MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tal-11 ta' Jannar, 2011

Citazzjoni Numru. 172/2010

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

vs.

Dr. Noel Bartolo u l-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici li b'digriet tal-24 ta' Gunju 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-assenti kunsinjatarju M.B.M.T.

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 li tinnegozja taht l-

isem Asics Corporation datat 23 ta' Frar 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 jirrapprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom.

Illi s-socjeta` rikorrenti Asics Corporation hija l-proprjetarja ta' diversi drittijiet registrati kemm mal-Ufficcju tal-Proprjeta` Industrijali ta*'* Malta kif ukoll bhala *Community Trademarks* u *Community Designs,* mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea fost liema hemm s-segwenti drittijiet relatati mal-importazzjoni odjerna: (a) s-simbolu msejjah 'Device (ASICS Promotional Mark)' liema simbolu huwa protett Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21061; (b) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta numru ta' registrazzjoni 19803; (d) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta numru ta' registrazzjoni 21064; (e) il-kelma 'ONITSUKATIGER' liema dritt huwa protett ma' l' *Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numru ta' registrazzjoni 004360939; u (f) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger) liema dritt huwa protett mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* ta' l-Unjoni Ewropea bin-numru ta' registrazzjoni 002965101 (Dok "ASICS 1") mis-socjeta` estera Asics Corporation.

Illi fil-hamsa u ghoxrin (25) ta' Jannar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat 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 8013980 li dahal gewwa l-Port Hieles fid-dsatax (19) ta' Jannar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Don Giovanni liema *container* kien fih total ta' elf u hames mitt (1,500) il-par zarbun tal-isport (Dok "ASICS 2") kollha bil-kelma 'ASICS' u/jew d-diversi simboli tal-ASICS, u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-

Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali.

Illi fis-sitta u ghoxrin (26) ta' Jannar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat 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 8044023 li dahal gewwa l-Port Hieles fit-tnax (12) ta' Jannar 2010 fuq il-vapur CMA CGM ORFEO liema *container* kien fih total ta' tmient elef tliet mija u tnejn u hamsin (8,352) il-par zarbun tal-isport (Dok "ASICS 3") kollha bil-kelma 'ASICS' u/jew d-diversi simboli tal-ASICS, u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali.

Illi fit-tnejn (2) ta' Frar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat 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 8024135 li dahal gewwa l-Port Hieles fit-tnax (12) ta' Jannar 2010 fuq il-vapur CMA CGM ORFEO liema *container* kien fih total ta' disat elef mija u hamsin (9,150) il-par zarbun tal-isport (Dok "ASICS 4") kollha bil-kelma 'ASICS' u/jew d-diversi simboli tal-ASICS, u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali.

Illi fit-tmienja (8) ta' Frar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti *nomine* gie infurmat 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 8014543 li dahal gewwa l-Port Hieles fid-dsatax (19) ta' Jannar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Don Giovanni liema *container* kien fih total ta' sebat elef tliet mija u hamsa u sebghin (7,375) il-par zarbun tal-isport (Dok "ASICS 5") kollha bil-kelma 'ASICS' u/jew d-diversi simboli ta' l-ASICS, u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali.

Illi fis-sittax (16) ta' Frar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat 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 8036500 li dahal gewwa l-Port Hieles fid-disgha (9) ta' Frar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Otello liema *container* kien fih numru ta' zraben tal-isport liema numru ghad irid jigi kkonfermat mill-Kontrollur tad-Dwana, kollha bis-simboli msejjha 'Device (ASICS Stripe18)', il-kelma 'ONITSUKATIGER' u s-simbolu Device (Onitsuka Tiger), u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` 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 bil-kelma 'ASICS' u/jew d-diversi simboli tal-ASICS u uhud anke l-kelma 'ONITSUKATIGER' u d-'Device (Onitsuka Tiger)' 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-rapporti tal-istess annessi u mmarkati bhala Dok "ASICS 6" (ECMU 8013980), Dok "ASICS 7" (ECMU 8044023), Dok "ASICS 8" (ECMU 8024135), Dok "ASICS 9" (ECMU 8014543) u Dok "ASICS 10" (ECMU 8036500).

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-merkanziji: (a) fir-rigward tal-*container* 8013980 huwa Nour line p/c M.B.M.T. minn Tunis, Tunisia, dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0286561 (Dok "ASICS 11"); (b) fir-rigward tal-*container* 8044023 huwa Nour Line p/c M.B.M.T. minn Tunis, Tunisia, dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru SHZ0912939 (Dok "ASICS 12"); (c) fir-

rigward tal-*container* 8024135 huwa Nour line p/c M.B.M.T. minn Tunis, Tunisia, dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0284806A (Dok ASICS 13); (d) fir-rigward tal-*container* 8014543 huwa Nour line p/c M.B.M.T. minn Tunis, Tunisia, dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0284819B (Dok "ASICS 14"); (e) fir-rigward tal-*container* 8036500 huwa C.M.C. p/c M.B.M.T. minn Tunis, Tunisia, dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0290502D (Dok "ASICS 15").

