



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
ABIGAIL LOFARO**

Seduta tas-7 ta' Frar, 2008

Citazzjoni Numru. 332/2007

**Av. Dottor Antoine Camilleri (numru
tal-karta ta' l-identita' 495276 (M))
bhala prokuratur specjali ghan-nom u
in rapprezentanza tas-socjeta' estera
Nike International Limited**

vs

**Av. Dottor Richard Sladden u P.L.
Victor Bugeja kuraturi deputati
biex jirraprezentaw lis-socjeta'
Banque Al Baraka D' Algerie Agence
Setif 408 Coop Boutaleb Lot 9 Cite
Financiere Setif 19000 Algeria,
nominati b'digriet tad-9 ta' Awissu 2007**

Il-Qorti:

Rat ir-rikors guramentat ipprezentat mill-attur nomine fit-
23 ta' Marzu, 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' fug diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, sandlijiet, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fug 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 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' Intellettuali (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 fit-22 ta' Frar 2007 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' zraben sportivi u sandlijiet li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'elf, erbgha mija u sittax (1,416) ii-par zraben sportivi u f'sittax il-elf u tmien mitt (16,800) par sandlijiet, b'Container Numru TGHU8843170 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP. 414;

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru SZ1317692 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi u tas-sandlijiet in kwistjoni huma ndikati bhala Banque Al Baraka D' Algerie Agence Setif 408 Coop Boutaleb Lot 9 Cite Financiere

Setif 19000 Algeria, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-Shipper huma ndikati bhala Guangdong Zhanjiang Household Electric Appliances Industrial Co., Ltd. No.77, Longguang Road, Longtou, Zhanjiang, Guangdong, China;

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' intellettuali huwa projibit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess KAP 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

Illi dawn iz-zraben sportivi u s-sandlijiet in kwistjoni jikkontravjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettuali 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 jikkontravjenu wkoll id-drittijiet ta' propjeta' intellettuali tas-socjeta' rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) tal-istess Kap. 414, kif ukoll jikkontravjenu d-drittijiet ta' propjeta' 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 turrigwarda l-azzjonijiet li tiehu d-Dwana kontra prodotti li huma sospettati li jikkontravjenu certi drittijiet ta' propjeta' intellettuali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravjenu 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 u sandlijiet 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' l-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. Antoine Camilleri 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-konvenut nomine jghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben sportivi u s-sandlijiet 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 u sandlijiet, li tikkonsisti f'elf, erbgha mija u sittax (1,416) il-par zraben sportivi u f'sittax il-elf u tmien mitt (16,800) par sandlijiet, 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 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 l-msemmija konsenja ta' zraben sportivi u sandlijiet 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 fug it-Trademark Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja)), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta' rikorrenti ghandha fug 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 u s-sandlijiet in kwistjoni minghajr ebda kumpens lli, 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' 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 taz-zraben sportivi u tas-sandlijiet in kwistjoni, u tal-

Kopja Informali ta' Sentenza

ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-KAP. 414;

BI-ispejjez, kontra s-socjeta' intimata li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni;

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

Rat id-digriet ta' din il-Qorti tad-9 ta' Awissu, 2007, li "in forza" tieghu inhatru l-Avukat Dr Richard Sladden u l-Prokuratur Legali Victor Bugeja bhala kuraturi biex jirraprezentaw lill-kumpannija konvenuta ghall-finijiet kollha tal-Ligi;

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

1. Illi preliminarjament, l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu r-risposta taghhom fid-dettal fi stadju ulterjuri meta jikkomunikaw mal-assenti socjeta konvenuta;
2. Illi ghal dan l-iskop kitbu lill-avukat tas-socjeta attrici sabiex jinghataw kull informazzjoni inkluz indirizz tas-socjeta konvenuta assenti;
3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, irid jigi ppruvat li l-affarijiet kollha indikati fir-rikors guramentat mhumiex genwini u/jew jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta intelletwali tas-socjeta attrici;

Salvi eccezzjonijiet ohra.

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

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

Rat illi l-kawza thalliet ghallum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat :

Illi irrizulta mill-provi prodotti illi l-Avukat Dottor Antoine Camilleri 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' estera Nike International Limited 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, sandlijiet, brieret u prodotti ohrajn.

Illi gara illi fit-22 ta' Frar 2007 iddahhlet f'Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM BELLINI", konsenja ta' zraben sportivi u sandlijiet li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" liema konsenja tikkonsisti f'elf, erbgħa mija u sittax (1,416) ii-par zraben sportivi u f'sittax il-elf u tmien mitt (16,800) par sandlijiet, b'Container Numru TGHU8843170 u li ma kienux genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artiklu 4 tal-KAP. 414.

Illi din il-konsenja ta' zraben sportivi u sandlijiet tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta' estera attrici lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lillu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz.

Illi inghatat 'sample' minn din il-konsenja lil Elena Pigozzi, Brand Protection Manager tas-socjeta' estera attrici illi wara illi ezaminat din is-'sample' ikkonfermat illi l-prodotti in kwistjoni huma foloz u li ma kienux prodotti minn jew bl-awtorizzazzjoni tas-socjeta' estera attrici.

Illi l-kuratur deputat Dr Richard Sladden kiteb lill-attur nomine fejn talbu jaghtih l-informazzjoni kollha li setgha kellu dwar l-indirizz tas-socjeta' estera konvenuta.

Illi l-kuratur deputat Dr Richard Sladden esebixxa permezz ta' nota kopja ta' ittra mibghuta b'posta registrata lis-socjeta' konvenuta assenti.

Illi l-attur nomine informa lill-Qorti li ma kellux aktar provi xi iressaq u l-kuratur deputat Dr Richard Sladden staqsa lill-

Kopja Informali ta' Sentenza

attur nomine jekk kellux aktar dettalji dwar is-socjeta' estera minnu rapprezentata u l-attur wiegbu fin-negattiv.

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 konkluzjonijiet :

a. il-kumpannija estera 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. illi d-dhul tal-imsemmija oggetti huwa projbit, la darba jikser il-jeddijiet tal-kumpannija estera attrici;

d. illi 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. illi it-talba tal-kumpannija estera attrici biex il-konsenja ta' l-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' intellettuali ta' xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att; u

f. illi il-falsita' tal-imsemmija zraben sportivi u sandlijiet 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 tajjed bizzejjed illi l-kumpannija estera attrici kellha ragun temmen illi z-zraben sportivi u s-sandlijiet illi 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 premessi, il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tilqa' l-ewwel talba attrici, tilqa t-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 u s-sandlijiet in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tas-socjeta' konvenuta skond l-Artikolu 8 tal-Kap. 414, tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-hames talba attrici stante illi ordnat lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddistruggi iz-zraben sportivi u s-sandlijiet in kwistjoni. 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 u tas-sandlijiet 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-----