MALTA

# QORTI CIVILI
# PRIM' AWLA

## ONOR. IMHALLEF
## LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tat-2 ta' Marzu, 2006

Citazzjoni Numru. 1160/2005

Dr. David Tonna u Dr. Antoine Camilleri bhala prokuraturi specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited
vs
Dr. Richard Sladden u l-PL Hilda Ellul Mercer li b'digriet tal-10 ta' Jannar 2006 gew nominati kuraturi depiutati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` L454304 Al Jazira International, 62 Ave.De I'U MA 2036 Soukra

Il-Qorti,

**A. CITAZZJONI:**
Rat ic-citazzjoni ta' l-atturi nomine li biha ppremettew:

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 kienu wzati mis-socjeta` attrici fuq diversi prodotti manifatturati minnha

bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif kien jidher fuq id-Dokumenti “A”, “B”,“C” u “D”;

Illi s-socjeta` attrici kienet 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*. 17123 (kif muri f’Dok. “A”), u *Trademark No*. 17125 (kif muri f’Dok. “B”), kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta` attrici kellha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku “Swoosh Design” u dan kollu ai termini tal-Artiklu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta, liema markju “Swoosh Design” kien ukoll registrat 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 Numru 000277517 (“Swoosh Design” – “solid form”) (kif muri f’Dok. “D”);

Illi jirrizulta li fit-3 ta’ Novembru 2005 kienet iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM WAGNER”, u/jew kienet giet importata temporanjament u/jew kienet tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta’ zraben sportivi li kienu jgibu l-markju “NIKE” u l-markju distintiv “Swoosh Design” fuq imsemmija liema konsenja kienet tikkonsisti fi hdax-il elf (11,000) par, b’Container Numru UESU4754970 u li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

Illi mill-Polza ta’ Kargu Numru GZ2124911 kien irrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni kienu indikati bhala L454304 Al Jazira International, 62 Ave.De I’U MA 2036 Soukra, mentri kien irrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* kienu L898955 Fame Champ International Ltd;

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 kien projbit skond l-Artiklu 4 ta’ l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici skond l-Artiklu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-Kap 414, li favur taghha kienu registrati 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-Artiklu 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 jikkontravvjenu l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li kienet ghamlet rapprezentanta tas-socjeta` estera Nike Italy SRL ghas-socjeta` attrici (rapport tal-analizi mmarkat Dok “E”);

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 kienet ghamlet is-socjeta` attrici lill-istess Kontrollur wara li kienu gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista’ jiddeciedi dwar il-kaz (kopja tal-applikazzjoni mmarkata Dok “H”);

L-atturi nomine talbu 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, 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 fi hdax-il elf (11,000) par da parti tas-socjeta` konvenuta u li jinsabu maqbuda wara l-

applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali 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 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-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" – "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-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 z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-konvenuti nomine, skond l-Artiklu 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-konvenuti nomine sabiex ihallsu 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-konvenuti nomine li gew ingunti ghas-subizzjoni.

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

**B. ECCEZZJONIJIET:**
Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti nomine li eccepew:

1. Illi preliminarjament, il-konvenuti nomine ma kienux edotti mill-fatti tal-kaz u kienu rriservaw li jipprovdu l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri, meta jikkomunikaw mas-socjeta` konvenuta;

2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost it-talbiet attrici kienu infondati fil-fatt u fid-dritt u dan stante li kien irid jigi ppruvat li l-affarijiet kollha u mhux biss “sample” indikati fic-citazzjoni attrici kienu foloz.

Salv eccezzjonijiet ohra.

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

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

**C. PROVI:**
Rat id-dikjarazzjoni tal-atturi nomine.

Gie prezentat affidavit ta’ Dr. Antoine Camilleri li fih issemma li hu bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta` estera attrici Nike

International Limited, ikkonferma d-dikjarazzjoni tieghu annessa mac-citazzjoni. Zied jghid li mid-data tal-prezentata tac-citazzjoni kemm hu kif ukoll is-socjeta` attrici li jirrapprezenta ma rcevewx aktar informazzjoni fuq il-kaz odjern jew fuq l-assenti socjeta` konvenuta.

