MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2010

Citazzjoni Numru. 270/2010

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. Noel Bartolo u l-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar li b'digriet tas-6 ta' Mejju 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` S.M.T.F. P/C Selma

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 23 ta' Marzu 2010 a fol. 1 tal-process fejn espona s-segwenti:-

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 (inkluzi qliezet sportivi), 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-25 ta' Jannar 2010 u fid-9 ta' Frar 2010 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapuri "CMA-CGM NABUCCO" u "CMA-CGM OTELLO", u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' zraben u hwejjeg sportivi li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'elf seba' mija u hamsa u sebghin (1,775) par zraben sportivi b'*Container* Numru ECMU8042484, u f'mija u tnejn u sittin (162) pari zraben sportivi u f'erba' mija u hamsa u disghin (495) bicca fi hwejjeg sportivi b'*Container* Numru

UESU4817419, u li lkoll ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-KAP. 414;**

Illi mill-Poloz ta’ Kargu Numri GGZ0288450 u GGZ0289138B jirrizulta li l-konsenjatarji taz-zraben u hwejjeg sportivi in kwistjoni huma ndikati bhala S.M.T.F P/C Selma Tel/Fax:00216-7133702, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Win Focus Development Company (a rigward tal-Polza ta’ Kargu Numru GGZ0288450) u bhala Yixing Trading Co Ltd (a rigward tal-Polza ta’ Kargu Numru GGZ0289138B);

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 u hwejjeg sportivi in kwistjoni jikkontravjenu 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 jikkontravjenu wkoll id-drittijiet ta’ propjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skont l-**artikolu 2 (1) (b)** tal-istess **Kap. 414**, kif ukoll jikkontravjenu 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 jikkontravjenu certi drittijiet ta’ propjeta` intelletwali 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 u hwejjeg sportivi bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-**Kap. 414** wara l-applikazzjonijiet 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-applikazzjonijiet mmarkati bhala Dok. "H1" u Dok. "H2");

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 207/2009 tal-26 ta' Frar 2009 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 tal-2003 dwar it-*Trademark* Komunitarja"** jistipula illi l-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;

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi z-zraben u hwejjeg sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet 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 u hwejjeg sportivi, li tikkonsisti f'elf seba' mija u hamsa u

sebghin (1,775) par zraben sportivi b'*Container* Numru ECMU8042484, u f'mija u tnejn u sittin (162) par zraben sportivi u f'erba' mija u hamsa u disghin (495) bicca fi hwejjeg sportivi b'*Container* Numru UESU4817419, da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravjenu 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 u hwejjeg 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 207/2009 tal-26 ta' Frar 2009 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 u hwejjeg sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta` intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414.**

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini ta' l-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 u hwejjeg 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. 5 u 6) u tmien (9) dokument li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "H2" kif jidhru a fol. 9 sa fol. 28 tal-process.

Rat id-digriet datat 6 ta' Mejju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghas-socjeta` jew entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-15 ta' Gunju 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 ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 2 ta' Gunju 2010 (fol. 38) fejn eccepew:-

1. Illi f' dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mas-socjeta` minnhom rapprezentata u f' dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista' ghandha dwar kull mezz ta' komunikazzjoni mas-socjeta` intimata, u dan jekk ghandha informazzjoni ohra, *oltre* dik diga` provduta fir-rikors guramentat.

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi a fol. 38 tal-process.

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma fil-15 ta’ Gunju 2010 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Antoine Camilleri li rrimetta ruhu ghall-atti u l-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta Gunju 2010

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi jirrizulta li is-socjeta` attrici hija proprjetarja ta’ markji “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, (inkluzi qliezet sportivi) zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti “A”, “B”,“C” u “D”.

Illi jirrizulta illi fil-25 ta’ Jannar 2010 u fid-9 ta’ Frar 2010 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapuri “CMA-CGM NABUCCO” u “CMA-CGM OTELLO”, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta’ zraben u hwejjeg sportivi li jgibu l-markju “NIKE” u l-markju distintiv “Swoosh Design” fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f’elf seba’ mija u hamsa u sebghin (1,775) par zraben sportivi b’*Container* Numru ECMU8042484, u f’mija u tnejn u sittin (162) pari zraben sportivi u f’erba’ mija u hamsa u disghin (495) bicca fi hwejjeg sportivi b’*Container* Numru UESU4817419, u meta infethu l-istess *containers* fid-29 ta’ Jannar 2010 u fit-12 ta’ Frar 2010 rispettivament l-Ufficjali tad-Dwana (affidavits ta’ l-Ufficjal rad-Dwana George Agius – Dok “GA 1” u Dok “GA 2”) issuspettaw l-istess oggetti hawn indikati ma kienux genwini u zammew ir-rilaxx ta’ l-istess oggetti u minn analizi li saru tal-

konsenja imsemmija irrizulta li filfatt tali oggetti kienu kontra fatti kif jirrizulta mir-rapporti rispettivi datati 10 ta' Marzu 2010 (Dok "AC 1").

Illi allura peress li jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-**Kap. 414**, u s-socjeta` attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu ndikat gie prezentat ir-rikors guramentat odjern datat 23 ta' Marzu 2010.

Illi tali talbiet 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 esebiti bhala Dok. "A" sa Dok. "H2" u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. "GA 1" u Dok. "GA 2") 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.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fil-prospett u d-dokumenti esebiti man-nota tar-rikorrenti datata 4 ta' Gunju 2010 u li dawn jammontaw ghas-somma ta' €991.40 (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.

III. KONKLUZJONI.

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 fil-waqt 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 u hwejjeg sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet 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 u hwejjeg sportivi, li tikkonsisti f'elf seba' mija u hamsa u sebghin (1,775) par zraben sportivi b'*Container* Numru ECMU8042484, u f'mija u tnejn u sittin (162) pari zraben sportivi u f'erba' mija u hamsa u disghin (495) bicca fi hwejjeg sportivi b'*Container* Numru UESU4817419, da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjonijiet bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti inkwantu 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 u hwejjeg 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 207/2009 tal-26 ta' Frar 2009 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 fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi z-zraben u hwejjeg 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 bzonnha.

6. Tordna lis-socjeta` intimata thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni taz-zraben u hwejjeg 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--------------------------------