



**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
LINO FARRUGIA SACCO**

Seduta tad-29 ta' April, 2008

Citazzjoni Numru. 36/2008

Av. Dottor Antoine Camilleri bhala prokuratur specjali  
ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike  
International Limited

VS

Dr. Patrick Valentino u I-P.L. Luisa Tufigno li b'digriet tal-4  
ta' Frar 2008 gew nominati kuraturi deputati biex  
jirraprezentaw lis-socjeta` Maghrebine Negoce  
International 17 Avenue De La Republique Ben Arous  
Tunis

Il-Qorti,

**A. RIKORS:**

Rat ir-rikors ta' Dr. Antoine Camilleri 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' I-

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, 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' proprjeta` industrijali ta' l-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 ta' l-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Swoosh Design" u dan kollu ai termini ta' l-Artikolu 2 ta' l-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**' ta' l-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 fit-12 ta' Dicembru 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM STRAUSS", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'hamest elef (5,000) par zraben sportivi, b'Container Numru ECMU9737470 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap 414;

4. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GZ2192149 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma indikati bhala Maghrebine Negoce International 17 Avenue De La Republique Ben Arous Tunis Tel:00216-71381722 Fax:00216-71385064 Tunisia, mentri jirrizulta li

d-dettalji tax-**Shipper** huma indikati bhala Pop Electronisc Co. Ltd.;

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 iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenju d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-Kap 414, li favur taghha huma registrati l-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "**Swoosh Design**", u jikkontravvjenju wkoll id-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skond l-Artiklu 2(1)(b) ta' l-istess Kap 414, kif ukoll jikkontravvjenju 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 jikkontravvjenju certi drittijiet ta' proprjeta` intellettwali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravvjenju 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");

7. 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 ta' l-applikazzjoni immarkata 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 ta' l-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. Antoine Camilleri noe jiddikjara 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 il-Qorti jogħgobha:

1. Tiddikjara u tiddeciedi li 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 li 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'hamest elef (5,000) par zraben sportivi, 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 ta' l-Artikolu 4 ta' l-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 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' 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 (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 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-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 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 giet ingunta ghas-subizzjoni.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti prezentati mir-rikorrent **nomine**.

**B. RISPOSTA:**

Rat ir-risposta tal-Kuraturi Deputati li biha esponew:

1. Illi huma ma kienux edotti mill-fatti tal-kawza pero` rriservaw li jipprezentaw risposta guramentata ulterjuri u aktar u aktar meta u jekk jirnexxilhom jottjenu aktar informazzjoni dwar il-kaz odjern.

Rat il-lista tax-xhieda prezentata mill-Kuraturi Deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

**C. PROVI:**

Gie prezentat affidavit ta' George Agius, impjegat mad-Dwana ta' Malta bhala Spettur fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar, bi speccjalizzazzjoni fid-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) li fih issemma li l-kontejner numru ECMU9737470 kien inhatt gewwa l-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA-CGM STRAUSS fit-12 ta' Dicembru 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond il-polza ta' taghbija li ggib in-numru GZ2192149 tal-vjagg numru ME386W li giet ipprezentata mill-agent tal-vapur imsemmi jigifieri CMA CGM (Malta), l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina u kien destinat ghat-Tunezija. Bhala kontenut kien dikjarat li fih 612 kaxxa '**shoes**'. Il-kontejner gie mibghut minn POP ELECTRONISC CO.,LTD. filwaqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhala Maghrebine Negoce International 17 Avenue De La Republique Ben Arous Tunis Tel:00216-71381722 Fax:00216-71385064 Tunisia.

Fid-19 ta' Dicembru 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

zraben sportivi li fosthom kien hemm xi whud li kienu jgorru fuqhom il-markju 'Nike', liema zraben sportivi deheru suspettuzi li kienu kontrafatti. Kienet ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjuni mill-kontejner, dan kien rega' nghalaq u gie sigillat mid-Dwana kif ukoll mir-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur. Ir-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur inghata ricevuta tal-kontejner mizmum. Il-kampjuni li gew elevati gew mghoddija lil Dr. Antoine Camilleri LL.D. ta' MAMO TCV Advocates bhala rapprezentanti legali f'Malta tal-markji 'Nike'. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjuni irrizulta li z-zraben sportivi bil-markji 'Nike' kienu kontrafatti. Il-kontenut kollu ta' gewwa l-kontejner kien gie mahtut gewwa wiehed mill-imhazen tad-Dwana fejn instab li fost il-kunsinna totali kien hemm 5,000 par zarbun sportiv li kollha kienu jgorru fuqhom il-markji 'Nike'. Ikkonferma li l-imsemmija konsenja zraben sportivi bil-markji 'Nike' ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija rikorrenti ghaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Ma jirrizultax li rcevev xi kument jew direttiva li tista' tghinnhom fid-difiza. Zgur li xejn minn dak li sostna r-rikorrent **nomine** ma gie kontradett.

Fil-21 ta' April, 2008 Dr. Patrick Valentino ipprezenta nota minn fejn jirrizulta li kiteb lis-socjeta` intimata sabiex jinghata kull forma ta' informazzjoni li tista' tghinu fid-difiza, u fl-istess nota ddikjara li ma rcieva ebda risposta.

#### **D. KUNSIDERAZZJONIJIET:**

Irrizulta li Dr. Antoine Camilleri huwa rapprezentant tas-socjeta` Nike International Limited ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li fit-12 ta' Dicembru 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA-CGM STRAUSS konsenja ta' zraben sportivi tal-marki Nike u **Swoosh Design** fuq **container** ECMU9737470. Kienu ttiehdu xi kampjuni biex dawn jintbaghtu barra minn Malta biex jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk kienux genwini jew foloz. Instab li z-zraben kienu foloz. Il-konsenja qed tinzamm mid-Dwana fl-

imhazen taghha. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar li semma li fid-19 ta' Dicembru 2007 il-**container** imsemmi gie miftuh biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-intimati kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 73 hemm id-dikjarazzjoni ta' Elena Pigozzi, **Brand Protection Manager**, Nike Italy SRL, li fiha inghad "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 ta' l-1997 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kap 414].

#### **E. KONKLUZJONIJIET:**

Il-fatti msemmija fir-rikors guramentat jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Elena Pigozzi u tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius, il-Qorti tiddikjara u tiddeciedi li 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).

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' zraben sportivi, li tikkonsisti f'hamest elef (5,000) par zraben sportivi, 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-**Trademarks** registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 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' 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 (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 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-Artikolu 8 tal-Kap 414.

Dwar il-hames talba fejn intalab "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", 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.

Kopja Informali ta' Sentenza

Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zraben sportivi 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-----