Gie prezentat affidavit ta’ George Agius impjegat mad-Dwana bhala Fizzjal fis-sezzjoni tal-infurzar, bi specjalizzazzjoni fid-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) li semma li l-kontejner numru UESU4754970 kien inhatt gewwa l-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA-CGM WAGNER fit-3 ta’ Novembru 2005 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta’ taghbija numru GZ2124911 tal-vjagg numru ME 168 W li kienet giet prezentata mill-agent tal-vapur, CMA CGM (Malta), l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina. Bhala kontenut il-kontejner li kien gie mibghut minn L898955 FAME CHAMP INTERNATIONAL LTD kien dikjarat li fih 606 CARTONS “SHOES AND GARMENTS”. Il-konsenjatarji kienu indikati bhala L454304 AL JAZIRA INTERNATIONAL, 62 AVE.DE I’U MA 2036 SOUKRA. Fl-10 ta’ Novembru 2005 fil-prezenza ta’ ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta’ l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli kienu gew konfermati bhala intatti, il-kontejner infetah u nstab li fost l-ewwel fillieri tal-kontenut kien hemm zraben sportivi li kienu jgorru fuqhom il-markju ‘NIKE’, liema zraben dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Kienet ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjonarji mill-kontejner, dan kien rega’ inghalaq u ssigillat mid-Dwana. Ir-rapprezentant ta’ l-agent tal-vapur inghata ricevuta tal-kontejner mizmum. Il-kampjuni kienu gew mghoddija lil Dr. Antoine Camilleri LL.D ta’ MAMO TCV Advocates bhala rapprezentanti legali tal-markju ‘NIKE’. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjuni rrizulta li dawn kienu kontrafatti. Il-kontenut kollu ta’ gewwa l-kontejner kien gie mahtut go wiehed mill-imhazen tad-Dwana.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti nomine.

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

**D. KUNSIDERAZZJONIJIET:**

Irrizulta li Dr. David Tonna u Dr. Antoine Camilleri huma rapprezentanti tas-socjeta` estera Nike International Limited ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki taghha gewwa Malta. Irrizulta li fit-3 ta' Novembru 2005 iddahhal gewwa Malta fuq il-vapur MC CMA-CGM WAGNER il-kontejner UESU4754970 li kien jikkontjeni zraben sportivi tal-markji Nike u Swoosh Design. Dr. Antoine Camilleri kien inghata kampjun minn dawn l-oggetti biex jintbaghatu l-Italja biex jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk dawn kienux genwini jew foloz. Instab li z-zraben kienu foloz. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fl-10 ta' Novembru 2005 il-kontejner imsemmi gie miftuh biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-konvenuti nomine ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 78 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, Brand Protection Manager ta' Nike Italy SRL li fiha jinghad "As requested, after examining the sample, I can confirm that the products in question are definitely counterfeit and that they were not produced by, or with the authorisation of Nike or any of its affiliates or licensees, for among others, the following reasons…" u hemmhekk jinghataw ir-ragunijiet.

It-talba attrici ma 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).

**E. KONKLUZJONIJIET:**

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

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Elena Pigozzi, tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius u ta’ Dr. David Tonna u Dr. Antoine Camilleri, il-Qorti iddikjara u tiddeciedi li 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).

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 fi hdax-il elf (11,000) par da parti tas-socjeta` konvenuta u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta’ proprjeta` intellettwali 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 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-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” – “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-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 z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-konvenuti nomine, skond l-Artiklu 8 tal-Kap 414.

Dwar il-hames talba fejn intalab "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" fil-fatt l-atturi nomine ma ghamlu ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda rimedju iehor.

Tordna lill-konvenuti nomine sabiex ihallsu 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.

Spejjez kontra l-konvenuti nomine, b' dan li provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mill-atturi nomine.

**< Sentenza Finali >**

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