



**QORTI CIVILI PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.**

**Illum il-Hamis, 28 ta' Novembru 2019**

Numru 5

**Rikors Guramentat Nru. 862/2019**

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali  
tas-socjeta estera Asics Corporation ta' 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-  
chome, Chuo-Ku, Kobe City – Hyogo Pref. 650-8555, Japan**

**vs**


**Dr Benjamin Valenzia u P.L. Katrina Zammit Cuomo  
kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw  
lill-assenti kunsinnatarju EURL L'ETOILE BLANCHE  
IMPORT EXPORT mill-Algeria, nominati  
b'digriet tal-21 ta' Ottubru 2019**


**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-9 ta' Settembru, 2019 li jghid hekk:



1. Illi l-esponent gie mahtur bhala mandatarju specjali tas-socjeta estera Asics Corporation sabiex jipprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghha gewwa Malta.

2. Illi s-socjeta Asics Corporation hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Propjeta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) word mark 'ASICS' bin-numru ta' registrazzjoni 5811294 datata 30 ta' Jannar 2008 (Dok. A1 anness); (b)

figurative mark '' bin-numru ta' registrazzjoni 5628144 datata 15 ta'

Jannar 2008 (Dok. A2 anness); (c) figurative mark '' bin-numru ta'

registrazzjoni 5628111 datata 14 ta' Jannar 2008 (Dok. A3 anness), (d)

figurative mark, , bin-numru ta' registrazzjoni 6383574 datata 3 ta' Settembru 2008 (Dok. A4 anness) u (e) figurative mark, , bin-numru ta' registrazzjoni 5811328 datata 31 ta' Jannar 2008 (Dok. A5 anness).

3. Illi fid-9 ta' Awwissu 2019, ir-rikorrent nomine gie infurmat mid-Direttur Generali (Dwana) li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru CAIU 5849902 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur 'CMA CGM LEO', kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. A6, liema container kien fih erbat elef mitejn u tmien (4,208) il-par zarbun (Dok. A7 anness) li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Asics Corporation debitament registrati, u li prima facie dehru lid-Direttur Generali (Dwana) li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta Asics Corporation.

4. Ili mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) tikkonsisti fil-fatt fi zraben iffalsifikati, senjatament ghaliex dawn iz-zraben fihom it-trademarks fuq imsemmija u elementi distintivi ohra li ma jikkorrispondux mad-dettalji ta' prodotti li legittimament ikollhom it-trademarks proprjeta ta' Asics Corporation u di piu, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Asics Corporation u ghalhekk dawn iz-zraben jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali ta' Asics Corporation u dan skond ir-rapport anness u mmarkat bhala Dok. A8.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-Artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikolu 1 u 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba d-Direttur Generali (Dwana) laqa'.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet gewwa l-Port Hieles ta' Malta u d-Direttur Generali (Dwana), permezz tal-inkartament relattiv li ghadda lis-socjeta rikorrenti, jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa EURL L'ETOILE BLANCHE IMPORT EXPORT u bis-segwenti dettalji:

ROUTE CHERIA LOTISSEMENT EL AFAK

LOCAL NO 01 BIR EL ATER W TEBESS

ALGERIE

NIF N° 0017120584608-54

TEL: 00213-555841480

u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0991714A (Dok. A9 anness).

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbti taht d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll huma pprojbti taht l-Artikolu 12 tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 123 u 129 tar-Regolament [UE] Nru 2017/1001 suriferit, tal-Artikoli 19 sa 24 tal-istess Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, l-artikolu 9 tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettuali (Kap. 488 tal-Ligijiet ta' Malta) u l-Artikoli 7 u 8 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament [UE] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettuali suriferit.


8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mid-Direttur Generali (Dwana) kif ukoll mis-socjeta rikorrenti li qieghed jirrapprezenta.


9. Illi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha.


10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.


