MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tas-17 ta' Ottubru, 2007

Citazzjoni Numru. 182/2007

Av. Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited
vs
Dr. Martin Fenech u l-P.L. Luisa Tufigno li b’digriet tal-21 ta’ Marzu 2007 gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` Al Jazira International 62 Avenue De L’Ulma 2036 La Soukra/Tunis

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 hija proprjetarja ta’ diversi markji, fosthom il-markju “NIKE” u l-markju distintiv maghruf bhala “Swoosh Design”, liema markji huma uzati minn din is-socjeta` 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”;

2. Illi s-socjeta` rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta’ proprjeta` industrijali tal-istess markji “NIKE” u “Swoosh Design” fil-komplessita` taghhom registrati 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 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 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”);

3. Illi rrizulta li fis-17 ta’ Jannar 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM CHOPIN”, 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 kienet tikkonsisti f’ghaxart elef (10,000) par zraben sportivi, b’Container Numru FSCU6463871 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta’ Kargu Numru NBTP202939 irrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni kienu indikati bhala Al Jazira International 62 Avenue De L’Uma 2036 La Soukra/Tunis, mentri rrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* kienu indikati bhala Lianyungang Huadu-Trade 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 jikkontravvjenu dritt

dwar il-propjeta` intellettwali huwa projbit skond l-Artiklu 4 ta’ l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta’ Malta;

6. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni 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 huma registrati l-markju “NIKE” u l-markju distintiv maghruf bhala “Swoosh Design”, u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll 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 huma suspettati li jikkontravvjenu certi drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali 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”);

7. 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` 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”);

8. Illi huwa 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 ghandhom 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 ghandhom jigu nvokati 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" 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. Antoine Camilleri noe ddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Għaldaqstant, ir-rikorrent nomine talab lill-Qorti jogħġobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi 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' zraben sportivi, li tikkonsisti f'ghaxart elef (10,000) par, 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' 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` 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 z-zraben sportivi 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 taz-zraben sportivi 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-intimati kuraturi deputati li biha esponew:

Illi huma ma kienux edotti mill-fatti u rriservaw li jipproducu risposti ulterjuri meta jkunu edotti mill-fatti.

Rat il-lista tax-xhieda prezentata mill-intimati kuraturi deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta' George Agius, Fizzjal mad-Dwana ta' Malta fis-Sezzjoni tal-Infurzar li fih issemma li l-***container*** numru FSCU6463871 kien inhatt gewwa l-port hieles minn fuq il-vapur CMA-CGM Chopin fis-17 ta' Jannar 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta' tghabija numru NBTP202939 tal-vjagg numru ME 292 W, l-origini tal-***container*** kienet ic-Cina u kien destinat ghat-Tunisia. Kien dikjarat li bhala kontenut kien fih 883 kaxxa ***shoes***. Il-***container*** intbaghat minn Lianyungang Huadu-Trade Co. Ltd., filwaqt li li l-konsenjatarji kienu indikati bhala Al Jazira International 62, Avenue De L'Uma 2036 La Soukra/Tunis. Fl-24 ta' Jannar 2007 fil-prezenza ta' ufficjali ta' ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli gew konfermati bhala intatti, il-***container*** infetah u nstab li fost l-ewwel filliera tal-kontenut kien hemm xi zraben sportivi. Fost dawn kien hemm xi whud li kellhom il-markju Nike u dawn dehru li setghu kienu kontrafatti. Kienu ddecidew li l-***container*** jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjuni dan rega' nghalaq u sigillat mid-Dwana. Il-kampjuni gew mghoddija lil Dr. Antoine Camilleri ta' Mamo TCV Advocates bhala rapprezentanti legali tal-markji Nike. Minn ezamijiet li saru fuq dawn il-kampjuni rrizulta li z-zraben sportivi bil-markju Nike kienu kontrafatti.

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 l-attur ma gie kontradett.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:
Irrizulta li Dr. Antoine Camilleri huwa rapprezentant tas-socjeta` Nike International Limited ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li fis-17 ta' Jannar 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA-CGM Chopin konsenja zraben tal-marka Nike f'***container*** FSCU6463871. Dr. Camilleri ghas-socjeta` rikorrenti inghata kampjuni biex dawn jigu ezaminati sabiex jigi stabbilit jekk kienux genwini jew foloz. Instab li dawn iz-zraben kienu foloz. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius Fizzjal tad-dwana fis-Sezzjoni tal-Infurzar li semma li fl-24 ta' Jannar 2007 il-***container*** gie miftuh biex jigi ezaminat. Provi mill-kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 70 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, Brand Protection Manager ma' 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 rikorrenti m'hi b'ebda mod kontradetta.

L-azzjoni rikorrenti 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 u tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius, il-Qorti tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi 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' zraben sportivi, li tikkonsisti f'ghaxart elef (10,000) par, 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' 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` 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 z-zraben sportivi in

kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, skond l-Artikolu 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 taz-zraben sportivi in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap 414.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata, b’dan li provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mir-rikorrent nomine.

< Sentenza Finali >

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