MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-28 ta' Ottubru, 2010

Citazzjoni Numru. 317/2010

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Kabushiki Asics li tinnegozja taht l-isem Asics Corporation u tas-socjeta estera H-D Michigan LLC

vs.

Dr. Renzo Porsella Flores u l-Prokuratur Legali Luisa Tufigni li b'digriet tas-16 ta' Gunju 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-assenti kunsinjatarju M.B.M.T. u NOUR Line 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 li tinnegozja taht l-isem Asics Corporation u H-D Michigan LLC datat 6 ta' April 2010 a fol. 1 tal-process fejn espona:-

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 u ta' H-D Michigan LLC ta' 315 W. Heron Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48104 USA 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 kemm mal-Ufficcju tal-Proprjeta` Industrijali ta' Malta kif ukoll bhala *Community Trademarks* u *Community Designs,* mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* ta l-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 (Dok "PF 1").

Illi s-socjeta` rikorrenti H-D Michigan LLC 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 HARLEY-DAVIDSON & Design (4) liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numri ta' registrazzjoni 34309, 34310, 34311 li gew registrati fit-tmintax (18) ta' Mejju 2001 (Dok "PF 2"); (b) is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES liema dritt huwa protett mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numri ta' registrazzjoni CTM 1536309 u 3530201 (Dok "PF 3-4").

Illi fl-erbgha (4) ta’ Marzu 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 WLNU 9905846 li dahal gewwa l-Port Hieles fl-erbgha u ghoxrin (24) ta’ Frar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Carmen liema *container* kien fih total ta’ sitt elef u hamsin (6,050) par zarbun ta’ l-isport (Dok “PF 5”) 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-sbatax (17) ta’ Marzu 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-istess *container* bin-numru WLNU 9905846 li dahal gewwa l-Port Hieles fl-erbgha u ghoxrin (24) ta’ Frar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Carmen liema *container* kien fih total ta’ sebgha mija u hamsin (750) il-cintorin (Dok “PF 6”) kollha bis-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES u/jew d-diversi simboli ta’ HARLEY-DAVIDSON, 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 kemm liz-zraben tal-isport u kemm ic-cintorini 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 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 mmarkat bhala Dok “PF 7” u fir-rigward tac-cintorini fihom is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES u/jew d-diversi simboli ta’ HARLEY-DAVIDSON u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ H-D Michigan LLC, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali ta’ H-D Michigan LLC u r-rapporti tal-istess immarkat bhala Dok “PF 8”.

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 huwa Nour line p/c M.B.M.T. minn Tunis, Tunisia, dan skont dak citat fil-polza ta' taghbija numru GGZ0293353D (Dok "PF 9").

Illi, l-azzjonijiet tal-intimati jiksru 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-disposizzjonijeit rilevanti tal-**artikoli 14-19 tal-istess Kap 416 u l-artikoli 7 u 8 ta' l-istess Kap 414.**

Illi s-socjetajiet rikorrenti ghandhom kull interess li jippromwovu din l-azzjoni gudizzjarja sabiex jikkawtelaw u jenforzaw l-jeddijiet taghhom.

Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti *nomine* 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', is-simboli Device (ASICS Promotional Mark), Device (ASICS Stripe18), Device (ASICS Brand Mark) kif ukoll l-oggetti konsistenti f'cintorini li fuqhom hemm is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES u/jew d-diversi simboli ta' HARLEY-DAVIDSON li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru WLNU 9905846 kontenenti l-imsemmija oggetti, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali ta' : 1) s-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 (Dok “PF 1”); u 2) fir-rigward tas-socjeta` H-D Michigan LLC, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: (a) s-simbolu msejjah HARLEY-DAVIDSON & Design (4) liema simbolu huwa protett f’Malta bin-numri ta’ registrazzjoni 34309, 34310, 34311 li gew registrati fit-tmintax (18) ta’ Mejju 2001 (Dok “PF 2”); (b) is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES liema dritt huwa protett mal’ *Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numri ta’ registrazzjoni CTM 1536309 u 3530201 (Dok PF3-4), u dan okkorrendo bin-nomina ta’ esperti nominati ghal dan il-fini.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali zraben u cintorini ‘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 u cintorini, 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 u cintorini 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 u cintorini.

