



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.**

**Illum it-Tlieta, 7 ta' Mejju 2019**

Numru 15

**Rikors Guramentat Nru. 76/2019**

**Av. Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali  
ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta estera  
Nike Innovate C.V., ta' One Bowerman Drive, Beaverton,  
Oregon 97005, United States of America**

**vs**

**Dr Victor Bugeja u P.L. Gerald Bonello  
kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil  
Masumoto International Ltd u lil  
SARL Les Freres Djebara Import Export Lot  
Tamechit 221 No B90 Batna Algeria, nominati  
b'digriet tal-21 ta' Marzu 2019**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-28 ta' Jannar 2019 li jghid hekk:

1. Illi s-socjeta rikorrenti Nike Innovate C.V., ta' One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "NIKE", il-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", u l-markji distintivi "Tn AIR" u "Mx AIR", liema markji huma wzati mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-

hwejjeg sportivi, brieret u prodotti oħra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B", d-Dokument "C", d-Dokument "D" u d-Dokument "E";

2. Illi dina s-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali għar-rigward tal-istess markji "Swoosh Design", "Tn AIR" u "Mx AIR" skond il-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Propjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini), kif ukoll skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 u dan ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta rikorrenti rregistrat l-imsemmija markji "Swoosh Design", "Tn AIR" u "Mx AIR" bhala European Union Trade Marks (EU Trade Marks) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 000277517 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 000277632 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 004288486 (kif muri f'Dok. "C"), Numru 001155530 (kif muri f'Dok. "D") u Numru 006212484 (kif muri f'Dok. "E");

3. Illi jirrizulta illi fit-22 ta' Dicembru 2018 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "CMA CGM COLUMBA", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu fuqhom sinjali li huma kwazi identici għal markji "Swoosh Design", "Tn AIR" u "Mx AIR" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'numru ta' zraben sportivi li l-ammont tagħhom jigi ppovdut matul l-andament tal-kawza u dan wara li d-Dwana ta' Malta jkollha opportunita sabiex tghodd l-imsemmija zraben sportivi, b'Container Numru CAIU5843653 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta Intelletwali (Mizuri Intrakonfini)) u bi ksur tal-provvedimenti tar-Regolament U.E. 2017/1001 on the European Union trade mark, kif inhu ben spjegat hawn taht;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru NBLG233381 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. "J") jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper għal konsenja in kwestjoni huma ndikati bhala "Masumoto International Ltd", filwaqt li daww tal-konsenjatarju huwa ndikat bhala "SARL Les Freres Djebara Import Export Lot Tamechit 221 No B90 Batna Algeria";

5. Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni għal-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 skond l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi d-dhul mingħajr rilaxx għal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imbagg tagħhom) in kwestjoni joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom markji mingħajr awtorizzazzjoni li jkun identici għal-EU Trade Marks irregistrati fir-rigward ta' daww l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingħarf u fl-aspetti essenzjali tagħhom minn daww il-markji huwa projbit skond l-Artikolu 9 tar-Regolament U.E. 2017/1001;

7. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414 tal-

Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghha skond il-provvedimenti tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 1001/2017 u dan ukoll kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta Nike Italy S.r.L. ghas-socjeta rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "F");

8. Illi din il-konsenja ta' zraben sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u taht il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet s-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "G");

9. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita Ewropeja u fil-kazistika tal-"Court of Justice of the European Union" illi r-Regolamenti mahruqa mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldagstant il-provvedimenti legali tar-Regolament U.E. 1001/2017 u tar-Regolament U.E. 608/2013 ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

10. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 tal-2003 jistipula illi l-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar EU Trade Marks huma l-Prim'Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

11. 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;

Ghaldagstant, ir-rikorrent nomine jitlob umilment li din l-Onorabbli Qorti joghghobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lil Kontrollur tad-Dwana, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija skond l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond l-Artikolu 2(5) u/jew (6) tar-Regolament U.E. 608/2013;

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 l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi, li l-ammont taghhom ser jigi pprovdut matul l-andament tal-provi kif spjegat aktar il-fuq, b'Container Numru CAIU5843653, da parti tal-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 intellettuali tas-socjeta rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini skond l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u ghaldagstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Trade Marks Numru 000277517, Numru 000277632, Numru 004288486, Numru 001155530 u Numru 006212484 irregistrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, ta' din l-imsemmija konsenja ta' zraben sportivi (inkluz l-imbagg taghhom), li l-ammont taghhom ser jigi pprovdut matul l-andament tal-provi kif spjegat aktar il-fuq, b'Container Numru CAIU5843653, da parti tal-intimati jew min minnhom, u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana, jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi tas-socjeta rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini u ghaldaqstant bi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2)(3) u (4) tar-Regolament U.E. 2017/1001, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU Trade Marks Numru 000277517, Numru 000277632, Numru 004288486, Numru 001155530 u Numru 006212484 irregistrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

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 tal-intimati jew min minnhom, skond l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skond il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta, tar-Regolament U.E. 608/2013 u tar-Regolament U.E. 2017/1001 fil-konfront tas-socjeta rikorrenti;

6. Tordna lil 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 tal-Ligijiet ta' Malta u tar-Regolament U.E. 608/2013;

Bl-ispejjez, kontra l-intimati jew min minnhom li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-1 ta' Mejju 2019 fejn ecceppew:

1. Illi preliminarjament l-eccipjenti jirrelvaw li huma ma humiex edotti mill-fatti konnessi mal-kawza.
2. Illi r-rikorrent ghandu jipprovdi indirizz jew email address fejn il-patrocinati tal-esponenti ghandhom ikunu komunikati.
3. Salvi eccezzjonijiet ulterjuri kemm-il darba jkun il-kaz.

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

## Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji NIKE u Swoosh Design, Tn AIR u Mx AIR, liema markji huma uzati minn din is-socjeta fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-dokumenti A sa E, liema markji huma registrati bhala EU Trade Marks bin-numri tar-registrazzjoni 004288486, 000277632, 000277517, 001155530 u 006212484.

Illi mil-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CAIU5843653 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM COLUMBA li kien diehel Malta fit-22 ta' Dicembru 2018 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' sitt elef mija u erbghin (6,140) par zraben sportivi li jgibu fuqhom il-markji tas-socjeta rikorrenti u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 28 ta' Jannar 2019 (Dok. AC1 fol. 108) maghmul minn Virna Hireche, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 207/2009, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

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 Randolph Mizzi (Dok. RM1 fol. 106) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Virna Hireche 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' Randolph Mizzi (fol. 107) datat 30 ta' April 2019. 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-oggetti in kwistjoni konsistenti f'sitt elef mija u erbghin (6,140) par zraben sportivi (inkluz imballag taghhom) li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u jikkontravvjenu l-artikolu 2(1)(a) u (b)

tal-Kap. 414 u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9(1), (2), (3), (4) tar-Regolament EU 207/2009;

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' sitt elef mija u erbghin (6,140) par zraben sportivi, b'Container Numru CAIU5843653, da parti tal-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 inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414 kif ukoll l-artikolu 9(1), (2), (3), (4) tar-Regolament EU 207/2009, u dan fil-konfront tal-EU Trade Marks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel tlett talbiet 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 tal-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 107);

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

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhalled

Anne Xuereb

Deputat Registratur