MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

MARK CHETCUTI

Seduta tas-7 ta' Novembru, 2014

Citazzjoni Numru. 740/2014

Av. Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali

ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta'

estera Nike International Limited

vs

Dr. Mark Mifsud Cutajar u P.L. Nicholette Aquilina

kuraturi deputati biex jirrapprezentaw

lis-socjeta' Fatimah Trading Co., Limited

Room 23F No 276 Yuxingge Guolong Building

Huanshi Zhong Road Guangzhou, China u

lis-socjeta' Banque Al Baraka D'Algerie, Agence De

Setif 401 Setif 39 Av Boukhrissa Said Setif, nominati

b'digriet tal-15 ta' Settembru 2014

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta' Awwissu 2014 li jghid hekk:

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 (inkluzi qliezet sportivi), zraben sportivi, 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-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 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 jirrizulta illi fl-24 ta' Lulju 2014 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "MAERSK EDISON" u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'numru li ghadu mhux ikkonfermat ta' zraben sportivI (liema numru li ghandu jigi kkonfermat mid-Dwana ta' Malta galadarba jkollhom zmien sabiex jittrasportaw u jghoddu l-ammont kollu ta' zraben sportivi u ghaldaqstant dan l-ammont jigi pprecizat matul il-kawza), b'Container Numru TRLU5689733 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GGZ0592777 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "I") jirrizulta li d-dettalji tas-'shipper' taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala 'Fatimah Trading Co., Limited Room 23F No 276 Yuxingge Guolong Building Huanshi Zhong Road Guangzhou, China', filwaqt li l-konsenjatarji huma ndikati bhala 'To The Order Of Banque Al Baraka D'Algerie, Agence De Setif 401 Setif 39 Av Boukhrissa Said Setif';

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 jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projibit skond l-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

6. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni 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 huma rregistrati l-markju “NIKE” u l-markju distintiv maghruf bhala “Swoosh Design”, u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skond l-artikolu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414, 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”);

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 (ara 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 mahruga 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 207/2009 tas-26 ta’ Frar 2009 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 tal-2003 intitolat “Regoli ta’ l-2003 dwar it-Trademark Komunitarja” jistipula illi l-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. Antoine Camilleri noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Ghaldaqstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghgobha:

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 (skond l-artikolu 2(1)(a) u/jew (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 f'numru ta' zraben sportivi li ser jigi kkonfermat (kif spjegat aktar il-fuq), b'Container Numru TRLU5689733, da parti tas-socjetajiet intimati jew min minnhom 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, skond 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 il-konsenja ta' zraben sportivi f'numru ta' zraben sportivi li ser jigi kkonfermat (kif spjegat aktar il-fuq), b'Container Numru TRLU5689733, da parti tas-socjetajiet intimati jew min minnhom 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, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) 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 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 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 fuq it-Trademark Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja));

4. Tordna lill-Kontrollur 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- socjetajiet intimati jew min minnhom, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lis-socjetajiet intimati jew min minnhom sabiex ihallsu 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-socjetajiet intimati jew min minnhom li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-7 ta' Ottubru 2014 li tghid hekk:

Illi fil-prezent l-esponenti mhux edotti mill-fatti tal-kaz u ghalhekk qed jirriservaw illi jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-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 (inkluzi qliezet sportivi), zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti A sa D, liema markji huma registrati fir-Registru tal-Markji f'Malta bin-numri 17123 u 17125 u dawk Komunitarji bin-numri 000277632 u 000277517.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur MAERSK EDISON li kien diehel Malta fl-24 ta' Lulju 2014, u li l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markji tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'erbatax-il elf mitejn u sittin (14,260) par zraben sportivi, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 31 ta' Lulju 2014 (Dok. AC1 fol. 43) maghmul minn Elena Pigozzi, Brand Protection Manager tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi u fit-terminu ndikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Joseph Aquilina (Dok. JA1 fol. 41) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta’ Elena Pigozzi li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta’ Joseph Aquilina, Ufficjal tad-Dwana datat 30 ta’ Settembru 2014 (fol. 42). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta’ u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-erbatax-il elf mitejn u sittin (14,260) par zraben sportivi, b’Container Numru TRLU5689733, 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 illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta’ din il-konsenja ta’ erbatax-il elf mitejn u sittin (14,260) par zraben sportivi, b’Container Numru TRLU5689733, da parti tas-socjetajiet intimati 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 nkwantu li ma humiex genwini, skond 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, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjetajiet intimati, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjetajiet intimati jhallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit Dok. JA1 fol. 42;

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici;

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet/entitajiet konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

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