



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tat-28 ta' Ottubru, 2010

Citazzjoni Numru. 196/2010

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-
socjeta` estera Kabushiki Kaisha Asics li tinnegozja
taht l-isem Asics Corporation.**

vs.

**Dr. Cedric Mifsud u l-Prokuratur Legali Hilda Ellul
Mercer li b'digriet tal-21 ta' Mejju 2010 gew nominati
bhala kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-
assenti kunsinjatarju SELMA u S.M.T.F ghal kull
interess li jista' jkollha.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Peter Fenech bil-karta tal-identita` numru 67468M bhala mandatarju specjali tas-

socjeta` estera Kabushiki Kaisha Asics Corporation datat 1 ta' Marzu 2010 a fol. 1 tal-process fejn ippremetta:-

Illi l-esponenti gie mahtur mandatarju tas-socjeta` estera Kabushiki Kaisha Asics li tinnegozja taht l-isem Asics Corporation (Asics Corporation) ta' Kobe City, Gappun sabiex jirraprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom.

Illi s-socjeta` rikorrenti Asics Corporation hija l-proprjetarja ta' diversi drittijiet registrati mal-Ufficcju tal-Proprieta` Industrijali ta' Malta fost liema hemm s-segweni drittijiet relatati mal-importazzjoni odjerna: (a) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (b) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; u (c) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (Dok "ASICS 1") mis-socjeta estera Asics Corporation.

Illi fl-ewwel (1) ta' Frar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti *nomine* gie nformat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru ECMU 8042484 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-hamsa u ghoxrin (25) ta' Jannar 2010 fuq il-vapur CMA CGM NABUCCO liema container kien fih total ta' tlettax-il elf u mitejn (13,200) par zarbun tal-isport (Dok "ASICS 2") kollha bil-kelma ASICS u bis-simboli msejha 'Device (ASICS Stripe18)'u 'Device (ASICS Brand Mark)', u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprieta` intelletwali.

Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti *nomine* jirrizulta li z-zraben tal-isport hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li z-zraben Asics, fihom il-kelma ASICS u bis-simboli msejha 'Device (ASICS Stripe18)'u 'Device (ASICS Brand Mark)' u kienu gew-manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Asics Corporation, u ghalhekk jikkontravjenu d-drittijiet

Kopja Informali ta' Sentenza

ta' proprjeta` intelletwali ta' Asics Corporation u r-rapport tal-istess Dok "ASICS 3".

Illi r-rikorrenti *nomine* talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex *a tenur* tal-**artikolu 7 tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta** huwa jipprocedi civilment ghall-decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta.

Illi din il-merkanzija inqabbdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa S.M.T.F. p/c SELMA u dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0288450 (Dok. "ASICS 4").

Illi, l-azzjonijiet tal-intimati jksru d-disposizzjonijiet tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**, kif ukoll ta' l-**artikolu 10 (2) (b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap 416)** u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-**artikoli 14 - 19 tal-istess Kap 416 u l-artikoli 7 u 8 ta' l-istess Kap 414**.

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

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti talbet lis-socjetajiet/entitajiet intimati jghidu ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm il-kelma ASICS u bis-simboli msejha 'Device (ASICS Stripe18)'u 'Device (ASICS Brand Mark)' li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru ECMU 8042484 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: (a) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (b) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)',

Kopja Informali ta' Sentenza

liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; u (c) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (Dok ASICS 1), u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali zraben 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjetajiet rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk z-zraben, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-intimati.

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u t-tielet talbiet tas-socjetajiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija zraben ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna ghal-lok eventwali ta' distruzzjoni inkluz l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali ta' l-istess zraben.

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

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3) u d-dokumenti esebiti kif jidhru a fol. 5 sa fol. 15 tal-process.

Rat id-digriet datat 21 ta' Meju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entitajiet intimati.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tat-21 ta' Ottubru 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 19 ta' Lulju 2010 (fol. 33) fejn eccepew:-

Kopja Informali ta' Sentenza

(1) Illi l-kuraturi ghamlu bosta tentattivi sabiex jikkuntatjaw lil SELMA u S.M.T.F. pero` sallum dawn it-tentattivi ghad ma kellhomx ezitu positiv u ghalhekk m' humiex edotti ghal fatti ta' kaz.

(2) Ghaldaqstant f'kaz li jirnexxielhom jaghmlu kuntratt jisservaw li, bl-awtorizzazzjoni ta' din l-Onorabbli Qorti, jipprezentaw eccezzjonijiet f'stadju ulterjuri.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-21 ta' Ottubru 2010 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-28 ta' Ottubru 2010.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi fl-1 ta' Frar 2010 r-rikorrenti *nomine* gie nformat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru ECMU 8042484 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-25 ta' Jannar 2010 fuq il-vapur CMA CGM NABUCCO liema *container* kien fih total ta' tlettax-il elf u mitejn (13,200) par zarbun tal-isport (Dok. "ASICS 2") kollha bil-kelma "ASICS" u bis-simboli msejha "Device (ASICS Stripe18)" u "Device (ASICS Brand Mark)", u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali proprjeta' tar-rikorrenti *nomine*. Dan jirrizulta konfermat mix-xhieda kollha prodotti mill-socjeta' attrici, nkluzi d-dokumenti esebiti li juru li s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-istess marki u x-xhieda tal-ufficjal tad-Dwana George Agius.

Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti *nomine* jirrizulta li z-zraben tal-isport hawn qabel indikati u mizmuma taht l-

awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li z-zraben Asics, fihom il-kelma ASICS u bis-simboli msejja "Device (ASICS Stripe18)" u "Device (ASICS Brand Mark)" u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Asics Corporation, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali ta' Asics Corporation u r-rapport tal-istess Dok. "ASICS 3". Dan jirrizulta wkoll mir-rapport esebit mis-socjeta' attrici.

Illi ghalhekk l-allegazzjoni attrici gew ilkoll ippruvati u fil-verita` ma huma bl-ebda mod kontradetti u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati biss in kwantu l-istess huma nkonsistenti ma' dak hawn deciz, **tilqa' t-talbiet attrici** b'dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm il-kelma "ASICS" u bis-simboli msejja "Device (ASICS Stripe18)" u "Device (ASICS Brand Mark)" mertu ta' din il-kawza li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru ECMU 8042484 kontenenti tlettax-il elf u mitejn (13,200) il-par zarbun kollha bil-kelma "ASICS" u bis-simboli msejja "Device (ASICS Stripe18)" u "Device (ASICS Brand Mark)", huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: (a) il-kelma "ASICS" li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (b) is-simbolu "Device (ASICS Stripe18)", liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; u (c) is-simbolu "Device (ASICS Brand Mark)", liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (Dok. "ASICS 1") kif hawn deciz.

Kopja Informali ta' Sentenza

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentroju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi tali zraben mertu ta' din il-kawza f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-entitajiet intimati.

3. Tordna li l-entitajiet intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tattienu u t-tielet talbiet tas-socjetajiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija zraben ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna ghal-lok eventwali ta' distruzzjoni inkluz l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess zraben.

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

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----