MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tat-18 ta' Marzu, 2008

Citazzjoni Numru. 1177/2007

Av. Dottor David Tonna (numru tal-karta ta' l-identita` 659956(M)) bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited
vs
Dr. Renzo Porsella Flores u l-P.L. Veronica Rossignaud li b'digriet tat-28 ta' Dicembru 2007 gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` Al Roward Shipping Benghazi – Libya A/C North Africa Shipping

Il-Qorti,

A. RIKORS:
Rat ir-rikors ta' Dr. David Tonna ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited li bih espona:

1. Illi s-socjeta` Nike International Limited ta' One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, ta' l-Istati Uniti ta' l-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, sandlijiet, 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’ propjeta` industrijali ta’ l-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 ta’ l-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku “Swoosh Design” u dan kollu ai termini ta’ l-Artiklu 2 ta’ l-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 jirrizulta li fl-10 ta’ Ottubru 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM PUCCINI”, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta’ brieret li jgibu l-markju distintiv “Swoosh Design” fuq imsemmi liema konsenja tikkonsisti f’sebat elef u mitejn (7,200) beritta, b’***Container*** Numru INKU6121399 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni ta’ l-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta’ Kargu Numru ID1299407 jirrizulta li l-konsenjatarji tal-brieret in kwistjoni huma indikati bhala Al Roward Shipping Benghazi – Libya A/C North Africa Shipping, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-***Shipper*** huma indikati bhala Pt. East Asia Bahari Hayam Wuruk Plaza Tower 8th Suite J Jl.Hayam Wuruk No.108 Jakarta 11160;

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

6. Illi dawn il-brieret 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 huwa rregistrat il-markju distintiv maghruf bhala “Swoosh Design”, u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta’ proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) ta’ l-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 sospettati 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 (rapport ta’ l-analizi mmarkat bhala Dok. “E”);

7. Illi din il-konsenja ta’ brieret 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 (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 ta’ l-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri ta’ l-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 invokati

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 ta' l-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. David Tonna 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 li din l-Onorabbli Qorti jogħġobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li l-brieret 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' brieret, li tikkonsisti f'sebat elef u mitejn (7,200) beritta, 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 ta' l-Artikolu 4 ta' l-istess Kap 414, u dan fil-konfront tat-***Trademark*** registrat f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numru 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet ta' l-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’ brieret tikkostitwixxi vjolazzjoni ta’ l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta’ Lulju 2003, u dan fil-konfront tat-***Trademark*** registrat f’isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numru 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 (ta’ l-Unjoni Ewropeja), u/jew fil-konfront tad-drittijiet ta’ l-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 ta’ l-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-brieret in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, skond l-Artikolu 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 tal-brieret in kwistjoni, u ta’ l-ispejjez ta’ l-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-kuraturi deputati li biha esponew:

Illi huma ma jafu xejn dwar il-fatti tal-kawza u hekk kif ir-rikorrenti jghaddilhom kull taghrif li ghandu partikolarment l-indirizz tas-socjeta` intimata huma jaghmlu hilithom biex jaqbdu maghha halli jikkontestaw il-kawza kif imiss.

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

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensur tar-rikorrent ***nomine***.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie pprezentat affidavit ta' George Agius, impjegat mad-Dwana ta' Malta bhala Spettur fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar, bi specjalizzazzjoni fid-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), li fih issemma li l-kontejner numru INKU6121399 kien inhatt gewwa l-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA-CGM PUCCINI fl-10 ta' Ottubru 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta' taghbija li ggib in-numru ID1299407 tal-vjagg numru 703N li gietipprezentata mill-agent tal-vapur imsemmi jigifieri CMA CGM (Malta), l-origini tal-kontejner kienet l-Indonesja u kien destinat ghal-Libja. Bhala kontenut kien dikjarat li fih 336 kaxxa ***of ready made garments***. Il-kontejner gie mibghut minn PT. EAST ASIA BAHARI HAYAM WURUK PLAZA TOWER 8TH SUITE J JL.HAYMAN WURUK NO.108 JAKARTA 11160, filwaqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhala AL ROWARD SHIPPING BENGHAZI - LIBYA A/C NORTH AFRICA SHIPPING. Fis-16 ta' Ottubru 2007 fil-prezenza ta' ufficjali 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 fost l-ewwel fillieri tal-kontenut kien hemm xi hwejjeg sportivi u brieret. Il-brieret li sabu kienu jgorru fuqhom il-markju maghruf bhala ***Swoosh Design*** tal-kumpanija estera Nike International Limited, liema brieret dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Ittiehdet id-decizjoni li l-

kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjunarji mill-kontejner, dan kien rega' inghalaq u gie sigillat mid-Dwana kif wkoll mir-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur. Ir-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur inghata ricevuta tal-kontejner mizmum. Il-kampjunarji tal-brieret elevati gew mghoddija lil Dr. Antoine Camilleri LL.D. ta' MAMO TCV Advocates bhala rapprezentanti legali f'Malta tal-kumpanija ***Nike International Limited***. Minn ezamijiet li saru irrizulta li l-brieret kienu kontrafatti. Parti mill-kontenut ta' gewwa l-kontejner kien gie mahtut gewwa wiehed mill-imhazen tad-Dwana fejn instab li fost il-kunsinna totali kien hemm 7,200 beritta li kollha kienu jgorru fuqhom il-markju ***Swoosh Design***. Sabu wkoll xi kaxxi mimlija brieret b'markji ohra. Ikkonferma li l-imsemmija konsenja brieret ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lir-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:

Irriaulta li Dr. David Tonna huwa prokuratur specjali tas-socjeta` Nike International Limited. Irrizulta li fl-10 ta' Ottubru 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV CMA-CGM PUCCINI konsenja ta' brieret tal-markju ***Swoosh Design*** fuq ***container*** INKU6121399. Kienu gew elevati xi kampjuni minn din il-konsenja u dawn inghataw lil Dr. Antoine Camilleri ta' Mamo TCV Advocates bhala rapprezentanti legali f'Malta ta' ***Nike International Limited*** biex dawn jintbaghtu barra minn Malta biex jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk kienux genwini jew kontrafatti. Instab li l-brieret kienu foloz. Il-konsenja ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, impjegat mad-Dwana bhala Spettur fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar li semma li fis-16 ta' Ottubru 2007 il-***container*** imsemmi gie miftuh biex jigi ezaminat. Provi mill-intimati ***nomine*** ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 69 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 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 u ta’ Dr. David Tonna l-Qorti tiddikjara u tiddeciedi li l-brieret 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’ brieret, li tikkonsisti f’sebat elef u mitejn (7,200) beritta, 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 ta’ l-Artikolu 4 ta’ l-istess Kap 414, u dan fil-konfront tat-***Trademark*** registrat f’isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numru 17125 fir-Registru tal-Markji ta’ Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet ta’ l-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' brieret tikkostitwixxi vjolazzjoni ta' l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003, u dan fil-konfront tat-***Trademark*** registrat f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numru 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 (ta' l-Unjoni Ewropeja), u/jew fil-konfront tad-drittijiet ta' l-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 ta' l-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu l-brieret 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 tal-brieret in kwistjoni, u ta' l-ispejjez ta' l-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---------------------------------