MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tas-6 ta' Lulju, 2006

Citazzjoni Numru. 384/2006

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

vs

Dr. Renzo Porsella Flores u l-P.L. Hilda Ellul Mercer li b'digriet tat-18 ta' Mejju, 2006 gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta' STE Soleki S.A.R.L. 86 Attarine Fes Casablanca Morocco

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors tar-rikorrent nomine li bih espona:

1. Illi s-socjeta` 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 minn din is-socjeta` 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";

2. Illi s-socjeta` rikorrenti 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` rikorrenti 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 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 Numru 000277517 ("Swoosh Design" – "solid form") (kif muri f'Dok. "D");

3. Illi kien irrizulta li fit-30 ta' Marzu 2006 kienet iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM BELLINI", u/jew kienet giet importata temporanjament u/jew kienet tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' brieret li kienu jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja kienet tikkonsisti f'elfejn (2,000) beritta, b'Container Numru ECMU1674118 u li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GZ2133870 kien irrizulta li l-konsenjatarji tal-brieret in kwistjoni kienu indikati bhala STE Soleki S.A.R.L. 86 Attarine Fes Casablanca Morocco, mentri kien irrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* kienu indikati bhala Shenzhen Shengmaofa Import & Export Co., Ltd;

5. 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-Artikolu 4 ta' l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

6. Illi dawn il-brieret in kwistjoni kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artikolu 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` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll kienu jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti 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 kienu sospettati li kienu 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 kien ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta` estera Nike Italy SRL ghas-socjeta` rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

7. Illi din il-konsenja ta' brieret bhalissa kienet tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li kienet ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li kienu gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "H");

8. Illi kien principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita` Ewropeja u fil-kazistika tal-'European Court of Justice' li r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kellhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 u tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja

kellhom jigu invokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

9. Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta' l-2003 intitolat "Regoli ta' l-2003 dwar it-*Trademark* Komunitarja" kien jistipula li ghall-finijiet ta' l-Artikolu 91 tal-imsemmi Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94, il-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar *Trademarks* Komunitarji huma l-Prim'Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

10. Illi l-Avukat Dr. David Tonna nomine kien iddikjara li l-fatti suesposti kien jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li kienet inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Għaldaqstant, ir-rikorrent nomine talab lill-Qorti:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li l-brieret in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti 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' brieret, li tikkonsisti f'elfejn (2,000) beritta, da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti 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` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti 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’ brieret 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` rikorrenti 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` rikorrenti (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` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha “Swoosh Design”;

4. Tordna lill-Kontrullur tad-Dwana u/jew lis-socjeta` rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-brieret in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, 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’ rikorrenti;

6. Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-brieret in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap 414;

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

Rat il-Lista tax-xhieda u d-dokumenti prezentati mir-rikorrent nomine.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta tal-Kuraturi Deputati li biha esponew:

Illi huma ma kienu jafu xejn dwar il-fatti tal-kawza u ghalhekk kienu rriservaw id-dritt li jressqu t-twegiba taghhom aktar ‘il quddiem.

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

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta’ George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-sezzjoni tal-infurzar, li fih issemma li l-***container*** numru ECMU1674118 kien inhatt gewwa l-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA Bellini fit-30 ta’ Marzu, 2006 u kien gie maghzul ghall-kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza tat-taghbija numru GZ2133870 l-originital-***container*** kien ic-Cina u kien destinat ghal Casablanca, Marokk. Bhala kontenut kien dikjarat li fih 220 kaxxa ***accessories***. Il-***container*** kien gie mibghut minn Shenzhen Shengmaofa Import & Export Co. Ltd filwaqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhala STE Soleki S.A.R.L. 86 Attarine Fes Casablanca Morocco. Fl-4 ta’ April 2006 fil-prezenza ta’ ufficjali tad-Dwana u tar-rapprezentant tal-agent tal-vapur u wara li s-sigilli kienu gew konfermati bhala intatti, il-***container*** infetah u apparti accessorji tad-dawl, accessorji tax-xaghar tan-nisa u xi brieret bil-markju Nike. Il-brieret dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Kienet ittiehdet id-decizjoni li l-***container*** jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjonarji mill-***container*** dan kien inghalaq u rega’ gie sigillat mid-Dwana. Il-kampjuni gew mghoddija lil Dr. Antoine Camilleri ta’ Mamo TCV Advocates bhala rapprezentanti legali tal-markju Nike. Minn ezamijiet li saru fuq il-kampjuni rrizulta li l-brieret kienu kontrafatti.

Rat id-dikjarazzjoni tal-Kuraturi Deputati.

Min-naha taghhom il-Kuraturi Deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija rikorrenti 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 r-rikorrent nomine ma gie kontradett.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. David Tonna huwa prokuratur Specjali tas-socjeta` Nike International Limited ghal dawk li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li fit-30 ta' Marzu 2006 iddahhal gewwa Malta fuq il-vapur CMA-CGM Bellini ***container*** bin-numru ECMU1674118 li fost il-kontenut tieghu kellu diversi brieret bil-markju Nike. Il-Kontrollur tad-Dwana kien intalab biex izomm il-konsenja u jghaddi kampjuni lil Dr. Antoine Camilleri ta' Mamo TCV Advocates biex dan jibghathom barra minn Malta biex jigu ezaminati u jigi stabilit kienux genwini jew kontrafatti. Instab li l-brieret kienu kontrafatti u saret talba biex il-konsenja tigi mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fl-4 ta' April 2006 il-***container*** imsemmi gie miftuh biex jigi ccekkjat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-intimati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 69 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, Brand Protection Manager ma' Nike Italy SRL, li fiha inghad "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 rikorrenti 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).

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Elena Pigozzi, tal-ufficjal tad-Dwana George Agius u ta' Dr. David Tonna, il-Qorti tiddikjara u tiddeciedi li l-brieret in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti 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' brieret, li tikkonsisti f'elfejn (2,000) beritta, da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti 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` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti 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' brieret 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` rikorrenti 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` rikorrenti (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` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha “Swoosh Design”.

Tordna lill-Kontrullur tad-Dwana u/jew lis-socjeta` rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-brieret in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, skond l-Artiklu 8 tal-Kap. 414.

Dwar il-hames talba fejn intalab lill-Qorti “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’ rikorrenti”, fil-fatt ir-rikorrent nomine ma ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda rimedju iehor.

Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-brieret in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap 414.

Spejjez kontra s-socjeta` intimata b’dan li provvizorjament l-ispejjez tal-Kuraturi Deputati huma a karigu tar-rikorrent nomine.

< Sentenza Finali >

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