MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta ta' l-14 ta' April, 2005

Citazzjoni Numru. 82/2005

Av. Dottor David Tonna bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited
vs
Dr. Leslie Cuschieri u l-P.L. Hilda Ellul Mercer li b' digriet tat-23 ta' Frar, 2005 gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` XXX9999 Sarl Kenza Com

Il-Qorti,

A. CITAZZJONI:
Rat ic-citazzjoni ta' l-attur nomine li biha ppremetta:

Peress illi s-socjeta` attrici Nike International Limited ta' One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, tal-Istati Uniti tal-Amerika kienet proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", liema markji huma wzati mis-socjeta` attrici fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi,

brieret u prodotti ohra, u dan skond kif deher fuq id-Dokumenti “A”, “B”, “C” u “D”;

Peress illi s-socjeta` attrici hija detentrici tad-dritt ta’ proprjeta` industrijali tal-istess markji “NIKE” u “Swoosh Design” fil-komplessita` taghhom registrati 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` attrici 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 Nurnru 000277517 (“Swoosh Design” - “solid form”) (kif muri f’Dok. “D”);

Peress illi rrizulta li fis-16 ta’ Dicembru 2004 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM STRAUSS”, 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’sitt elef (6,000) par, b’Container Numru GSTU2234770 u li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artikolu 4 tal-KAP. 414;

Peress illi mill-Polza ta’ Kargu Numru TJN105238 irrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni kienu ndikati bhala XXX9999 Sarl Kenza Com, mentri irrizulta li d-dettalji *tax-Shipper* kienu TJN1111 Mediteran Transportation Co., China;

Peress 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` intelletwali huwa projbit skond l-Artikolu 4 ta’ l-istess KAP. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

Peress illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici 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 kienu jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414, kif ukoll kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici skond 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’ proprjeta` intelletwali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li kienu jikkontravvjenu l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta` estera Nike Italy SRL ghas-socjeta` attrici (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. “E”);

Peress illi din il-konsenja ta’ zraben sportivi bhalissa kienet tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-KAP. 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici 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”);

L-attur nomine talab lill-Qorti biex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-istess Kontrollur, kienu oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b’piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-KAP. 414);

2. Tiddikjara u tiddeciedi li 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’sitt elef (6,000) par da parti tas-socjeta` konvenuta u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-

Kontrollur tad-Dwana kienu jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici in kwantu li ma kienux 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` attrici bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

3. Tiddikjara u tiddeciedi li 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 kienet 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` attrici 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` attrici (dan kollu skond il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq *it-Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja)), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta` attrici 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` konvenuta, skond l-Artikolu 8 tal-KAP. 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) - KAP. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta` attrici;

6. Tordna lis-socjeta` konvenuta sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zraben sportivi in kwistjoni, l-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana kif ukoll l-ispejjez tal-garanzija bankarja mahruga mis-socjeta` attrici favur il-Kontrollur tad-Dwana skond it-termini tal-KAP. 414;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta li giet ingunta ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti, il-lista tax-xhieda, u d-dokumenti prezentati mill-attur nomine.

B. ECCEZZJONIJIET:

Rat in-nota ta’ l-eccezzjonijiet ta’ Dottor Leslie Cuschieri u l-P.L. Hilda Ellul Mercer li eccepew:

1. Illi b’digriet tat-23 ta’ Frar 2005, huma kienu gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lill-assenti XXX9999 Sarl Kenza Com.

2. Illi huma ma kellhomx mezz jikkomunikaw ma’ rapprezentanti tal-kumpanija minnhom rapprezentata u ghalhekk mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz odjern.

3. Illi ghalhekk huma irriservaw li jeccepixxu ulterjorment.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti u l-lista tax-xhieda prezentati mill-konvenuti.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Xehed <u>Dr. David Tonna</u> u semma li hu jirrapprezenta lil Nike International, Kumpanija Amerikana ta’ Beaverton, Stati Uniti u peress li kien inkarigat jiehu hsieb il-protezzjoni tal-markju taghhom gie avzat mid-Dwana li

kien hemm konsenja ta' zraben li kienet waslet gewwa Malta mic-Cina abbord il-vapur MV "CMA-CGM STRAUSS" gewwa container numru GSTU 2234770 u li kien hemm suspett li din il-konsenja zraben kienet fil-fatt tikkonsisti fi prodotti li ma kienux genwini. Dr. Tonna talab lill-Kontrollur tad-Dwana jiddetjeni dan il-container taht il-provizjonijiet tal-ligi tal-cross border measures li huwa l-Att numru 414 tal-Ligijiet ta' Malta u biex il-Kontrollur jaghtihom ukoll kampjuni ta' dawn iz-zraben biex jibghatuhom lill-Brand Protection Managers tan-Nike gol-Italja li huma wkoll naturalment parti mill-kumpanija Amerikana biex janalizzawhom ha jaraw humiex foloz jew genwini. Huma baghtu dawn il-kampjuni lill-Brand Protection Manager, Elena Pigozzi, gewwa Ruma. Hija analizzathom u kkonkludiet illi dawn il-kampjuni kienu effettivament. Imbaghad sussegwentement meta rcieva r-rapport kien talan lill-Kontrollur tad-Dwana biex ikompli jiddetjeni dak il-container zraben li gie mehud gewwa l-Customs bond tad-dwana u kien jinsab hemm meta xehed u l-prodotti mbaghad gew disstaffed u mqeghda gol-bond. Skond l-istess procedura tal-ligi tal-cross border measures hu ghamel l-azzjoni odjerna u talab li dawn il-prodotti jigu konfiskati u moghtija f'idejn il-Kontrollur tad-Dwana halli jigu distrutti.

