QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum l-Erbgha, 18 ta' Jannar 2017

Numru 8

Rikors Guramentat Nru. 849/2016

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 Leontine Calleja u P.L. Veronica Rossignaud
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinnatarju Sarl Samara Impex Imp & Ex ta' Cite: 711, Lots Ain-Oulmene Setif Algerie, nominati
b'digriet tad-9 ta' Dicembru 2016

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-26 ta'Settembru, 2016 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 estera Asics Corporation hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) senjatament: (a) figurative mark ‘ ’ bin-numru ta' registrazzjoni 2965101 datata 8 ta' Marzu 2004 (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), kif ukoll proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark gewwa Malta (MT) mad-Direttorat tal-Proprjeta Intellettwali ta’ Malta, senjatament (d) combined mark bin-numru ta’ registrazzjoni 21064 datata 23 ta’ Gunju 1992 (Dok. A4 anness) u (e) combined mark bin-numru ta’ registrazzjoni 48304 datata 12 ta’ Lulju 2011 (Dok. A5 anness).

3. Illi fis-26 ta’ Awwissu 2016, ir-rikorrent nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU4796987 li dahal gewwa l-Port Hieles fuq il-vapur ‘CMA CGM MEDEA’, kif jidher mid-dokument anness u mmarkat Dok. A5, liema container kien fih disgha u disghin (99) kaxxa tal-kartun kontenenti ghoxrin (20) bicca f’kull kaxxa tal-kartun, ghal total ta’ elf, disa’ mija u tmenin par taz-zarbun kollha bil-marki registrati ta’ Asics Corporation, skont id-dokument anness u mmarkat Dok. A6 u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta estera Asics Corporation.

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine, jirrizulta li l-merkanzija imsemmija u mizmuma taht l-awtorità tal-Kontrollur tad-Dwana tikkonsisti fil-fatt f’kontraffazzjonijiet, 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 più, gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ Asics Corporation u ghalhekk, dawn iz-zraben jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali ta’ Asics Corporation. Ir-rapport relattiv ta’ Asics Corporation huwa anness u mmarkat Dok. A7.

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex izomm il-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex, a tenur tal-artikolu 5 u 7 tal-Att dwar Drittijiet dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta) u l-artikolu 3 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali, huwa jipprocedi civilment ghal decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija mizmuma, liema talba l-Kontrollur tad-Dwana laqa’.

6. Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Hieles ta’ Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinnatarju tal-merkanzija huwa Sarl Samaraa Impex Imp & Exp ta’ Cite: 711, Lots Ain-Oulmene, Setif, Algerie u bis-segwenti dettalji:
Capital Social: 100 000, 00 DA
NIF: 001919008823885
u dan skont dak citat fil-polza ta’ taghbija numru DGU0115687 (Dok. A8 anness).

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta’ Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b’applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta’ Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta, kif ukoll b’applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit.

8. Illi l-esponent nomine jiddikjara li l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghata mill-Kontrollur tad-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 f’disgha u disghin (99) kaxxa tal-kartun kontenenti ghoxrin (20) bicca f’kull kaxxa tal-kartun, ghal total ta’ elf, disa’ mija u tmenin par taz-zarbun kollha bil-marki registrati ta’ Asics Corporation li fuqhom hemm it-trademark tal-Unjoni Ewropea tas-socjeta estera Asics Corporation hekk kif registrati mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), senjatament: (a) figurative mark ‘ ’ bin-numru ta’ registrazzjoni 2965101 datata 8 ta’ Marzu 2004 (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 (Do.k A3 anness), kif ukoll proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala trademark gewwa Malta (MT) mad-Direttorat tal-Proprjetà Intellettwali ta’ Malta, senjatament (d) combined mark bin-numru ta’ registrazzjoni 21064 datata 23 ta’ Gunju 1992 (Dok. A4 anness) u (e) combined mark bin-numru ta’ registrazzjoni 48304 datata 12 ta’ Lulju 2011 (Dok. A5 anness) li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru CMAU4796987 kontenenti l-imsemmija merkanzija, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti Asics Corporation, u dan okkorrendo bin-nomina ta’ esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-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 lill-Kontrollur tad-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 lill-Kontrollur tad-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 tad-9 ta' Jannar 2017 fejn ecceppew:

1. F'dan l-istadju l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw, li jipprezentaw risposta ulterjuri fi stadju iehor tal-proceduri, jekk ikun il-kaz, meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mal-imsemmija socjetajiet minnhom rapprezentata sabiex ikunu jistghu jikkomunikaw maghha.

2. Illi huwa l-attur li ghandu l-piz tal-prova u cioe illi jrid ikun l-attur li permezz tal-provi mressqa minnu jikkonvinci lil dina Onorabbli Qorti illi t-talbiet kollha tal-attur huma fondanti.

3. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

4. Bl-ispejjez kontra l-atturi.

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

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala markji tal-Unjoni Ewropea (EUTM) u mal-Ufficcju tal-Proprjeta Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) il-marki figurattivi , , u bin-numri ta' registrazzjoni 2965101, 5628144 u 48304.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container CMAU4796987 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM MEDEA li kien diehel Malta fil-5 ta' Awwissu 2016 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' elf, disa' mija u tmenin (1,980) par zraben sportivi, bil-markji tas-socjeta rikorrenti, 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 8 ta' Settembru 2016 (Dok. A8 fol. 26) maghmul minn Hideki Katano, rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414 u 416 u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament EU 608/2013, u s-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 konfermati permezz tad-Dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B fol. 73) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana, u tar-rapport ta' Hideki Katano 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' George Agius (fol. 74) datat 6 ta' Jannar 2017. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

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

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-oggetti kollha in kwistjoni konsistenti f'elf, disa' mija u tmenin (1,980) par zraben sportivi, li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur,

huma pprojbiti taht d-dispozizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta suriferit, u l-merkanzija maqbuda tikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti skont l-artikolu 2(1)(a)(i), (ii) u (iii) tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll huma pprojbiti taht l-artikolu 10(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta), liema infrazzjonijiet huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 14 sa 19 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-Regolament [EU] Nru. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali suriferit;

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' elf, disa' mija u tmenin (1,980) par zraben sportivi, b'container numru CMAU4796987 da parti tal-intimati 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 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-intimati, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414 u l-provvedimenti tar-regolament EU 608/2013;

4. Tordna lil-intimati, a bazi tat-tieni u tielet talbiet attrici, ihallsu 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. 74);

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

Onor. Mark Chetcuti LL.D.

Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur