MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tas-26 ta' April, 2005

Citazzjoni Numru. 88/2005

Avukat Dottor David TONNA bħala prokuratur speċjali għan-nom u in rappreżentanza tas-Soċjeta' estera Nike International Limited

vs

Avukat Dottor Beppe FENECH ADAMI u l-P.L. Liliana Buħaġiar li b'Degriet tal-1 ta' Marzu, 2005, ġew nominati Kuraturi Deputati biex jirrappreżentaw li XXX9999 Alathd Alolombe Alebe Alkwa, ta' Elhoms, Libya

Il-Qorti:

Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fil-28 ta' Jannar, 2005, li bih l-attur *nomine* ippremetta;

Illi s-soċjeta' attriċi 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 magħruf bħala “Swoosh Design”, liema markji huma wżati mis-soċjeta’ attriċi fuq diversi prodotti manifatturati minnha bħal abbiljamenti tal-ħwejjeġ, żraben sportivi, brieret u prodotti oħra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti “A”, “B”, “C” u “D”;

Illi s-soċjeta’ attriċi hija detentriċi tad-dritt ta’ proprjeta’ industrijali tal-istess markji “NIKE” u “Swoosh Design” fil-komplessita’ tagħhom irreġistrati fir-Reġistru tal-Markji f’Malta taħt *Trademark No.* 17123 (kif muri f’Dok. “A”), u *Trademark No.* 17125 (kif muri f’Dok. “B”), kif ukoll minħabba l-fatt illi s-soċjeta’ attriċi għandha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xogħol artistiku “Swoosh Design” u dan kollu ai termini tal-Artiklu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (Miżuri Intrakonfini) tal-KAP 414 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema markju “Swoosh Design” huwa wkoll irreġistrat bħala *Trademark* Komunitarja mal-‘Office for Harmonization in the Internal Market’ tal-Unjoni Ewropeja (ibbażat f’Alicante, Spanja) taħt Numru 000277632 (“Swoosh Design” – “outline form”) (kif muri f’Dok. “C”) u Numru 000277517 (“Swoosh Design” – “solid form”) (kif muri f’Dok. “D”);

Illi jirriżulta illi fl-31 ta’ Diċembru 2004 iddaħħlet ġewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM MOZART”, u/jew ġiet importata temporanjament u/jew tqiegħdet ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles, konsenja ta’ żraben sportivi li jġibu l-markju “NIKE” u l-markju distintiv “Swoosh Design” fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f’ħamest elef, sitt mija u tmenin (5,680) par, b’Container Numru MMCU2013846 u li ma humiex ġenwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP. 414;

Illi mill-Polza ta’ Kargu Numru TJN107306 jirriżulta li l-konsenjatarji taż-żraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bħala XXX9999 Alathd Alolombe Alebe Alaab Alkwa Elhoms Libya, mentri jirriżulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma TJN5060 Sigmano (Tianjin) International Trade Co. Ltd., China;

Illi d-dħul ġewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni għal-ċirkolazzjoni ħielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' oġġetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta' intellettwali huwa projbit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess KAP 414 tal-Liġijiet ta' Malta;

Illi dawn iż-żraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' attriċi skond l-Artiklu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-KAP. 414, li favur tagħha huma rreġistrati l-markju "NIKE" u l-markju distintiv magħruf bħala "Swoosh Design", u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' attriċi skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414 kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' attriċi 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 tieħu d-Dwana kontra prodotti li huma sospettati li jikkontravvjenu ċerti drittijiet ta' proprjeta' intelletwali u l-miżuri li jridu jittieħdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravvjenu l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analiżi li għamlet rappreżentanta tas-soċjeta' estera Nike Italy SRL għas-soċjeta' attriċi (ara rapport tal-analiżi mmarkat bħala Dok. "E");

Illi din il-konsenja ta' żraben sportivi bħalissa tinsab miżmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taħt il-provvedimenti tal-KAP. 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjeta' attriċi lill-istess Kontrollur wara li ġew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeċiedi dwar il-każ (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bħala Dok. "H");

Għaldaqstant l-attur nomine talab lil din l-Onorabbli Qorti, għaliex m'għandiex għal dawn ir-raġunijiet premessi:

1. Tiddikjara u tiddeċiedi illi ż-żraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjeta' attriċi lill-istess Kontrollur, huma oġġetti falsifikati u/jew oġġetti mdaħħla b'piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-KAP. 414);

2. Tiddikjara u tiddeċiedi illi d-dħul ġewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' din il-konsenja ta' żraben sportivi li tikkonsisti f'ħamest elf, sitt mija u tmenin (5,680) par da parti tal-konvenut u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li għamlet is-soċjeta' attriċi lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' attriċi in kwantu li ma humiex ġenwini, skond l-Artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-KAP. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Miżuri Intrakonfini)) u għaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess KAP. 414, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* reġistrati f'isem is-soċjeta' attriċi bin-Numri 17123 u 17125 fir-Reġistru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-soċjeta' attriċi għandha fuq ix-xogħol artistiku tagħha "Swoosh Design";