Xehed <u>Joseph Brincat</u> Inspector Custom fl-Enforcement Unitu dwar il-kaz in kwistjoni qal li l-container bil-marki GSTU 223477/0 kien inhatt gewwa l-Freeport minn fuq il-vapur CMA-CGM STRAUSS fis-16 ta' Dicembru 2004 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut. Semma li skond il-bill of lading TJN 105238 il-kontenut kienu sport shoes u l-origini tal-container kien ic-Cina, is-shipper kien Mediteran Transportation Company u Sarl Kenza Com ta' l-Argerija kellu jircievi l-konsenja. Qal li fl-20 ta' Dicembru fil-prezenza ta' ufficjali tad-Dwana u tar-rapprezentanti tas-Shipping line CMA CGM u wara li s-sigilli gew konfermati ntatti l-container infetah u kien insab li l-ewwel fillieri tal-kontenut kienu jikkonsistu fi sport shoes bit-trade mark Nike liema sport shoes dehru li kienu kontrafatti. Qal li kien gie deciz li l-container jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li kienu gew elevati kampjonarji mill-container dan kien rega' inghalaq. Semma li l-

kampjunarji kienu regghu gew moghddija lil Dr. David Tonna ta’ Mamo TCV u minn ezamijiet li kienu saru rrizulta li l-isport shoes kienu kontrafatti u d-Dwana kienet giet infurmata li Nike International Limietd kienet ser tiehu azzjoni legali kontra min kien ser jircievi l-kunsinna. Il-kontenut tal-container kien gie mahtut go l-imhazen tad-Dwana fejn instab li l-kunsinna totali kienet ta’ 300 kaxxa b’20 par sport shoes kull kaxxa jigifieri 6,000 par sport shoes li kollha kellhom it-trade mark Nike. Fit-28 ta’ Jannar 2005 id-Dwana giet infurmata li Dr. David Tonna kien fetah kawza fil-Qrati Maltin marbuta ma’ dan il-kaz.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija attrici ghaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Ma jirrizultax li rcevew xi kumment jew direttiva li tista’ tghinhom fid-difiza. Zgur li xejn minn dak li sostna l-attur ma gie kontradett.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. David Tonna huwa rapprezentant tas-socjeta` Nike International, ta’ Beaverton, Stati Uniti ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki taghha gewwa Malta. Kienu gew avzati li ser tidhol Malta konsenja ta’ zraben mic-Cina abbord il-vapur MV “CMA-CGM SRAUSS” gewwa container numru GSTU 2234770 f’ isem il-kumpanija attrici kien talab lill-Kontrollur tad-Dwana jzomm il-konsenja u jaghtihom kampjuni biex jibghatuhom lill-Brand Managers tan-Nike gewwa l-Italja biex janalizzawhom u jaraw jekk humiex foloz jew genwini. Sabu li kienu foloz u saret talba biex il-konsenja tigi mizmuma u din fil-fatt giet mizmuma l-Customs bond tad-Dwana. Dawn il-fatti gew konfermati wkoll minn Joseph Brincat li huwa Inspector Custom Enforcement Unit li semma li fis-16 ta’ Dicembru 2004 l-container imsemmi kien gie maghzul ghal kontroll fiziku. Ikkonferma li kienu ttiehdu kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-konvenuti ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 134 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta’ Elena Pigozzi, Brand Protection Manager ta’ Nike Italia SRL li fiha jinghad “I can confirm that the products in question are definitely counterfeit and that they were not produced by, or with authorisation of Nike or any of its affiliates or licensees

for, among others, the following reasons…", u hemmhekk jinghataw ir-ragunijiet.

It-talba attrici m'hi b' ebda mod kontradetta.

L-azzjoni attrici hi bazata fuq dak li tipprovdi l-ligi fl-Att tal-1997 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap 414) b' mod partikolari l-artikolu 8 ta' l-istess Att.

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fic-citazzjoni u dikjarazzjoni jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Elena Pigozzi u tal-ufficjal tad-Dwana Joseph Brincat u ta' Dr. David Tonna, il-Qorti tiddikjara li z-zraben in kwistjoni huma falsifikati u/jew oggetti mdahhla b' piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414.

Tiddikjara u tiddeciedi li 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'sitt elef (6,000) par da parti tas-socjeta` konvenuta u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana kienu jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici in kwantu li ma kienux 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` attrici bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

Tiddikjara u tiddeciedi li 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 kienet 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` attrici 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` attrici (dan kollu skond il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta’ Dicembru 1993 fuq *it-Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha “Swoosh Design”;

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta` attrici 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` konvenuta, skond l-Artikolu 8 tal-Kap 414;

Dwar il-hames talba fejn intalab li l-Qorti “Tordna kull rimedju iehor li tista’ skond it-termini ta’ l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) - Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u/jew skond it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta’ Lulju 2003, fil-konfront tas-socjeta` attrici”, fil-fatt l-attur nomine ma ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda rimedju iehor.

Tordna lis-socjeta` konvenuta sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna u tad-distruzzjoni taz-zraben sportivi in kwistjoni, l-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana kif ukoll l-ispejjez tal-garanzija bankarja mahruga mis-socjeta` attrici favur il-Kontrollur tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta, b’ dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mill-attur nomine.

< Sentenza Finali >

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