MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tat-30 ta' April, 2008

Citazzjoni Numru. 78/2008

Av. David Tonna bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rapprezentanza taz-zewg socjetajiet esteri adidas International Marketing B.V. u adidas-Salomon AG
vs
Dr. Richard Sladden u l-P.L. Veronica Rossignaud li b'digriet tal-5 ta' Marzu 2008 gew nominati kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` Maghrebine Negoce International 17 Avenue De La Republique Ben Arous Tunis, Tunisia

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dottor David Tonna ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjetajiet esteri adidas International Marketing B.V. u adidas-Salomon AG li bih espona:

1. Illi l-ewwel socjeta` rikorrenti adidas International Marketing B.V., ta' Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam, ta' l-Olanda hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju distintiv maghruf bhala "***three stripes device***" liema markju huwa wzat fuq diversi prodotti bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokument "A";

2. Illi dina l-ewwel socjeta` rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta` industrijali ta' l-istess markju distintiv "***three stripes device***" fil-komplessita` tieghu registrat fir-Registru tal-Markji f'Malta taht ***Trademark No.*** 29740 (kif muri f'Dok. "A"), kif ukoll minhabba l-fatt illi dina l-ewwel socjeta` rikorrenti ghandha d-drittijiet ta' l-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "***three stripes device***" u dan kollu ai termini tal-Artiklu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

3. Illi t-tieni socjeta` rikorrenti adidas-Salomon AG, ta' Adi-Dassler-Str. 1-2, 91074 Herzogenaurach, tal-Germanja hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markji distintivi maghrufa bhala "***three stripes device on clothing***", "***trefoil device***", u "adidas" liema markji huma wzati mis-socjeta` rikorrenti fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti "B", "C", "D" u "E";

4. Illi dina t-tieni socjeta` rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta` industrijali ta' l-istess markji distintivi "***three stripes device on clothing***", "***trefoil device***", u "adidas" fil-komplessita` taghhom irregistrati fir-Registru tal-Markji f'Malta taht **Trademark No.** 10994 (kif muri f'Dok. "B"), ***Trademark No.*** 30173 (kif muri f'Dok. "C"), ***Trademark No.*** 13562 (kif muri f'Dok. "D"), u ***Trademark No.*** 29878 (kif muri f'Dok. "E"), kif ukoll minhabba l-fatt illi dina t-tieni socjeta` rikorrenti ghandha d-drittijiet ta' l-awtur fuq dawn l-imsemmija disinnji jew xogholijiet artistici "***three stripes device on clothing***", "***trefoil device***", u "adidas" u dan kollu ai termini ta' l-Artiklu 2 tal-Att dwar

Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

5. 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-markji tas-socjetajiet rikorrenti fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'hamest elef tmin mija u tmenin (5,880) par, b'***Container*** Numru ECMU9737470 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni ta' l-Artiklu 4 tal-Kap 414;

6. Illi mill-Polza ta' Kargu Numru GZ2192149 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati 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 ndikati bhala Pop Electronisc Co.,Ltd.;

7. 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 jikkontravvjenu dritt dwar il-propjeta` intellettwali huwa projbit skond l-Artiklu 4 ta' l-istess Kap 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

8. Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta` intellettwali taz-zewg socjetajiet rikorrenti skond l-Artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-Kap 414, li favur taghhom huma registrati l-markji distintivi maghrufa bhala "***three stripes device***", "***three stripes device on clothing***", "***trefoil device***" u "adidas", kif spjegat aktar 'il fuq, u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' l-awtur illi z-zewg socjetajiet rikorrenti ghandhom fuq l-imsemmija markji distintivi rispettivi taghhom li huma wkoll xogholijiet artistici protetti bil-Kap 415 tal-Ligijiet ta' Malta – Att Dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur, u dan skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-Kap 414, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li ghamel rapprezentant ta' l-ewwel socjeta` rikorrenti adidas International Marketing B.V. f'ishem iz-zewg

socjetajiet rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. “F”);

9. 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 ghamlu z-zewg socjetajiet 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 mmarkata bhala Dok. “G”);

10. Illi l-Avukat Dr. David Tonna 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 l-Qorti jogħġobha:

1. Fil-konfront taz-zewg socjetajiet rikorrenti, tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet 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. Fil-konfront ta’ l-ewwel socjeta` rikorrenti, jigifieri adidas International Marketing B.V., 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 tmin mija u tmenin (5,880) par, b’***Container*** Numru ECMU9737470 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 ta’ dina s-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 tal-Kap 414, u dan fil-konfront tat-***Trademark*** registrat f’isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numru 29740 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 "***three stripes device***";

3. Fil-konfront tat-tieni socjeta` rikorrenti, jigifieri adidas-Salomon AG, 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 tmin mija u tmenin (5,880) par, b'***Container*** Numru ECMU9737470 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 ta' dina s-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 tal-Kap 414, u dan fil-konfront tat-***Trademarks*** registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 10994, 30173, 13562 u 29878 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xogholijiet artistici taghha "***three stripes device on clothing***", "***trefoil device***", u "adidas";

4. Tordna lill-Kontrullur tad-Dwana u/jew lis-socjetajiet rikorrenti a bazi ta' l-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, fil-konfront tas-socjetajiet 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 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 ta’ Dr. Richard Sladden u tal-P.L. Veronica Rossignaud, kuraturi deputati, li biha esponew:

1. Illi preliminarjament, huma ma humiex edotti mill-fatti tal-kaz u rriservaw li jipprovdu r-risposti taghhom fid-dettall fi stadju ulterjuri meta jikkomunikawmas-socjeta` assenti intimata;

2. Illi ghal dan l-iskop kitbu lill-avukat tas-socjeta` rikorrenti sabiex jinghataw kull informazzjoni inkluz indirizz tas-socjeta` intimata;

3. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, irid jigi ippruvat li l-affarijiet kollha indikati fir-rikors guramentat huma kontrafatti u/jew jikkontravvjenu d-drittijiet dwar proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti;

Salv eccezzjonijiet ohra.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokument prezentati mill-kuraturi deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta’ <u>George Agius</u>, 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 bin-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 gietipprezentata mill-agent tal-vapur imsemmi jigifieri CMA CGM (Malta), l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina u kien destinat ghat-Tunisia. Bhala kontenut kien dikjarat li fih 612 kaxxa ‘SHOES’. Il-kontejner gie mibghut minn POP ELECTRONISC CO.,LTD. filwaqt li l-konsenjatarji kienu ndikati 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 zraben sportivi li fosthom kien hemm xi whud li kienu jgorru fuqhom il-markji ‘Adidas’, liema zraben sportivi dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Billi ghall-markji ‘Adidas’ hemm l-applikazzjoni ghall-azzjoni skond l-Att VIII tas-sena 2000, Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta’ Malta, kif ukoll applikazzjoni ghall-azzjoni tal-Komunita` Ewropeja skond ir-Regolament EC 1383/2003, ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati xi kampjoni mill-kontejner, dan kien rega’ nghalaq 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-kampjuni li kienu gew elevati gew mghoddija lill-Avukat Dr. Antoine Camilleri LL.D. ta’ MAMO TCV Advocates bhala rapprezentanti legali f’Malta tal-markji ‘Adidas’. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjuni irrizulta li z-zraben sportivi bil-markji ‘Adidas’ 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 5,880 par zarbun sportiv li kollha kienu jgorru fuqhom il-markji ‘Adidas’.   Ikkonferma li l-imsemmija konsenja zraben sportivi bil-markji ‘Adidas’ ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Fil-21 ta’ April 2008 Dr. Sladden ipprezenta nota minn fejn jirrizulta li huwa kiteb lis-socjeta` assenti intimata kif ukoll baghat l-istess ittra permezz ta’ ***fax***. Irrizulta wkoll li Dr.

Sladden cempel fuq in-numru moghti mis-socjeta` rikorrenti u persuna femminili ikkonfermat li hija tahdem mas-socjeta` intimata u li kienu rcevew l-ittra tieghu, u l-istess Dr. Sladden insista maghha li jirrisponduh minnufih ghall-ittra tieghu.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lill-kumpanija rikorrenti ghax 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:

Irrizulta li Dr. David Tonna huwa prokuratur specjali tas-socjetajiet adidas International Marketing B.V. u adidas Salomon AG ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghhom gewwa Malta. Irrizulta li fit-12 ta' Dicembru 2007 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA-CGM STRAUSS konsenja ta' zraben sportivi tal-markji tas-socjetajiet rikorrenti fuq ***container*** ECMU9737470. Il-konsenja zraben, fuq talba tar-rikorrenti, inzammet mid-Dwana u ttiehdu xi kampjuni biex jintbaghtu barra minn Malta biex jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk humiex genwini jew foloz. Instab li dawn kienu foloz u z-zraben baqghu mizmuma fl-imhazen taghha. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, impjegat mad-Dwana ta' Malta bhala Spettur fis-sezzjoni ta' l-infurzar, bi specjalizzazzjoni fid-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) li semma li fid-19 ta' Dicembru 2007 il-***container*** imsemmi nfetah biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 115 tal-process hemm id-dikjarazzjoni ta' T.G.J. Behean, ***Associate General Counsel, Intellectual Property Department***, adidas International Marketing B.V., li fiha jinghad "As requested, after examining the samples, I can confirm that the products in question are definitely couterfeit and that they were not produced by, or with the authorisation of adidas, or any of their 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 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 T.G.J. Behean u ta' George Agius u r-rikors guramentat ta' Dr. Tonna, il-Qorti, fil-konfront taz-zewg socjetajiet rikorrenti, tiddikjara u tiddeciedi li z-zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap 414).

Fil-konfront ta' l-ewwel socjeta` rikorrenti, jigifieri adidas International Marketing B.V., 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 tmin mija u tmenin (5,880) par, b'***Container*** Numru ECMU9737470 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 ta' dina s-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 tal-Kap 414, u dan fil-konfront tat-***Trademark*** registrat f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numru 29740 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 "***three stripes device***".

Fil-konfront tat-tieni socjeta` rikorrenti, jigifieri adidas-Salomon AG, 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 tmin mija u tmenin (5,880) par, b'***Container*** Numru ECMU9737470 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 ta' dina s-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 tal-Kap 414, u dan fil-konfront tat-***Trademarks*** registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 10994, 30173, 13562 u 29878 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xogholijiet artistici taghha "***three stripes device on clothing***", "***trefoil device***", u "adidas".

Tordna lill-Kontrullur tad-Dwana u/jew lis-socjetajiet rikorrenti a bazi ta' l-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 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, fil-konfront tas-socjetajiet 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 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---------------------------------