MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
ABIGAIL LOFARO

Seduta tas-7 ta' Frar, 2008

Citazzjoni Numru. 722/2007

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
Av Dottor Mark Busuttil u P.L. Liliana Buhagiar kuraturi deputati biex jirraprezentaw lis-socjeta' Eurl El Hamadja Imp/Exp Hay Houari Boumedienne Bir El Ater W-Tebessa 12200 Algeria, nominati b'digriet tas-17 ta' Awissu 2007

Il-Qorti:

Rat ir-rikors guramentat ippresentat mill-attur nomine fit-3 ta’ Lulju, 2007, li *in forza* tieghu, wara li ppremetta :

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 wzati 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";

Illi s-socjeta' rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' propjeta' 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 ghamiha 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 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 fDok. "C") u Numru 000277517 ("Swoosh Design" - "solid form") (kif muri f’Dok. "D");

Illi jirrizulta illi fl-4 ta' Gunju 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM WAGNER", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi Ii jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f’elf u erbghin (1,040) par zraben sportivi, b'Container Numru ECMU9283932 u Ii ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP. 414;

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru NBTP204525 jirrizulta Ii l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala Eurl El Hamadja Imp/Exp Hay Houari Boumedienne Bir El Ater W-Tebessa 12200 Algeria, mentri jirrizulta Ii d-dettalji tax-Shipper huma ndikati bhala Hugo Master Trading Limited O/B Yiwu Jia Qing Imp&Exp Co., Ltd.;

Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-riesportazzjoni ghal-cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-propjeta' intellettwali huwa projibit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess KAP 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettwali tas-socjeta' rikorrenti skond l-Artiklu 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' propjeta' intellettwali tas-socjeta' rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' 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 sospettati li jikkontravvjenu certi drittijiet ta' propjeta' 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' rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat 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' 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");

Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita' Ewropeja u fil-kazistika tal-'European Court of Justice' illi 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;

Illi l-Artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 ta' 1-2003 intitolat "Regoli ta' l-2003 dwar it-Trademark Komunitarja" jistipula illi 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;

Illi 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;

Talab lill-konvenuti nomine jghidu ghaliex 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' 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' zraben sportivi, li tikkonsisti f'elf u erbghin (1,040) 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 illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din I-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 Intrakonfmi) - 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 minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni;

Rat il-lista tax-xhieda ta' l-attur nomine;

Rat id-digriet ta’ din il-Qorti tas-17 ta’ Awissu, 2007, li “in forza” tieghu inhatru l-Avukat Dr Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar bhala kuraturi biex jirrapprezentaw lill-kumpannija konvenuta ghall-finijiet kollha tal-Ligi;

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenuti kuraturi deputati li *in forza* taghha eccepew :

Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u ghalhekk iridu jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata fi stadju ulterjuri;

Rat il-lista tax-xhieda tal-konvenuti nomine;

Rat id-dokumenti li gew esebiti u l-atti kollha ta’ dan il-procediment;

Rat l-affidavit tal-konvenut kuratur Dr Mark Busuttil tal-24 ta’ Dicembru, 2007;

Rat illi l-kawza thalliet ghallum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat :

Illi irrizulta mill-provi prodotti illi l-Avukat Dottor David Tonna huwa l-mandatarju specjali f’Malta tas-socjeta’ estera Nike International Limited ghal dak li jirrigwarda l-marki u l-protezzjoni tal-marki ta’ din is-socjeta’ f’Malta.

Illi s-socjeta’ Nike International Limited ta’ l-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 minn din is-socjeta' fuq diversi prodotti minnha manifatturati bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra.

Illi gara illi dahlet konsenja f’Malta fl-4 ta' Gunju 2007 fuq il-vapur MV "CMA-CGM WAGNER" ta’ zraben sprotivi li igibu l-markju NIKE u l-markju distintiv "Swoosh Design"; liema konsenja tikkonsisti f’elf u erbghin (1,040) par

zraben sportivi permezz ta’ container numru ECMU9283932; liema prodotti ma kienux genwini.

