MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
TONIO MALLIA

Seduta tal-5 ta' Lulju, 2005

Citazzjoni Numru. 97/2005

Av. Dottor David Tonna bhala prokuratur specjali ghan-nom u *in rappresentanza* tas-socjeta' estera *Nike International Limited*

vs

Dr. Tonio Azzopardi u PL Mario Mifsud Bonnici bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil XXX9999 *Libyan Olympic Committee*, nominati b'digriet tal-Qorti tat-3 ta' Marzu, 2005

Il-Qorti:

Rat ic-citazzjoni ppresentata mill-attur *nomine* fit-28 ta' Jannar, 2005, li in forza taghha, wara li ppremetta illi:

Is-socjeta' attrici *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-merkju 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 jidher fuq id-Dokumenti *"A", "B", "C"* u *"D"*;

Is-socjeta' attrici 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. 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 bhala *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"*);

Jirrizulta illi fit-18 ta' Dicembru, 2004 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV *"CMA-CGA PUCCINI"*, 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'elf u ghoxrin (1,020) par, b'*Container* Numru PRSU2331970 u li ma humix genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414;

Mill-Polza ta' Kargu Numru TJN105393 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi *in kwistjoni* huma ndikati bhala *XXX9999 Libyan Olympic Committee*, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma TJN1111 *Mediteran Transportation Co., China;*

Id-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 projibit skond l-Artikolu 4 ta’ l-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

Dawn iz-zraben sportivi *in kwistjoni* jikkontravvjenu id-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 jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414, kif ukoll 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 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”*);

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’ 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”*);

Talbu lill-konvenuti jghidu ghaliex din l-Onorabbli Qorti m’ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben sportivi *in kwistjoni* li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta’ attrici 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 l-konsenja ta’ zraben sportivi li tikkonsisti f’elf u ghoxrin (1,020) par *da parti* tal-konvenut u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta’ attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici *in kwantu* li ma humiex genwini, skodn 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 illi d-dhul gewwa Malta u / jew l-importazzjoni temporanja u / jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta’ din l-msemmija konsenja ta’ zraben 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* 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” – “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-Kontrullur tad-Dwana u / jew lis-socjeta’ attrici *a bazi* tal-ewwel talba u / jew tat-tieni talba u / jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu iz-zraben sportivi *in kwistjoni* minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-konvenut, skond l-Artikolu 8 tal-Kap. 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista’ skond it-termini ta’ l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (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 lill-konvenut sabiex ihallas 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 l-konvenut li minn issa huwa ngunt ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata tal-attur;

Rat id-digriet ta' din il-Qorti tat-3 ta' Marzu, 2005, li *in forza* tieghu inhatru l-Avukat Dr Tonio Azzopardi u l-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici bhala kuraturi biex jirrappresentaw lill-kumpanija konvenuta ghall-finijiet kollha tal-ligi;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti kuraturi li *in forza* taghha ecepew illi m'humiex edotti mill-fatti tal-kaz u ghalhekk irriservaw id-dritt li jissollevaw l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri;

Rat id-dikjarazzjoni guramentata annessa;

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

Rat l-affidavits imressqa bhala provi;

Semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Rat li l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat:

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 PUCCINI”* gewwa *container* numru *PRSU Z331970*, u 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 iex il-konsenja tigi mizmuma u din fil-fatt giet mizmuma l-*Customs bond* tad-Dwana. Dawn il-fatti gew konfermati wkoll minn *George Agius* li huwa *Inspector Custom Enforcement Unit* li semma li fit-28 ta’ Dicembru, 2004 l-*container* insemmi kien gie maghzul ghal kontroll fiziku. Ikkonferma li kienu ttiehdu kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-konvenuti ma sarux. Fid-dokument esebit a fol. 162 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 authorization 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.

Illi meta jitqiesu l-fatti fuq imsemmija ma’ dak li tipprovdi l-ligi, jinstiltu l-konkluzjonijiet li gejjin:

a. il-kumpanija attrici hija detentrici ta’ dritt li ghalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tieghu;

b. illi l-oggetti mnizzla l-art f’Malta ma kellhomx marka li saret bil-kunsens tal-kumpannija attrici u lanqas jidher li gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

c. li d-dhul tal-imsemmija oggetti huwa projbit, la darba jikser il-jeddijiet tal-kumpanija attrici;

d. jidher li l-kumpannija attrici wettqet ukoll l-obbligi taghha dwar taghrif moghti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta ghall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

e. it-talba tal-kumpannija attrici biex il-konsenja ta' oggetti *in kwistjoni* tigi meqruda hija wahda mill-effetti li l-ligi tahseb ghalihom dwar id-dhul f'Malta ta' hwejjeg falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

f. il-falsita' tal-imsemmija hwejjeg tinsab ippruvata fi grad tekniku bizzejjed, u ammissibbli fil-ligi, li l-Qorti ma thossx il-htiega li tahtar espert biex jaghmel kostatazzjonijiet ohrajn, minghajr ma tkun qeghda b'hekk izzid l-ispejjez inutilment;

Illi ghalhekk il-Qorti ssib li l-attur *nomine* wera tajjeb bizzejjed li l-kumpannija attrici kellha ragun temmen li zraben sportivi ddahhlu f'Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettwali taghha kif imharsin minn qabel mill-awtoritajiet Maltin, u li l-helsien taghhom mill-Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx hafif ghaliha li taghmel tajjeb ghalih jekk mhux biz-zamma ghal dejjem taghhom jew bil-qerda taghhom, ukoll jekk kien mahsub li l-ahhar destinazzjoni kienet sejra tkun f'pajjiz iehor barra minn *Malta.*

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-kawza billi:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben sportivi *in kwistjoni* li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' attrici 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 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'elf u ghoxrin (1,020) 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 0002777632 (*"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 fi zmien hmistax-il gurnata tax-xoghol mil-lum jiddistruggu z-zraben sportivi *in kwistjoni* minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' konvenuta, skond l-Artikolu 8 tal-Kap. 414;

5. 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.

6. 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--------------------------------