata l-kontumacja taghha gie llum sorvolat peress li saret notifika gdida fir-*registered address* tas-socjeta` intimata. Dr. Hugh Peralta ghas-socjeta` konvenuta msejjah tliet darbiet baqa’ ma dehrex. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghas-17 ta’ Gunju 2010.

Rat li s-socjeta’ konvenuta ghalkemm debitament notifikata baqghet ma pprezentat l-ebda risposta guramentata u ghalhekk baqghet kontumaci.

Rat ix-xhieda kollha hemm moghtija.

Rat bl-atti kollha pprezentati mill-partijiet u d-digrieti relattivi.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi jirrizulta li s-socjeta’ attrici hija proprjetarja tal-markji “NIKE” u “Swoosh Design” dbitament registrati, kif jidher ukoll mid-Dok. “A” sa “D” annessi mar-rikors guramentat.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fl-14 ta' Frar 2008 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM CHOPIN 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’ghaxart elef u tmenin (10,080) par zraben sportivi, b'*Container* Numru ECMU9387710 u li l-ufficjali tad-dwana hassew li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414** u fil-fatt zammew ir-rilaxx taghhom u dan kif jirrizulta mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 3 ta’ Gunju 2008 (Dok. “GA1”).

Illi mill-istess affidavit jirrizulta li mill-polza ta' Karigu Numru SW2120991 l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala Superbrico Selfvallescrivia Via Marconi99 Italy, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Shenzhen Haixin Industry Co., Ltd. Tali ditta Superbrico Selfvallescrivia jirrizulta mill-atti li hija gestita mis-socjeta' intimata skond kif jidher mid-Dok. “FAX 2” (fol. 122), u s-socjeta' intimata ma gabhet l-ebda provi b'xi mod li jikkontradixxu t-talbiet attrici, u mehud in konsiderazzjoni li gie ippruvat ukoll li tali oggetti kienu attwalment kontrafatti skond rapport datat 18 ta' Marzu 2008 (Dok. “AC1”), jirrizulta ghalhekk li l-pretensjonijiet attrici gew ilkoll ppruvati, u ghalhekk salv li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames (5) talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fil-konfront tas-socjeta' intimata Self Vallesrivia s.r.l.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi fil-kontumacja tas-socjeta' intimata Self Vallescrivia S.R.L., u filwaqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames 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 f'ghaxart elef u tmenin (10,080) 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` 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-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 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 fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta' intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414.**

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba peress li m'hemmx bzonn taghha.

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 skont it-termini tal-**Kap. 414**.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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