Ghaldaqstant l-esponent nomine umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi erbat elef mitejn u tmien (4,208) il-par zarbun li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal – jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn – dawk tas-socjeta Asics Corporation li hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) word mark 'ASICS' bin-numru ta' registrazzjoni 5811294 datata 30 ta' Jannar 2008 (Dok. A1 anness); (b)

figurative mark '' bin-numru ta' registrazzjoni 5628144 datata 15 ta'

Jannar 2008 (Dok. A2 anness); (c) figurative mark '' bin-numru ta' registrazzjoni 5628111 datata 14 ta' Jannar 2008 (Dok. A3 anness), (d)

figurative mark, , bin-numru ta' registrazzjoni 6383574 datata 3 ta'

Settembru 2008 (Dok. A4 anness) u (e) figurative mark, , bin-numru ta' registrazzjoni 5811328 datata 31 ta' Jannar 2008 (Dok. A5 anness); li jinsabu prezentement taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CAIU 5849902 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma ffalsifikati u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta Asics Corporation, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) jiddisponi minn tali merkanzija lil hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta rikorrenti u l-pubbliku konsumatur, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi l-imsemmija merkanzija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibaghtu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni (2) u t-tielet (3) talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-tallying u tal-ispejjez kollha dovuti lid-Direttur Generali (Dwana) mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni, inkluz ukoll l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess merkanzija.

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-21 ta' Novembru 2019 fejn ecceppew:

1. Illi l-esponenti mhuwiex edott mill-fatti dikjarati;
2. In linea preliminari, kif isir is-soltu, l-avukat tas-socjeta estera ghandu jipprovdi prokura jew email li tikkonferma l-hatra tieghu bhala mandatarju specjali;
3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri permissibbli skont il-ligi.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza.

### **Ikkunsidrat**

In kwantu ghat-tieni eccezzjoni dwar il-prokura tal-attrici, il-Qorti tirreleva li din il-prokura giet esebita fis-seduta tal-25 ta' Novembru 2019.

Illi fil-mertu jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) u mal-Ufficcju tal-Proprijeta

Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) il-marki 'ASICS',



, u **asics**,

bin-numri ta' registrazzjoni 5811294, 5628144, 5628111, 6383574 u 5811328, u dan skont kif jidher mid-dolumenti A1 sa A5 annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container numru CAIU 5849902 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM LEO li dahal Malta fit-13 ta' Lulju 2019 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' mitejn u erbatax-il (214) kaxxa b'total ta' erbat elef mitejn u tmenin (4,280) par zraben sportivi bil-markji tas-socjeta attrici, u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 5 ta' Settembru 2019 (Dok. A8 fol. 23) maghmul minn Shigeki Himeno, rapprezentant tas-socjeta attrici.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414 u l-artikolu 9 tar-Regolament EU 2017/1001, u tal-provvedimenti tar-Regolament EU 608/2013, is-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha ikkonfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 7 ta' Novembru 2019 (Dok. A11 fol. 85) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Shigeki Himeno, li ikkonferma 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 fl-affidavit ta' Randolph Mizzi (fol. 86). Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej.

## **Konkluzjoni**

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-ecezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti f'mitejn u erbatax-il (214) kaxxa b'total ta' erbat elef mitejn u tmenin (4,280) par zraben

sportivi, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-istess Kontrollur, huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjani d-drittijiet ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll l-artikolu 2(5) u (6) tar-Regolament EU 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettualit;

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' mitejn u erbatax-il (214) kaxxa b'total ta' erbat elef mitejn u tmenin (4,280) par zraben sportivi, b'container numru CAIU 5849902 da parti tal-konvenut u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta attrici inkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikoli precitati fid-decide ta' din is-sentenza;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-konvenut, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tal-artikolu 23 tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-konvenut jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-Kap. 414 u tar-regolament EU 608/2013, u dan kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana (fol. 86);

Bl-ispejjez kontra l-konvenut b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallet

Anne Xuereb

Deputat Registratur