QORTI CIVILI PRIM' AWLA

S.T.O. MARK CHETCUTI
PRIM IMHALLEF

Illum il-Hamis, 21 ta' Jannar 2021

Numru 11

Rikors Guramentat Nru. 487/2020

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

vs

Dr Leontine Calleja u P.L. Melissa Anastasi
kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil
Mazarine Fashion 434 Khaja Road, East
Khulgoan, Baluchara, Chittagong, Bangladesh u
Elite Best Trade Limited Room D-1, 17/F, Billion
Plaza 2, 10 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok,
Kowloon, Hong Kong, nominati
b'digriet tad-29 ta' Lulju 2020

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-23 ta' Gunju 2020 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", l-markju maghruf bhala "Swoosh Design", il-markju "JORDAN" u l-markju maghruf bhala "Jumpman Design" liema markji huma wzati mis-socjeta rikorrenti fuq diversi prodotti bhal zraben sportivi, abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokument "A", d-Dokument "B", d-Dokument "C", d-Dokument "D", d-Dokument "E", d-Dokument "F" u d-Dokument "G";

2. Illi din is-socjeta rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta industrijali ghar-rigward tal-istess markji "NIKE", "Swoosh Design" "JORDAN" u "Jumpman Design" skont il-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta (Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta 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 "NIKE", "Swoosh Design", "JORDAN" u "Jumpman Design" bhala *European Union Trade Marks* (EU *Trade Marks*) mal-"European Union Intellectual Property Office" tal-Unjoni Ewropea (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 000278028 (kif muri f'Dok. "A"), Numru 004288486 (kif muri f'Dok. "B"), Numru 000277632 (kif muri f'Dok. "C"), Numru 000277517 (kif muri f'Dok. "D"), Numru 000277889 (kif muri f'Dok. "E"), Numru 006792485 (kif muri f'Dok. "F") u Numru 000277913 (kif muri f'Dok. "G");

3. Illi jirrizulta illi fis-7 ta' Marzu 2020 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "OOCL FRANCE", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li jgibu fuqhom il-markji "NIKE", "Swoosh Design", "JORDAN" u "Jumpman Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'numru ta' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi li l-ammont taghhom jigi pprovdut matul l-andament tal-kawza u dan wara li d-Dwana ta' Malta jkollha l-opportunita' tghodd l-imsemmija abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi, f'Container Numru CMAU6309270, u li m'humiex genwini, u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta'Malta (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (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 BAC0181251 (kopja hawn anness u mmarkat bhala Dok. "K") jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* ghal merkanzija in kwestjoni huma ndikati bhala "Mazarine Fashion 434 Khaja Road, East Khulgoan, Baluchara, Chittagong, Bangladesh", filwaqt li l-konsenjatarju huwa ndikat bhala "Elite Best Trade Limited Room D-1, 17/F, Billion Plaza 2, 10 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong";

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 jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta intellettwali huwa projbit skont l-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc, fejn l-oggetti (inkluz l-imballagg taghhom) in kwestjoni joriginaw

minn pajjizi terzi u jkollhom markji minghajr awtorizzazzjoni li jkunu identici ghal-EU *Trade Marks* irregistrati fir- rigward ta' dawk l-oggetti, jew li ma jkunux jistghu jingharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn dawk il-markji huwa projbit skont l-Artikolu 9 tar- Regolament U.E. 2017/1001;

7. Illi dawn l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta ntellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet esklussivi taghha skont 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 Inc. ghas-socjeta rikorrenti (ara r-rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "H");

8. Illi din il-konsenja ta' abbiljamenti tal-hwejjeg 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 is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew pprovduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar dan il-kaz;

9. Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita' Ewropea u fil-kazistika tal-"Court of Justice of the European Union" 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 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 ta' l-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;

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

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-abbiljamenti tal-hwejjeg 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 skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skont 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' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi f'Container Numru CMAU6309270, 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 intellettwali tas-socjeta rikorrenti in

kwantu li ma humiex genwini skont l-Artikolu 2(1)(a) u/jew (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tar-registrazzjoni tal-EU *Trade Marks* Numru 000278028, Numru 004288486, Numru 000277632, Numru 000277517, Numru 000277889, Numru 006792485 u Numru 000277913 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' abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi (inkluz l-imballagg taghhom) f'Container Numru CMAU6309270, 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 000278028, Numru 004288486, Numru 000277632, Numru 000277517 u Numru 000277889, Numru 006792485 u Numru 000277913 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 l-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-intimati jew min minnhom, skont l-Artikolu 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u skont il-provvedimenti tar-Regolament U.E. 608/2013;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Kap. 597 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 lill-intimati jew min minnhom sabiex ihallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-abbiljamenti tal-hwejjeg sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skont 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 tas-17 ta' Settembru 2020 fejn ecceppew:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri, jekk ikun il-kaz, meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mal-imsemmija socjetajiet minnhom rapprezentata.
2. Illi huwa l-attur li ghandu l-piz tal-prova u cioe illi jrid ikun l-attur li permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinci lil din Onorabbli Qorti illi t-talbiet kollha tal-attur huma fondati.
3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra l-atturi.

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-markji NIKE, Swoosh Design, JORDAN u Jumpman Design 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 G, liema markji huma registrati bhala EU Trade Marks bin-numri tar-registrazzjoni 000278028, 004288486, 000277632, 000277517, 000277889, 006792485 u 000277913.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur OOCL FRANCE li kien diehel Malta fis-7 ta' Marzu 2020 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' hamsa u sebghin (75) kaxxa b'total ta' tlett elef u tlett mija (3,300) hwejjeg sportivi f'Container Numru CMAU6309270, 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 5 ta' Gunju 2020 (Dok. AC1 fol. 141) maghmul min Laura Rizza, rapprezentanta tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 2017/1001, u tal-provvedimenti tar-Regolament 608/2013 u s-socjeta rikorrenti 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 Randoph Mizzi datat 11 ta' Jannar 2021 (Dok. RM1 fol. 139) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-

rapport ta' Laura Rizza 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 tal-ufficjal tad-dwana (fol. 140). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tilqa' t-talbiet attrici fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-konsenja in kwistjoni ta' hamsa u sebghin (75) kaxxa b'total ta' tlett elef u tlett mija (3,300) hwejjeg sportivi f'Container Numru CMAU6309270 (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 2(5) u (6) tar-Regolament EU 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 il-konsenja ta' hamsa u sebghin (75) kaxxa b'total ta' tlett elef u tlett mija (3,300) hwejjeg sportivi f'Container Numru CMAU6309270, 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 2017/1001, 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 tal-artikolu 23 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. 140);

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.

Mark Chetcuti
Prim Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur