MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta tat-30 ta' Novembru, 2007

Citazzjoni Numru. 603/2005

Av. Dottor David Tonna u Av. Dottor Antoine Camilleri bhala prokuraturi specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' estera Nike International Limited

vs

Avukat Dr. Richard Sladden u l-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lil L999905 Sosit Hamida Port Export nominati b'digriet tal-25 ta' Lulju 2005

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni fejn l-atturi nomine ppremettew:

Illi s-socjeta' attrici 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' attrici 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";

Illi s-socjeta' attrici hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Desing" 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 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' Intelletwali (Mizuri Intrakonfini) tal-KAP 414 tal-Ligijiet ta' Malta, liema markju "Swoosh Design" huwa wkoll 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");

Illi jirrizulta illi fis-26 ta' Mejju 2005 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM MONTE OLIVA", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu il-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Desing" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti fi tlett elef u sitt mitt (3,600) par, b' Container Numru TRIU1325467 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projbizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP 414;

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GZ2116084 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala L999902 Sosit Hamida Port Export, mentri jirrizulta

li d-dettalji tax-Shipper huwa L518347 Beijing Ziwei Star Commercial & Trading Co 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 huwa projibit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess KAP 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu id-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici skond l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-KAP 414 li favur taghha huma rregistrati l-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-socjeta' attrici skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-istess Kap 414, kif ukoll jikkntravvjenu 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 ghamlet rapprezentanta tas-socjeta' estera Nike Italy SRL ghas-socjeta' attrici (ara rapport tal-analizi mmarkata bhala 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 ghamlet is-socjeta' attrici 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");

Ghalhekk l-atturi nomine talbu li s-socjeta' konvenuta tghid ghalfejn din il-Qorti m'ghandhiex: -

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi 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 illi 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 tlett elef u sitt mitt (3,600) par da parti tal-konvenuti 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 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’ 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-Numru 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta’ Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji numru 000277632 (“Swoosh Desing” – “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-Kontrollur 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 tas-socjeta’ konvenuta, 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 lil-konvenuta 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’ konvenuta li gie ngunta ghas-subizzjoni;

Rat id-dikjarazzjoni tal-atturi nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda taghhom;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet ta’ konvenuti kuraturi deputati nomine fejn gie eccepit :-

1. Illi preliminarjament huma m’humiex edotti mill-fatt tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri, meta jikkomunikaw mas-socjeta’ konvenuta;

2. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost it-talbiet attrici huma infondati fil fatt u fid-dritt u dan stante li jrid jigi ppruvat illi l-affarijiet indikati fic-citazzjoni attrici huma foloz;

3. Illi di piu, stante li l-affarijiet indikati fic-citazzjoni attrici ma kinux destinati ghal Malta, l-attur nomine ma setax jaqbadhom;

4. Illi l-affarijiet in kwistjoni tqeghdu u kienu gewwa zona hielsa;

5. Illi l-attur nomine irid jiprova li huwa l-proprjetarju tal-marka u li din hija protetta u registrata f’Malta;

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti kuraturi deputti nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda taghhom;

Rat l-affidavit tal-attur nomine Dottor Antoine Camilleri u l-affidavit ta' George Agius prodott mill-atturi nomine;

Rat l-atti l-ohra kollha tal-kawza u d-dokumenti esibiti;

Rat li l-kawza giet differita sabiex tinghata s-sentenza;

Ikkonsidrat:-

Fic-citazzjoni s-socjeta' attrici estera Nike International Limited tal-Istati Uniti tal-Amerika tippremetti li hi proprjetarja tal-markju "NIKE" u tal-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design" u dawn il-marrkji huma uzati minnha in konnessjoni ma diversi prodotti bhal abbiljament, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra. Is-socjeta attrici tkompli tippremetti li hi detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali tal-istess markji kif registrati f'Malta mal-awtorita' kompetenti taht Trademark numru 17123 u numru 17125. Inoltre l-istess socjeta attrici ghandha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Swoosh Design" skond il-ligi u liema markju hu ukoll registrat bhal Trademark Komunitarja taht numri 000277632 u numru 000277517. Is-socjeta estera attrici tkompli tippremetti li fis-26 ta' Mejju 2005 iddahhlet gewwa Malta bil-bahar konsenja ta' tlett elef u sitt mitt (3600) par zraben sportivi li jgibu il-markji in kwestjoni cioe "NIKE" u "Swoosh Desing". Din il-konsenja kienet fil-container numru TRIU1325467. Is-socjeta attrici ssostni li dawn iz-zraben ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projbizzjoni kif kontenuta fl-artiklu 4 tal-Kap 414 tal-ligijiet ta' Malta. Dejjem skond is-socjeta attrici l-konsenjatarja taz-zraben sportivi in kwistjoni hi ndikata, fil-polza tal-kariku relattiva, li hi d-ditta estera konvenuta L999902 Sosit Hamida Port Export;

