MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA

Seduta ta' l-14 ta' Novembru, 2005

Citazzjoni Numru. 697/2005

Av. Dottor David Tonna (numru tal-karta ta' l-identita' 659956 (M) u Av. Dottor Antoine Camilleri (numru tal-karta ta' identita' 495276(M) bhala prokuraturi specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' estera Nike International Limited.

VS

Dr. Richard Sladden u P.L. Hilda Ellul Mercer nominati b'digriet tat-18 ta' Awissu 2005 bhala kuraturi deputati biex jirraprezentaw lil Garifalos Andreas.

Il-Qorti

Rat **l-att tac-cittazzjoni** li permezz taghha s-socjeta' attrici ippremettiet illi:

Peress illi s-socjeta' attrici Nike International Limited ta' One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, ta' Istati Uniti ta' l-Amerika hija propjetarja ta' diversi markji, fosthom il-makju ''NIKE'' u l-markju distintiv maghruf bhala ''Swoosh Design '', liema markji huma wzati mis-socjeta' attrici fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhala abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif skond kif jidher fuq id-Dokumenti ''A'', ''B'', ''C'', u ''D'';

Peress illi s-socjeta' attrci hija detenctrici tad-dritt ta' propjeta' industrijali tal-istess markji ''NIKE'' u ''Swoosh Design' fil-komplessita' taghhom irregistrati 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 drittijiet ta' l-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Swoosh Design'' u dan kollu ai termini tal-Artiklu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta' Intelletwali (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'');

Peress illi jirrizulta illi fil-5 ta' Lujlu 2005 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "MSC LOUISA", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja taz-zraben sportivi, li jgibu l-markju ''NIKE'' u l-markju distintiv "Swoosh Design'' fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'sitt elef, seba' mija u tmienja u sittin (6,768) par, b'Container Numru TRLU 5764312 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP. 414;

Peress illi mill-polza tal-Kargu Numru MSCUX1599528 jirrizulta li l-parti ghan-notifika ("Notify Party'') taz-zraben

sportivi in kwistjoni huwa ndikat bhala Garifalos Andreas f'Piraeus, Greece, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma Shandong Great Wall Industrial Group General Corp. Add: No.122 Zhang Zhuang Road, Jinjiang City, Fujian, China;

Peress illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghac-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-propjeta' intelletwali huwa projbit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

Peress illi dawn iz-zraben sportivi, in kwistjoni jikkontravjenu id-drittijiet ta' propjeta' intelletwali tas-socjeta' attrici skond l-Artiklu 2(1) (a) (i), (ii) u (iii) tal-KAP. 414, li favur taghha huma registrati l-markju "NIKE'' u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design'', li jikkkontravjenu wkoll d-drittijiet ta' propjeta' intelletwali tas-socjeta' attrici skond l-Artiklu 2(1) (b) tal-istess KAP. 414, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' ntelletwali tas-socjeta' attrici skond l-Artiklu 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' propjeta' ntelletwali 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 rappresentanta 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 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'');

Jghid ghalhekk il-konvenut ghalfejn din l-Onorabbli Qorti m'ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi 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’sitt elef, seba’ mija u tmienja u sittin (6,768) 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’ propjeta’ ntellettwali tas-socjeta’ attrici in kwantu li ma humiex genwini skond l-Artikolu 2(1) (a) (i) (ii) (iii) u (b) tal-KAP. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta’ Intelletwali (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-imsemmija 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’’ – “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 ta' l-ewwel talba u/jew it-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lill, u ghas-spejjez tal-konvenut, skond l-Artiklu 8 tal-KAP. 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini tal-Att dwar Drittijiet Dwar Propjeta' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) -KAP. 414 tal-Ligijijiet 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, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-KAP. 414;

Bl-ispejjez kontra l-konvenut li minn issa huwa ngunt ghas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni ta' l-atturi a fol.4 tal-process:

Rat in-**nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti** a fol.71 tal-process fejn ecepew:

1. Illi preliminarjament, l-eccipjenti m'humiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw ma' l-assenti Garifalos Andreas;

2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, it-talbiet attrici huma infondati filfatt u fid-dritt stante li jrid jigi ppruvat minn espert indipendenti li l-affarijiet indikati fic-citazzjoni huma foloz;

3. Illi di piu', stante li l-affarijiet indikati fic-citazzjoni attrici ma kienux destinati ghal Malta, l-attur nomine ma setax jaqbadhom.

4. Illi l-affarijiet in kwistjoni tqeghdu u kienu gewwa zona hielsa.

5. Illi l-attur nomine jrid japprova li huwa l-propjetarju tal-marka u li din hija protetta u registrata f'Malta;

Salvi eccezzjonijiet ohra.

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

Semghet lill Avukati difensuri;

KONSIDERAZZJONIJIET

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).

Dwar it-tieni eccezzjoni tal-konvenuti li l-atturi jridu jippruvaw li l-oggetti indikati fic-citazzjoni huma foloz, il-Qorti taghmel riferenza ghall analizi (li ma gietx kontradetta jew kontestata) u li giet ezibita a fol 21 Dok E u l-kontestazzjoni ta' l-atturi a fol 29 Dok H. Ara wkoll id-Dokumenti AC1 a fol 78 u xhieda ta' George Scerri ufficjal tad-Dwana a fol 80.

Kwantu ghal hames eccezzjoni li l-atturi jridu jippruvaw li huma propretarji tal-marka u li dina hija protetta u registrata Malta, il-Qorti tirreferi ghad-dokumenti ezibiti a fol 10 Dok A Trade Mark Reg. No. 17123; Dok B a fol 11 Trade Mark Reg. No, 17125; Dok C fol. 12 Community Trade Mark u Dok D fol 17 Community Trade Mark f'isem l-atturi. Dawn huma protetti taht il-ligi senjatament l-art 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u 2 (1)(b) Kap 414 u 2(1)(a)(b) EC Reg 1383/03.

Dwar it-tieni u t-tielet eccezzjoni tal-konvenuti, il-Qorti taghmel riferenza ghal ligi Art 4 tal-Kap 414 li jipprovvdi li "*The entry into Malta, export or re-export, release for free circulation, temporary importation, <u>placing in a free zone or free warehouse of goods</u> found to be goods infringing an intellectual property right shall be prohibited".*

Illi ghalhekk il-fatti msemmija fic-citazzjoni u dikjarazzjoni jirrizultaw pruvati u l-azzjoni attrici ghandha tigi milqugha.

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi
Il-Qorti tiddeciedi
Prevja li tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenuti;
Tilqa' t-talbiet ta' l-atturi
Dwar il-hames talba l-Qorti ma thossx li ghandha xi rimedju iehor x'timponi;
Bl-ispejjez kontra s-socjeta` konvenuta, b' dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mill-atturi nomine.

< Sentenza Finali >

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