MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta ta' l-4 ta' Marzu, 2010

Citazzjoni Numru. 1028/2009

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

vs

Dr. Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul Mercer li b'digriet tas-27 ta' Novembru 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` Nour Line P/C M.B.M.T Avenue Hedi Nouira Tunis.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Antoine Camilleri ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta`

estera Nike International Limited datat 26 ta' Ottubru 2009 a fol. 1 tal-process fejn ippremetta:

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 uzati minn din is-socjeta' fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont 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 ghandha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Swoosh Design" u dan kollu ai termini tal-**artikolu 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 Ewropea (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 fil-11 ta' Settembru 2009 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur "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'elf tliet mija tmienja u sittin (1,368) pari zraben sportivi, b'*Container* Numru CMAU5542550 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414**.

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru ZSN0118988 jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala Nour Line P/C M.B.M.T Avenue Hedi Nouira Tunis

Tel/Fax: 21671337702, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Happy Int'l (Imp and Exp) Co.,Ltd. Flat D,3/F., Hankow Apartments, 43-49 Hankow Road, Tsimshatsui, Kowloon, HK.

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-propjeta' intellettwali huwa projibit skont l-**artikolu 4 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**.

Illi dawn iz-zraben sportivi in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettwali tas-socjeta' rikorrenti skont l-**artikolu 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 skont l-**artikolu 2 (1) (b)** tal-istess **Kap. 414**, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' propjeta' intellettwali tas-socjeta' rikorrenti skont 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' Ewropea** 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 Ewropea 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 tal-2003 intitolat "Regoli tal-2003 dwar it-*Trademark* Komunitarja"** jistipula illi ghall-finijiet tal-**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 nomine jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li inghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjeta` konvenuta tghid 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 (skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tal-Kap. 414** u/jew skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003).**

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 tliet mija tmienja u sittin (1,368) pari 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, skont 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 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 skont il-provvedimenti tar-**Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropea))**, 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, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414.**

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini tal-**Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** - **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** u/jew skont 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 skont it-termini tal-**Kap. 414**.

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta’ intimata li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3 u a tergo) u tmien (8) dokument li huma esebiti u mmarkati minn Dok. “A” sa Dok. “H” kif jidhru a fol. 5 sa fol. 23 tal-process.

Rat id-digriet datat 27 ta’ Novembru 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-4 ta’ Frar 2010, b’dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b’riserva ta’ kontro-ezami.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 11 ta’ Jannar 2010 (fol. 33) fejn eccepew:-

(1) Illi l-esponenti m’humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f’kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda tall-istess kuraturi a fol. 35 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma quddiem il-Qorti fejn fis-seduta tal-24 ta’ Frar 2010 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-4 ta’ Marzu 2010.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'*Container* Numru CMAU5542550, li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk fil-11 ta' Settembru 2009, meta ezaminat mill-ufficjali tad-Dwana fis-16 ta' Settembru 2009 instabet fih konsenja ta' zraben sportivi, li kienet tikkonsisti f'elf tliet mija tmienja u sittin (1,368) par zarbun sportiv, li kollha kellhom il-markju "NIKE" fuqhom, liema *container* kien in transitu minn Malta destinat ghall-entita' jew s-socjeta` konvenuta, liema konsenja l-Kontrollur tad-Dwana waqaf ir-rilaxx tal-istess sakemm isiru l-ezamijiet relattivi skont il-ligi dwar l-awtenticita` tal-istess, b'dan li s-socjeta` attrici giet mgharfa b'dan, u wara li sar ezami tal-istess instab minnhom li tali oggetti fil-fatt kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Aguis datat 28 ta' Jannar 2010 (Dok. "GA 1" fol. 38) u mir-rapport li sar fuq l-istess oggetti datat 14 ta' Ottubru 2009 (Dok. "AC1" – fol. 40).

Illi jirrizulta is-socjeta' attrici hija detentrici u proprjetarja tal-markji indikati kif jidher mir-rikors guramentat u wkoll mid-dokumenti esebiti bhala Dok. "A" sa "D" u li allura l-istess oggetti mertu tal-kawza odjerna kissru d-drittijiet tas-socjeta' attrici fuq l-istess markju u ghalhekk hemm ksur tal-artikoli appositi tal-**Kap. 414**, u jirrizulta wkoll li s-socjeta` attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu ndikat tant li gie ir-rikors guramentat odjern gie prezentat fis-26 ta' Ottubru 2009.

Illi fil-fatt it-talbiet attrici huma simili ghal dawk fis-sentenzi **"Av. Dr. David Tonna nomine vs Dr. Leslie Cuschieri et nomine"** (P.A. (LFS) – 14 ta' April 2005) u **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (TM) – 2 ta' Frar 2006); **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (RCP) – 28 ta' Gunju 2006) u **"Av. Dr. David Tonna et nomine vs Dr. Anthony Cutajar et nomine"** (P.A. (RCP) – 1 ta' Novembru 2006) u peress li l-allegazzjonijiet

u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat (Dok. “A” sa Dok. “G”) u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. “GA 1”) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta’ Elena Pigozzi (Dok. “E” u Dok. “AC1”) li kkonfermat li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta, mela allura t-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha b’dan li din il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames (5) talba.

Illi jinghad li l-ispejjez kollha nkluzi dawk sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fil-prospett u d-dokumenti esebiti man-nota tas-socjeta’ attrici datata 28 ta’ Jannar 2010 u li dawn jammontaw ghas-somma ta’ €1,337.94 (Dok. “AC 2”; Dok. “PR1” sa Dok. “PR 3”. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha biss fis-sens hawn indikat b’dan li l-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames talba attrici.

<u>III. KONKLUZJONI.</u>

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b’xi mod inkompatibbli ma’ dak hawn deciz, u filwaqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames (5) talba attrici, tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra biss fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

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 (skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tal-KAP. 414** u/jew skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta’ Lulju 2003).**

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 tliet mija tmienja u sittin (1,368)

par zarbun sportiv, 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, skont 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 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 skont il-provvedimenti tar-**Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropea))**, 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 sabiex a bazi ta' dak deciz fl-ewwel tlett talbiet attrici fi zmien qasir u perontorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta' intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414.**

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha.

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 skont it-termini tal-**Kap. 414**.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta’/entita’ konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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