MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta ta' l-20 ta' Novembru, 2007

Citazzjoni Numru. 778/2007

Av. Peter Fenech bhala mandatarju tas-socjeta` estera Nokia Corporation
vs
Dr. Richard Sladden u l-P.L. Victor Bugeja li b'digriet tas-17 ta' Awissu 2007 gew nominati kuraturi Deputati sabiex jirrapprezentaw lill-assenti socjeta` esportatrici Da Hui Trading Co. Ltd. u lill-kunsinnjatarju Mr. Habi Mohammed Amine Co. Faraj Grains SARL

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors ta' Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Nokia Corporation li bih espona:

Illi s-socjeta` rikorrenti hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati l-Ufficju tal-Proprjeta` Industrijali ta' Malta msejha "NOKIA", liema dritt gie registrat f'Malta fit-tmintax

(18) ta' Ottubru elfejn u wiehed (2001), u moghtija n-numru ta' registrazzjoni 33323 u 33324 (Dok NC1 u NC2).

Illi fil-wiehed u ghoxrin (21) ta' Gunju tas-sena elfejn u sebgha (2007) r-rikorrent nomine gie nfurmat mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru INBU 5339887 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur CMA CGM BELLINI liema container kien fih total ta' tnejn u tletin elf (32,000) accessorji konsistenti fi tnax-il elf (12,000) mobile phone covers u ghoxrin elf (20,000) mobile phone chargers (Dok NC3) kollha bil-marka 'NOKIA', u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta` intellewali.

Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrent nomine jirrizulta li l-accessorji tal-mobile hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontrafazzjonijiet ghar-raguni li fihom il-marka 'NOKIA' u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Nokia Corporation, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali ta' Nokia Corporation (Dok NC4).

Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspettata gewwa Malta (Dok NC5) sabiex a tenur ta' l-artikolu 7 tal-Kaptiolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta.

Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa Mr. Habi Mohammed Amine Co. Faraj Grains SARL minn Casablanca, l-Maroc dan skond dak citat fil-polza ta' taghbija numru GZ2170469 (Dok NC6).

Illi l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet ta' l-artiklu 4 tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll ta' artiklu 10 (2)(b) ta' l-Att Dwar it-Trademarks (Kap 414) u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti ta'

l-artikoli 14-19 tal-istess Kap 416 u l-artikoli 7 u 8 ta' l-istess Kap 414.

Illi s-socjeta` rikorrenti kellha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.

Ir-rikorrent nomine talab lill-Qorti:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'accessorji tal-mobile senjament tnax-il elf (12,000) mobile phone covers u ghoxrin elf (20,000) mobile phone chargers li fuqhom hemm il-marka 'NOKIA', u li jinsabu prezentament taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru INBU 5339887 kontenenti l-imsemmija accessorji tal-mobile, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwalu tar-rikorrenti fir-rigward tat-trademarks taghha 'NOKIA' moghtija n-numru ta' registrazzjoni 33323 u 33324 (Dok NC1 u NC2).

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali accessorji tal-mobile 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lir-rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-accessorji tal-mobile, f'kull kaz minghajr kumpens lil u a spejjez ta' l-intimati.

3. Tiehu u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehdu dwar dawk l-accessorji tal-mobile kull mizura ohra li jkollha effett li effettivament iccahhad lill-intimat mill-beneficcji ekonomici ta' transazzjoni.

4. Tordna li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija accessorji tal-mobile ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-***tallying*** u tal-ispejjez dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni inkluz l-ispejjez inkorsi ghad-distruzzjoni finali ta' l-istess accessorji tal-mobile.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li gew ingunti ghas-subizzjoni.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta tal-Avukat Richard Sladden u tal-P.L. Victor Bugeja, kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-assenti socjeta` esportatrici Da Hui Trading Co. Ltd. u lill-kunsinnjatarjru Mr. Habi Mohammed Amine Co. Faraj Grains SARL li biha esponew:

1. Illi preliminarjament, huma ma kienux edotti mill-fatti tal-kaz u rriservaw li jipprovdu r-risposta taghhom fid-dettall fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw mal-assenti konvenuti.

2. Illi ghal dan l-iskop kitbu lill-avukat tas-socjeta` rikorrenti sabiex jingahtaw kull informazzjoni inkluz indirizz tal-konvenuti.

3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suepost, kien irid jigi pruvat li l-affarijiet kollha indikati fir-rikors guramentat huma falsifikati u/jew jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti.