Illi, l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet tal-**artikou 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**, kif ukoll tal-**artikolu 10 (2) (b) tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap 416)** u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-disposizzjonijeit rilevanti tal-**artikoli 14-19** tal-istess **Kap. 416** u l-**artikoli 7 u 8** tal-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-socjeta`/entita` intimata jghidu ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm il-kelma 'ASICS', is-simboli Device (ASICS Promotional Mark), Device (ASICS Stripe18), Device (ASICS Brand Mark) u fuq uhud anke l-kelma 'ONITSUKATIGER' u d-'Device (Onitsuka Tiger)' li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-hames (5) *containers* bin-numri ECMU 8013980, ECMU 8044023, ECMU 8024135, ECMU 8014543 u ECMU 8036500 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: (a) s-simbolu msejjah 'Device (ASICS Promotional Mark)' liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21061; (b) il-kelma 'ASICS' li hija

protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; (d) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (e) il-kelma 'ONITSUKATIGER' liema dritt huwa protett mal- *Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numru ta' registrazzjoni 004360939; u (f)is-simbolu 'Device (onitsuka tiger) liema dritt huwa protett mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numru ta' registrazzjoni 002965101 (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 mill-lok tal-hazna ghal-lok eventwali ta' distruzzjoni inkluz l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali tal-istess zraben.

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

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 4 u 5) u d-dokumenti esebiti u mmarkati Dok "ASICS 1" sa Dok "ASICS 15" kif jidhru a fol. 6 sa fol. 27 tal-process.

Rat id-digriet datat 24 ta' Gunju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tat-30 ta' Novembru 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 9 ta' Settembru 2010 (fol. 45) 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 mal-intimati minnhom rapprezentanti u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista' ghandha dwar kull mezz ta' komunikazzjoni mal-intimati, u dan jekk ghandha nforamzzjoni ohra, *oltre* dik diga` provduta fir-rikors guramentat.

2. Salvi, jekk ikun il-kaz, eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 45 tal-process.

Rat in-nota ta' Dr. Peter Fenech datata 29 ta' Settembru 2010 a fol 47 tal-process li permess taghha pprezenta tliet dokumenti: Dok "ASICS 16" l-affidavit ta' Dr. Peter Fenech, Dok "ASICS 17" l-affidavit ta' George Agius (fol 50), u Dok "ASICS 18" email mibghuta mill-Kontrollur tad-Dwana fejn sepcifika l-ammonti maqbuda f'*container* ECMU 8036500 datat 2 ta' Marzu 2010.

Rat in-nota tal-kuraturi deputati datata 1 ta' Otttubru 2010 a fol 56 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-30 ta' Novembru 2010 fejn meta ssejhet il-kawza dehru Dr. Sarah Galea ghall-attur u Dr. Noel Bartolo bhala kuratur li rrimettew ruhhom ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-11 ta' Jannar 2011.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi jirrizulta li mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti *nomine* jirrizulta li l-merkanizja kollha deskritta fl-azzjoni attrici u hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li z-zraben Asics, fihom bil-kelma ‘ASICS’ u/jew d-diversi simboli tal-ASICS u uhud anke l-kelma ‘ONITSUKATIGER’ u d-‘Device (Onitsuka Tiger)’ 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-rapporti tal-istess annessi u mmarkati bhala Dok “ASICS 6” (ECMU 8013980), Dok “ASICS 7” (ECMU 8044023), Dok “ASICS 8” (ECMU 8024135), Dok “ASICS 9” (ECMU 8014543) u Dok “ASICS 10” (ECMU 8036500). Gew ippruvati mid-dokumenti relattivi ukoll l-konnessjoni tas-socjetajiet intimate mal-istess merkanzija bil-mod kif deskritt fil-polza ta’ karigu u fl-azzjoni attrici.

Illi ghalhekk it-talbiet attrici gew ippruvati, u fil-fatt ma humiex kontradetti, u ghalhekk 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’, is-simboli Device (ASICS Promotional Mark), Device (ASICS Stripe18), Device (ASICS Brand Mark) u fuq uhud anke l-kelma ‘ONITSUKATIGER’ u d-‘Device (Onitsuka Tiger)’ li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-hames

(5) *containers* bin-numri ECMU 8013980, ECMU 8044023, ECMU 8024135, ECMU 8014543 u ECMU 8036500 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: (a) s-simbolu msejjah 'Device (ASICS Promotional Mark)' liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21061; (b) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; (d) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (e) il-kelma 'ONITSUKATIGER' liema dritt huwa protett mal- *Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numru ta' registrazzjoni 004360939; u (f)is-simbolu 'Device (onitsuka tiger) liema dritt huwa protett mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numru ta' registrazzjoni 002965101 (Dok "ASICS 1").

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentroju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawk z-zraben, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tas-socjeta'/entita' intimata.

3. Tordna li s-socjeta'/entita' intimata 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 tal-istess oggetti.

Bl-ispejjez kontra l-entita`/socjeta` intimati b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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