3. Tiddikjara u tiddeċiedi illi d-dħul ġewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqegħid ġewwa żona ħielsa jew maħżen ħieles ta' din l-imsemmija konsenja ta' żraben 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* reġistrati f'isem is-soċjeta' attriċi bin-Numri 17123 u 17125 fir-Reġistru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-reġistrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Design" – "outline form") u Numru 000277517 ("Swoosh Design") – "solid form") reġistrati f'isem is-soċjeta' attriċi (dan kollu skond il-provvedimeni tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja)), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-soċjeta' attriċi għandha fuq ix-xogħol artistiku tagħha "Swoosh Design";

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-soċjeta' attriċi a bażi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruġġu iż-żraben sportivi in kwistjoni mingħajr ebda kumpens lil, u għas-spejjeż tal-konvenut, skond l-Artiklu 8 tal-KAP. 414;

5. Tordna kull rimedju ieħor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intelletwali (Miżuri Intrakonfini) – KAP. 414 tal-Liġijiet ta' Malta u/jew skond it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, fil-konfront tas-soċjeta' attriċi;

6. Tordna lill-konvenut sabiex iħallas l-ispejjeż kollha fir-rigward tat-trasport, tal-ħażna, tad-distruzzjoni taż-żraben sportivi in kwistjoni, l-ispejjeż tal-uffiċjali tad-Dwana kif ukoll l-ispejjeż tal-garanzija bankarja maħruġa mis-soċjeta' attriċi favur il-Kontrollur tad-Dwana skond it-termini tal-KAP. 414;

Bl-ispejjeż, kontra l-konvenut li minn issa huwa nġunt għas-subizzjoni.

Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda tal-attur *nomine*, flimkien mat-tmin (8) dokumenti mehmużin magħha;

Rat in-Nota mressqa fl-14 ta' Marzu, 2005, li biha l-Kuraturi Deputati eċċepew;

Illi huma m'humiex edotti mill-fatti li taw lok għal din il-kawża u jirriżervaw li jippreżentaw eċċezzjonijiet ulterjuri jekk u meta jkunu edotti min dawn il-fatti.

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda tal-Kuraturi Deputati;

Semgħet ix-xhieda tal-attur *nomine*;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Rat id-Degriet tagħha tal-14 ta' April, 2005, li bih ħalliet il-kawża għal-lum għas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi b'din il-kawża, il-kumpannija attriċi qegħda titlob li jiġi dikjarat li kunsinna ta' żraben sportivi li ddaħħlet fil-Port Ħieles ta' Malta fil-wieħed u tletin (31) ta' Diċembru, 2004, abbord il-bastiment *Mv CMA-CGM Mozart* kienet falza u għalhekk qegħda titlob il-qerda tagħha;

Illi, min-naħa tagħhom, il-Kuraturi Deputati mħarrkin qegħdin jgħidu li ma jistgħux imieru lill-kumpannija attriċi għaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Huma ippruvaw jieħdu l-fehma tal-kumpannija barranija li qegħdin jirrappreżentaw, imma din ma bagħtitilhom l-ebda kumment jew direttiva dwar x'għandhom jgħidu għax-xilja tal-kumpannija attriċi;

Illi l-azzjoni attriċi tinbena fuq dak li tipprovdi l-liġi fl-Att tal-2000 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Miżuri Intrakonfini)[1] (Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta), b'mod partikolari l-artikolu 8 tal-istess Att;

Illi mill-provi, kemm dokumentali u kif ukoll orali, mressqa mill-attur *nomine* jirriżulta li sa minn Frar tal-1986, il-prodotti tal-ilbies u aċċessorji oħrajn bil-marka "*Nike*" kienu reġistrati mal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali f'Malta[2] bħala marka kummerċjali (*trademark*), u għalhekk imħarsa mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta. L-istess isem u disinn ("*swoosh design*") huma mħarsin ukoll bir-reġistrazzjoni xierqa fir-Reġistru Kommunitarju tal-Marki tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropeja[3]. It-titolari tal-jedd imħares hija l-kumpannija attriċi barranija Nike International Limited;

Illi jirriżulta li nhar il-Ġimgħa, 31 ta' Diċembru, 2004, daħal il-bastiment *Mv CMA-CGM Mozart* fil-Port Ħieles ta' Marsaxlokk, mgħobbi b'għadd ta' *containers*. Wieħed minn dawn il-*containers* (numru MMCU 2013846) kellu dikjarazzjoni li l-konsenja kienet ta' ġkieket tal-irġiel u żraben. Din kienet magħmula fuq il-polza ta' tagħbija[4], li kienet turi wkoll li l-kumpannija barranija mħarrka kienet il-kunsinnatarja tal-merkanzija mertu tal-każ. Il-bastiment