Salvi eccezzjonijiet ohra.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet lix-xhieda bil-gurament.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta' Dr. Peter Fenech li fih issemma li hu gie mahtur bhala mandatarju tas-socjeta` estera Nokia Corporation Limited sabiex jistitwixxi l-azzjonijiet gudizzjarji necesarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom. Fuq struzzjonijiet ta' Nokia Corporation, u wara li saret l-applikazzjoni lid-Dwana ta' Malta ***ai termini*** ta' l-artikolu 6 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta sabiex

jinzammu taht il-kustodja taghha total ta’ 32,000 accessorji konsistenti fi 12,000 ***mobile phone covers*** u 20,000 ***mobile phone chargers*** kollha bil-marka ‘NOKIA’ misjuba go ***container*** INBU 5339887 fuq il-vapur CMA CGM BELLINI, talab lid-Dwana sabiex jinfurmawh bid-dettalji tal-konsenjatarju, tal-***container*** imsemmi u l-merkanzija maqbuda. Hu nghata kampjun tal-***mobile phone covers*** u ***batteries*** maqbuda u hu baghat ritratti digitali lill-klijenti tieghu gewwa l-Finlandja sabiex isiru l-ezamijiet neccessarji dwar l-awtenticita` o meno taghhom. Kien gie konfermat li l-***mobile phone covers*** u ***chargers*** kollha kienu foloz u sostna li ghalhekk it-***trademark*** ‘NOKIA’ gie abbusivament uzat mill-konvenuti u terzi persuni mhux maghrufa.

Gie prezentat affidavit ta’ George Agius impjegat mad-Dwana ta’ Malta bhala Fizzjal fis-sezzjoni tal-infurzar li fih issemma li l-kontejner INBU 5339887 kien inhatt gewwa l-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM BELLINI fit-13 ta’ Gunju 2007, u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta’ tghabija GZ2170469 tal-vjagg numru ME334W l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina u kien destinat ghal Casablanca, Marokk. Il-kontejner gie mibghut minn Da Hui Trading Co. Ltd. waqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhala Mr. Habi Mohammed Amine Co. Faraj Grains-Sarl Add, Morocco. Fl-20 ta’ Gunju 2007 fil-prezenza ta’ ufficjal ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta’ l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli gew konfermati bhala intatti, il-kontejner infetah u nstab li gol-kaxxi kien hemm affarijiet ohra. Fost din il-merkanzija nstabu ***mobile phone covers*** u ***mobile phone chargers*** li kienu jgorru fuqhom il-markju NOKIA, u dawn l-accessorji dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Gew mehuda kampjuni u mghoddija lil Dr. Sarah Galea ta’ Ganado Sammut Advocates bhala rapprezentanti tal-markju ‘NOKIA’. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjunari rrizulta li l-***mobile phone covers*** u l-***mobile phone chargers*** 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 r-rikorrent nomine ma gie kontradett.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. Peter Fenech huwa mandatarju specjali tas-socjeta` estera Nokia Corporation. Irrizulta li fit-13 ta' Gunju 2007 ddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA CGM Bellini konsenja ta' accessorji tal-***mobile phones*** gol-***container*** INBU 5339887. Dan il-***container*** inzamm mill-Kontrollur tad-Dwana u ttiehdu xi kampjuni li gew mghoddija lil Dr. Sarah Galea biex dawn jintbaghatu barra minn Malta halli dawn jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk dawn kienux genwini jew kontrafatti. Provi mill-intimati kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 9 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' Kari Ronkko, ***Manager IPR Brand Protection*** ta' Nokia Corporation li fiha jinghad:

"The retail package of Nokia 6220 cover is counterfeit due to
(i) the "Nokia blue" color of the package differs from original ones, and the overall quality of packaging material is inferior to our quality standards.
(ii) furthermore, the lens of the cover does not meet our quality requirements.

The ACP-7E charger is counterfeit due to
(i) as I am not aware that Nokia Corporation puts such "warranty void" stickers on original chargers
(ii) I know that the "original Nokia accessories" hologram put on the charger is not original,
(iii) the molding quality on the type label area differs from the original ones

I confirm that this sample indentified as COUNTERFEIT were not manufactured or produced by, with the consent of, under the authority or on behalf of NOKIA CORPORATION."

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 Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap 414).

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Kari Ronkko u tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius u ta' Dr. Peter Fenech, il-Qorti tiddikjara li l-oggetti konsistenti f'accessorji tal-***mobile*** senjament tnax-il elf (12,000) ***mobile phone covers*** u ghoxrin elf (20,000) ***mobile phone chargers*** li fuqhom hemm il-marka 'NOKIA', u li jinsabu prezentament taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-***container*** bin-numru INBU 5339887 kontenenti l-imsemmija accessorji tal-***mobile***, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tar-rikorrenti fir-rigward tat-***trademarks*** taghha 'NOKIA' moghtija n-numru ta' registrazzjoni 33323 u 33324 (Dok NC1 u NC2).

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali accessorji tal-***mobile*** 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lir-rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk l-accessorji tal-***mobile***, f'kull kaz minghajr kumpens lil u a spejjez ta' l-intimati.

Dwar it-tielet talba fejn intalab "Tiehu u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehdu dwar dawk l-accessorji tal-***mobile*** kull mizura ohra li jkollha effett li effettivament iccahhad lill-intimat mill-beneficcji ekonomici ta' transazzjoni", 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 li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija accessorji tal-***mobile*** ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-

tallying u tal-ispejjez dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta’ distruzzjoni inkluz l-ispejjez inkorsi ghad-distruzzjoni finali ta’ l-istess accessorji tal-***mobile***.

Provvizorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghandhom jithallsu mir-rikorrent nomine.

< Sentenza Finali >

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