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru NBTP204525 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi kienu indikati bhala Eurl El Hamadja Imp/Exp Hay Houari Boumedienne Bir El Ater W-Tebessa 12200 Algeria, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper kienu indikati bhala Hugo Master Trading Limited O/B Yiwu Jia Qing Imp & Exp Co., Ltd.

Illi l-konsenja ta’ zraben sportivi inzammet mill-Kontrollur tad-Dwana wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz.

Illi intbaghat ‘sample’ minn din il-konsenja lil Elena Pigozzi, Brand Protection Manager tas-socjeta’ estera Nike International Limited u wara li din ezaminat ‘sample’ mill-konsenja li dahlet f’Malta fl-4 ta’ Gunju 2007 din ikkonfermat illi l-prodotti in kwistjoni huma foloz u li ma gewx prodotti minn jew bl-awtorizzazzjoni tas-socjeta’ estera Nike International Limited u kien ghalhekk illi l-attur nomine ghamel il-kawza odjerna fi zmien opportun.

Illi l-kuratur deputat Dr Mark Busuttil kiteb lis-socjeta’ konvenuta minnu rapprezentata u talabha taghtih l-informazzjoni kollha illi setgha kellha fil-pussess taghha sabiex jirrapprezentaha fil-kawza odjerna; izda baqa’ ma irceva l-ebda risposta u ghalhekk huwa ipprezenta affidavit f’dan is-sens u f’dan l-affidavit il-kuratur deputat Dr Mark Busuttil xehed illi ghalkemm l-ittra tieghu waslet fl-indirizz indikat l-istess ittra ma waslitx ghand il-konvenut u illi jekk l-indirizz kien indirizz korrett jew jekk il-konvenut verament ta kaz biex imur ghall-ittra peress illi kienet registrata huwa dan ma jistax jghidu.

Illi waqt is-seduta tas-17 ta’ Jannar, 2008 Dr Camilleri ghall-attur nomine iddikjara li ma kellux aktar provi xi iressaq u Dr Mark Busuttil informa lill-Qorti li ma kien ircieva l-ebda risposta minghand ir-rapprezentanti esteri tieghu. Il-partijiet awtorizzaw lill-Qorti sabiex tghaddi ghas-sentenza.

Illi wara li l-Qorti qieset il-provi prodotti u l-fatti fuq imsemmija ma dak li tipprovdi l-ligi waslet ghas-segwenti konkluzzjonijiet :

a. il-kumpannija attrici hija detentrici ta’ dritt li ghalih japplika l-Att V111 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-kumpannija attrici u lanqas jidher li gew manufatturati bil-kunsens taghha, u dan ghall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

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

d. jidher li l-kumpannija 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-kumpannija attrici biex il-konsenja ta’ oggetti *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’ intellettwali ta’ xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

f. il-falsita’ tal-imsemmija zraben sportivi 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 illi l-attur nomine wera tajjeb bizzejjed illi l-kumpannija attrici kellha ragun temmen illi z-zraben sportivi illi ddahhlu f’Malta kif fuq inghad kienu jiksru l-jeddijiet intellettwali 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 ghaliha 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 premessi, il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tilqa’ l-ewwel talba attrici u tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi in kwistoni li jinsabu maqbuda huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-KAP. 414). Tilqa wkoll it-tieni talba attrici kif dedotta, tilqa it-tielet talba attrici kif dedotta, tilqa wkoll ir-raba talba attrici kif dedotti u tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien hmistax il-gurnata tax-xoghol mil-lum jiddistruggi z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tas-socjeta’ konvenuta. In vista tal-fatt illi l-Qorti laqghet ir-raba talba attrici qeghda tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici. Finalment tilqa wkoll is-sitt talba attrici u tordna lis-socjeta’ konvenuta sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-transport, 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, b’dan illi provizzorjament id-drittijiet tal-kuraturi ghadhom jithallsu mill-attur nomine.

< Sentenza Finali >

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