Is-socjeta attrici tippremetti ukoll li d-dhul gewwa Malta tal-oggetti in kwestjoni jikkontravjeni d-dritt dwar il-proprjeta'

intellettwali u hu projibit skond il-ligi lokali u skond ir-Regolamenti relattivi tal-Unjoni Ewropea. Il-konsenja in kwestjoni bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana skond il-ligi;

Fuq dawn il-premessi kollha s-socjeta estera attrici qed titlob li jigi dikjarat li z-zraben sportivi in kwistjoni huma oggetti falsifikati, li d-dhul gewwa Malta tal-istess oggetti jikkontravvjeni d-dritt ta’ proprjeta’ intellettwali tas-socjeta’ attrici in kwantu li l-oggetti mhux genwini u li d-dhul gewwa Malta jikkostitwixxi vjolazzjoni tal-Ligi kemm lokali kemm komunitarja. Is-socjeta attrici qed titlob ukoll li l-Kontrollur tad-Dwana jigi ordnat li jiddistruggi z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens u ghas-spejjez tas-socjeta’ konvenuta. Qed titlob ukoll li jinghata lilha kull rimedju iehor skond il-Ligi u li l-konvenuti jigu ordnati jhallsu l-ispejjez l-ohra kollha relattivi ghat-trasport, hazna, distruzzjoni taz-zraben sportivi u tal-ufficjali tad-Dwana;

Il-konvenuti kuraturi deputati qed jeccepixxu li huma mhux edotti mill-fatt tal-kaz. Jeccepixxu ukoll li s-socjeta attrici trid tipprova li l-affarijiet indikati fic-citazzjoni huma foloz. Il-konvenuti jissottomettu ukoll li stante li l-affarijiet in kwestjoni ma kinux destinati ghal Malta konsegwentement l-istess affarijiet ma setghux jinqabdu u li l-istess affarijiet in effett tqeghdu u kienu gewwa zona hielsa. Inoltre gie eccepit li s-socjeta attrici trid tipprova li hi proprjetarja tal-markji in kwestjoni u li dawn huma protetti;

Mill-provi kollha prodotti jirrizulta sufficjentement pruvat li s-socjeta’ attrici estera hi proprjetarja tal-markji in kwestjoni li jintuzaw in konnessjoni mal produzzjoni ta’ abbiljament, zraben sportivi u prodotti ohra simili. Jirrizulta inoltre li s-socjeta attrici hi ukoll detentrici tad-dritt ta’ proprjeta’ industrijali tal-istess markji debitament registrati f’Malta kif ukoll fl-Unjoni Ewropea;

Jirrizulta ukoll li fis-26 ta’ Mejju 2005 iddahhlet gewwa Malta bil-bahar konsenja ta’ zraben sportivi li jgibu il-markji in kwestjoni liema konsenja kienet fil-container numru TRIU1325467. Jirrizulta li dawn iz-zraben huma

foloz u ghalhekk id-dhul taghhom gewwa Malta jikkontravjeni d-drittijiet dwar il-proprjeta' intellettwali tas-socjeta attrici u jikkontravjeni kemm il-ligi lokali kif ukoll dik tal-Unjoni Ewropea. Jirrizulta ukoll li din il-konsenja illum hi mizmuma, skond il-ligi, mill-Kontrollur tad-Dwana;

In vista ta' dawn ir-rizultanzi t-talbiet attrici jirrizultaw gustifikati bl-eccezzjoni tal-hames (5) talba li m'ghandiex tigi akkolta in vista tal-fatt li s-socjeta attrici naqset li tindika x'rimedji ulterjuri qed tippretendi. Inoltre, fi kwalunkwe kaz, ma jirrizultax sufficjenetement li ghandhom jinghataw rimedji ulterjuri lis-socjeta attrici. In vista tal-istess rizultanzi l-eccezzjonijiet kollha tal-konvenuti kuraturi deputati nomine ghandhom jigu rigettati u dana anke in vista tal-fatt li l-istess konvenuti naqsu li jipproducu provi in sostenn ta' dak li gie sottomess minnhom fl-istess nota ta' eccezzjonijiet;

Ghal dawn il-motivi:

Tiddeciedi billi fl-ewwel lok tichad l-eccezzjonijiet kollha tal-konvenuti kuraturi deputati u billi fit-tieni lok tilqa t-talbiet kollha attrici bl-eccezzjoni tal-hames talba u b'hekk tddikjara u tiddeciedi illi 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 illi 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 tlett elef u sitt mitt (3,600) par da parti tal-konvenuti 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 in 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 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’ 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-Numru 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta’ Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji numru 000277632 (“Swoosh Desing” – “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-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggi z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta’ konvenuta, skond l-Artiklu 8 tal-KAP 414 u tordna lid-ditta estera konvenuta 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;

Spejjez kolha kontra d-ditta estera konvenuta.

< Sentenza Finali >

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