[1] Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta
[2] Marki numri 17123 u 17125, Dokti "A" u "B", f'paġġ. 10-1 tal-proċess
[3] Dokti "Ċ" u "D", f'paġġ. 12 sa 26 tal-proċess
[4] TJN 107306

kien salpa minn port fiċ-Ċina u l-*container* kien destinat għall-Libja, b'sistema ta' ġarr bi trasbord;

Illi mad-dħul f'Malta tal-imsemmi *container*, id-dipartiment tad-Dwana qegħditu taħt stħarriġ magħruf bħala *risk analysis*[5]. Minbarra dan, il-*container* infetaħ f'Jannar, 2005, fil-preżenza tal-aġent tal-bastiment. Tbattal kollu u nstab li kien hemm ħamest elef sitt mija u tmenin (5680) par żarbun. Tqanqal is-suspett li dawk iż-żraben, għalkemm jidhru li kienu tal-marka *Nike*, kienu foloz. Dan għaliex il-mod kif kienu stivati kien jagħti 'l wieħed x'jifhem li ma kinux prodotti ġenwini. Ittieħed ritratt tat-tagħbija, intrefa' kampjun u l-*container* raġa' ġie siġillat u ttieħed f'maħżen tad-Dwana. Ma nstabet l-ebda ġakketta fil-kunsinna kollha li biha kien mimli l-*container*, kif kien ingħad fil-polza ta' tagħbija;

Illi d-Dipartiment kiteb minnufih lill-attur *nomine* biex jgħarrfu bis-sejba. L-attur *nomine* talab lill-Kontrollur tad-Dwana jżomm ir-rilaxx tal-imsemmi *container*[6]. Il-Kontrollur laqa' t-talba wara li ntwera d-dokumentazzjoni meħtieġa mill-kumpannija attriċi dwar il-jeddijiet tagħha u l-interess tagħha li tressaq l-ilment dwar il-konsenja mniżżla l-art;

Illi, minbarra dan, l-attur *nomine* bagħat kampjun ta' żraben milli kienu fl-imsemmi *container* lil-laboratorji tal-kumpannija attriċi, biex teżaminahom. Din bagħtet rapport lill-attur *nomine* ftit jiem wara[7]. Minn dan ir-rapport joħorġu għadd ta' differenzi bejn żraben ġenwini magħmulin mill-kumpannija attriċi u ż-żraben li kienu jimlew il-*container* in kwestjoni;

Illi l-kumpannija attriċi fetħet din il-kawża fit-28 ta' Jannar, 2005, u jirriżulta li l-kontenut tal-*container* kien għadu miżmum taħt is-setgħat tal-Kontrollur tad-Dwana;

Illi l-kumpannija mħarrka ma meriet xejn mill-provi mressqa mill-kumpannija attriċi. Il-Qorti tifhem li kien il-

---

[5] Xhieda ta' George Aġius, 14.4.2005, f'paġġ. 96-7 tal-proċess
[6] Dok "Ħ", f'paġ. 37-8 tal-proċess
[7] Dok "E", f'paġ. 27 tal-proċess

Kontrollur tad-Dwana nnifsu li għarraf lill-kumpannija attriċi bl-isem tal-kumpannija mħarrka[8]. Il-Kuraturi maħtura biex jidhru għaliha ma ngħataw l-ebda tagħrif dwar x'kellhom jagħmlu dwar ix-xiljiet imressqa mill-kumpannija attriċi, u dan minkejja li jidher li ippruvaw jieħdu mingħandha d-direttivi tagħha;

Illi meta jitqiesu l-fatti fuq imsemmija ma' dak li tipprovdi l-liġi, jinstiltu l-konklużjonijiet li ġejjin:

(a) il-kumpannija attriċi hija detentriċi ta' dritt li għalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tiegħu;

(b) illi ż-żraben mniżżla l-art f'Malta ma kellhomx marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija attriċi u lanqas jidher li ġew manufatturati bil-kunsens tagħha, u dan għall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

(ċ) li d-dħul tal-imsemmija żraben, imqar jekk fl-ambitu tal-Port Ħieles, huwa projbit, ladarba jikser il-jeddijiet tal-kumpannija attriċi;

(d) jidher li l-kumpannija attriċi wettqet ukoll l-obbligi tagħha dwar tagħrif mogħti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta għall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

(e) jidher ukoll li l-kumpannija ressqet il-garanzija meħtieġa biex tingħata widen għat-talba tagħha li ż-żraben jinżammu mill-Kontrollur skond l-artikolu 5(12) tal-Att;