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

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 4) u d-dokumenti esebiti kif jidhru a fol. 5 sa fol. 52 tal-process.

Rat id-digriet datat 16 ta' Gunju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entitajiet intimati.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-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 13 ta' Lulju 2010 (fol. 70) fejn eccepew:-

(1) Illi filwaqt li huwa mistenni li l-attur nomine jesebixxi l-mandat tieghu, huma ma jafux bil-fatti li wasslu ghal kawza u jirriservaw id-dritt li jressqu twegiba f'kaz li jsehhilhom jaqblu mal-konsumaturi.

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 70 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fit-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.

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fl-4 ta' Marzu 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 WLNU 9905846 li dahal gewwa l-Port Hieles fl-erbgha u ghoxrin (24) ta' Frar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Carmen liema *container* kien fih total ta' sitt elef u hamsin (6,050) par zarbun ta' l-isport (Dok "PF 5") 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 tas-socjeta' attrici Kabushiki Asics in vista tal-fatt li l-istess socjeta' hija proprjetarja tal-istess marki kif jirrizulta mid-dokumenti kollha esebiti li jikkonfermaw dan u l-premessi kollha attrici f'dan is-sens.

Illi fis-17 ta' Marzu 2010 r-rikorrenti *nomine* gie nfurmat ukoll mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-istess *container* bin-numru WLNU 9905846 li dahal gewwa l-Port Hieles fl-erbgha u ghoxrin (24) ta' Frar 2010 fuq il-vapur CMA CGM Carmen liema *container* kien fih ukoll total ta' sebgha mija u hamsin (750) il-cintorin (Dok "PF 6") kollha bis-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES u/jew d-diversi simboli ta' HARLEY-DAVIDSON, u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali tas-socjeta' attrici H-D Michigan LLC in vista tal-fatt li l-istess socjeta' hija proprjetarja tal-istess marki kif jirrizulta mid-dokumenti kollha esebiti li jikkonfermaw dan u l-premessi kollha attrici f'dan is-sens.

Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti *nomine* jirrizulta li kemm iz-zraben tal-isport u kemm ic-cintorini 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 kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Asics Corporation, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali ta' Asics Corporation kif jirrizulta mir-rapport tal-istess mmarkat bhala Dok "PF 7"; l-istess jirrizulta fir-rigward tac-cintorini li fihom is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES u/jew d-diversi simboli ta' HARLEY-

DAVIDSON u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta’ H-D Michigan LLC, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali ta’ H-D Michigan LLC kif jirrizulta mir-rapport dwar l-istess immarkat bhala Dok. “PF 8”.

Illi ghalhekk it-talbiet attrici gew ippruvati, u fil-fatt ma humiex kontradetti, u ghalhekk l-istess talbiet attrici qed jigu milqugha.

<u>III. KONKLUZJONI.</u>

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) kif ukoll l-oggetti konsistenti f’cintorini li fuqhom hemm is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES u/jew d-diversi simboli ta’ HARLEY-DAVIDSON ilkoll mertu ta’ din il-kawza u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru WLNU 9905846 kontenenti l-imsemmija oggetti, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali ta’ : 1) s-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 (Dok. “PF 1”); u 2) fir-rigward tas-socjeta` H-D Michigan LLC, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: (a) s-simbolu msejjah HARLEY-DAVIDSON & Design (4) liema simbolu huwa protett f’Malta bin-numri ta’ registrazzjoni 34309, 34310, 34311 li gew registrati fit-tmintax (18) ta’

Mejju 2001 (Dok "PF 2"); (b) is-simbolu MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES liema dritt huwa protett mal' *Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea bin-numri ta' registrazzjoni CTM 1536309 u 3530201 (Dok PF3-4), u dan kif jirrizulta minn din is-sentenza.

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentroju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawk iz-zraben u cintorini, 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* tat-tieni u t-tielet talbiet tas-socjetajiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija zraben u cintorini 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 u cintorini.

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

< Sentenza Finali >

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