



MALTA

**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
TONIO MALLIA**

Seduta tat-2 ta' Novembru, 2006

Citazzjoni Numru. 383/2006

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

**VS**

**Dr. Beppe Fenech Adami u I-PL Victor Bugeja  
b`digriet tal-Qorti tat-18 ta` Mejju, 2006 gew nominati  
bhala kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lis-  
socjeta` Visa Negoce (Sarl) Import Export, N`341 Rue  
10 Lot Hadj, Fatah Lissasfa, Casablanca Morocco**

Il-Qorti:

Rat ir-rikors ippreżentat mir-rikorrent nomine fit-3 ta`  
Mejju, 2006, li in forza taghha, wara li ppremetta illi:

Is-socjeta' *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 maghruf bhala "Swoosh Design" liema markji huma wzati mis-socjeta' fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret, arloggi u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti "A" "B", "C" u "D";

Is-socjeta' rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali tal-istess markju "Swoosh Design" fil-komplessita' tieghu irregistrat fir-Registru tal-Markji f'Malta taht *Trademark No. 17125* (kif muri f'Dok. "A"), u *Trademark No. 35822* (kif muri f'Dok. "B") kif ukoll minhabba l-fatt illi dina l-ewwel socjeta' rikorrenti ghandha 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" 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-30 ta' Marzu, 2006 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur *MV "CMA-CGM BELLINI"*, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' arloggi li jgibu l-markju istintiv "Swoosh design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'sitt mija u tletin (630) arlogg, b'*Container Numru ECMU9317020* u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artikolu 4 tal-KAP. 414;

Mill-Polza ta' Kargu Numru *GZ2133556* jirrizulta li l-konsenjatarji tal-arloggi *in kwistjoni* huma ndikati bhala *Visa Negoce(Sarl) Import Export, N`341 Rue 10 Lot Hadj, Fatah Lissasfa, Casablanca Morocco*, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huma ndikati bhala *Tianjin Ameda International Trade Co., Ltd;*

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 jikkontravvjenu dritt dwar il-proprjeta' intellettuali huwa projibit skond l-Artikolu 4 ta' l-istess KAP. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

Dawn l-arloggi *in kwistjoni* jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-KAP. 414 li favur taghhom huma rregistrati l-markju distintiv maghruf bhala "*Swoosh Design*", u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-KAP. 414, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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 huma sospettati li jikkontravvjenu certi drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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' rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok "*E*");

Din il-konsenja ta' arloggi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-KAP. 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' rikorrenti 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*");

Huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita' Ewropeja u fil-kazistika tal-'*European Court of Justice*' illi r-Regolamenti mahruqa mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropeja u ghaldagstant 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 ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati

Kopja Informali ta' Sentenza

Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom.

L-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta` l-2003 intitolat “*Regoli ta` l-2003 dwar it-Trademark Komunitarja*” jistipula illi għall-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;

L-Avukat Dr. David Tonna noe jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Talbu lill-konvenuti tghidu ghaliex din l-Onorabbli Qorti m'ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-arloggi *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 illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' arloggi, li tikkonsisti f`sitt mija u tletin (630) arlogg, *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' intellettuali 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' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini)) u għaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-istess KAP. 414, u dan fil-konfront tat-*Trademark* registrat f'isem is-socjeta' rikorrenti bin-Numru 35822 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 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' arloggi 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-*Trademark* registrat f'isem is-socjeta' rikorrenti bin-Numru 35822 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademark* Komunitarja Numru 000277517 ("*Swoosh Design*" – "*solid form*") registrat 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-arloggi *in kwistjoni* minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta' intimata, skond l-Artikolu 8 tal-KAP. 414;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skond it-termini ta' l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (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-arloggi *in kwistjoni*, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-KAP. 414;

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta' intimata li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta tal-konvenuti kuraturi li *in forza* taghha eccepew illi huma m'humiex adottati mill-fatti li taw lok ghal din il-kawza u irrizervaw illi jipprezentaw risposta guramentata ulterjuri kemm-il darba huma jigu edotti mill-fatti;

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat l-affidavits imressqa bhala prova;

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

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 Limited ta' Oregon, l-Istati Uniti, ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni taghhom gewwa Malta. Din is-socjeta' kienet giet avzata li ser tidhol Malta konsenja ta' arloggi mic-Cina abbord il-vapur MV "CMA-CGM-BELLINI" gewwa *container* numru ECMU 9317020, u f'isem il-kumpanija attrici, l-attur kien talab lill-Kontrollur tad-Dwana jzomm il-konsenja u jaghtihom kampjuni biex jibghatuhom lid-ditta estera biex tanalizzhom u tara jekk humiex foloz jew genwini. Sabu li kienu foloz u saret talba biex 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-30 ta' Marzu, 2006 l-*container in kwistjoni* kien gie maghzul ghall-kontroll fiziku. Fid-dokument esebiti a fol. 71 tal-process hemm dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, *Brand Protection Manager*, mal-branch tad-ditta attrici gewwa l-Italja, li fiha jinghad "*I confirm that the sample bearing the Nike trademarks I examined was not produced by, or with the permission of Nike or any of its affiliates or licenses, and is, therefore, counterfeit*".

Illi meta jitqiesu l-provi prodotti u 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-kumpanija attrici u lanqas jidher li

Kopja Informali ta' Sentenza

gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmija Att;

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

d. jidher li l-kumpanija 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-kumpanija attrici biex il-konsenja ta' arloggi *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' intellettuali 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-kumpanija attrici kellha ragun temmen li l-arloggi li ddahhlu f'Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettuali 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 ghalha 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 premissi, tiddisponi mill-kawza billi tilqa' t-talbiet attrici kif dedotti, u ghall-fini tar-raba' talba, tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien hmistax-il jum tax-xoghol mil-lum jiddistruggi l-arloggi *in kwistjoni* minghajr ebda kumpens lil u ghas-spejjez tas-socjeta' konvenuta, skond l-artikolu 8 tal-KAP. 414; tastjeni, *pero'*, milli tiehu konjizzjoni tal-hames talba peress li ma giex indikat r-rimedju iehor ikun opportun li tiehu din il-Qorti fir-rigward.

Kopja Informali ta' Sentenza

L-ispejjez tal-kawza jithallsu mis-socjeta' konvenuta, b'dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi jithallsu mill-attur *nomine*.

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----