(f) illi l-kampjuni mogħtijin lill-kumpannija attriċi u minnha mibgħuta barra minn Malta għall-eżamijiet meħtieġa huwa proċess maħsub mil-liġi[9] u kien ta' għajnuna kbira biex il-kumpannija attriċi setgħet bdiet il-proċeduri xierqa fl-iqsar żmien, u biex jiġi determinat li ż-żraben kienu tassew foloz;

---

[8] Art. 7(2) tal-Kap 414

[9] Art. 7(3) tal-Kap 414

(ġ) it-talba tal-kumpannija attriċi biex il-konsenja ta' żraben in kwestjoni tiġi meqruda hija waħda mill-effetti li l-liġi[10] taħseb għalihom dwar id-dħul f'Malta ta' ħwejjeġ falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

(ħ) il-falsita' tal-imsemmija żraben tinsab ippruvata fi grad tekniku biżżejjed, u ammissibbli fil-liġi, li l-Qorti ma tħossx il-ħtieġa li taħtar espert biex jagħmel kostatazzjonijiet oħrajn;

Illi għalhekk il-Qorti ssib li l-attur *nomine* wera tajjeb biżżejjed li l-kumpannija attriċi kellha raġun temmen li ż-żraben li ddaħħlu f'Malta fil-31 ta' Diċembru, 2004, kienu jiksru l-jeddijiet intellettwali tagħha kif imħarsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin, u wkoll dawk tal-Unjoni Ewropeja, u li l-ħelsien tagħhom mill-Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx ħafif għaliha li tagħmel tajjeb għalih jekk mhux biż-żamma għal dejjem tagħhom jew bil-qerda tagħhom, ukoll jekk kien maħsub li l-aħħar destinazzjoni kienet sejra tkun f'pajjiż ieħor barra minn Malta;

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:

Filwaqt li **tiċħad l-eċċezzjonijiet** tal-imħarrkin Kuraturi Deputati;

Tilqa' l-ewwel talba attriċi u tiddikjara li l-kunsinna ta' żraben sportivi mniżżla l-art fil-Port Ħieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-bastiment *CMA-CGM Mozart* ġo *container* bin-numru MMCU2013846 fil-31 ta' Diċembru, 2004, kienu foloz għall-finijiet u effetti kollha tal-Att VIII tal-2000;

Tilqa' t-tieni u t-tielet talbiet attriċi u tiddikjara li l-manufattura u l-produzzjoni u d-dħul f'Malta tal-imsemmija żraben sportivi tikser il-jeddijiet tal-kumpannija attriċi bħala s-sid reġistrat tal-marka *Nike* jew tas-sinjal distintiv li jifforma parti mit-*Trademark* 17123, u 17125; u tiddikjara wkoll li d-dħul f'Malta tal-imsemmija konsenja ta' mitejn u

[10] Art. 8(1)(a) tal-Kap 414

erbgħa u tmenin (284) kaxex ta' żraben sportivi foloz, b'għoxrin par żarbun f'kull kaxxa minnhom, jikkostitwixxi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta;

Tilqa' r-raba' u l-ħames talbiet attriċi u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jipproċedi għall-prattiki kollha meħtieġa, inklużi l-għoti minnu ta' kull direttiva lilu mogħtija b'setgħa mil-liġi, għall-qerda tal-kunsinna taż-żraben sportivi foloz fuq imsemmija, u dan sa mhux aktar minn xahar kalendarju minn dak inhar li jiġi notifikat, a kariku tal-kumpannija attriċi, b'kopja awtentikata ta' din is-sentenza;

Tilqa' s-sitt talba attriċi u tikkundanna lill-kumpannija mħarrka biex tħallas l-ispejjeż kollha marbuta mal-ġarr u l-ħażna tal-imsemmija żraben sportivi mid-Dipartiment tad-Dwana u kif ukoll l-ispejjeż marbuta mal-ħruġ u l-għoti tal-garanzija bankarja mill-kumpannija attriċi favur il-Kontrollur tad-Dwana;

Tordna li sa mhux iżjed tard minn ħmistax-il (15) jum tax-xogħol minn dak inhar li l-ordni tal-Qorti għall-qerda taż-żraben sportivi titwettaq, il-Kontrollur tad-Dwana jdaħħal Nota fl-atti ta' din il-kawża li biha jgħarraf lill-Qorti bl-eżekuzzjoni tal-ordni tal-qerda mogħtija b'din is-sentenza, jew, fin-nuqqas, ir-raġunijiet għaliex l-ordni ma tkunx twettqet; u

Tikkundanna lill-imħarrkin Kuraturi Deputati *nomine* jħallsu l-ispejjeż kollha tal-kawża kif mitluba mill-attur *nomine.*

Moqrija

< Sentenza Finali >

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