MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Marzu, 2011

Citazzjoni Numru. 806/2010

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

vs.

Dr. Adrian Camilleri u l-Prokuratur Legali Noel Scerri li b'digriet tal-14 ta' Dicembru 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-assenti kunsinjatarju SARL BIT CHEIKH IMP-EXP.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Kabushiki Kaisha Asics li tinnegozja taht l-isem Asics Corporation datat 11 ta' Awwissu 2010 a fol. 1 tal-process fejn l-istess Dr. Peter

Fenech bil-karta ta’ l-identita’ numru 67468M bil-gurament tieghu jiddikjara li huwa jaf is-segwenti fatti personalment u 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 bhala *Community Trademarks* u *Community Designs,* ma l-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea fost liema hemm s-segwenti drittijiet relatati mal-importazzjoni odjerna: (a) s-simbolu msejjah ‘ASICS Stripe’, liema simbolu huwa protett bis-segwenti numri ta’ registrazzjonijiet: 005653845, 005628185, 005628144, 005628128, 005628111, 005628086, 005628061, 005628003, 005627989 u 005626577 (Dok. ‘ASICS 1’) u (b) s-simbolu ‘Onitsuka Tiger’ liema dritt huwa protett bis-segwenti numri ta’ registrazzjonjiet: 004360939 u 002965101 (Dok. ‘ASICS 1’) mis-socjeta` estera Asics Corporation.

Illi fis-sittax (16) ta’ Lulju 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 CMAU 5287860 li dahal gewwa l-Port Hieles fl-ewwel (1) ta’ Lulju 2010 fuq il-vapur CMA CGM CHOPIN liema *container* kien fih total ta’ elf u ghoxrin par (1,020) zarbun tal-isport (Dok. ‘ASICS 2’) kollha bis-simboli msejha ‘ASICS Stripe’ u ‘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 is-simboli msejha ‘ASICS Stripe’ u ‘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-rapport tal-istess ser jigi pprezentat waqt il-mori tal-kawza.

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 SARL BIT CHEIKH IMP-EXP minn Algeria, dan skont dak citat fil-polza ta’ taghbija numru GGZ0311754 (Dok. ‘ASICS 3’).

Illi, l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet ta’ l-**artikolu 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** 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-socjeta`/entita` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m’ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm s-simboli msejha ‘ASICS Stripe’ u ‘Onitsuka Tiger’ li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru CMAU 5287860 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: s-simbolu ‘ASICS Stripe’ liema simbolu huwa protett bis-

segwenti numri ta' registrazzjonijiet: 005653845, 005628185, 005628144, 005628128, 005628111, 005628086, 005628061, 005628003, 005627989 u 005626577 (Dok. "ASICS 1") u (b) s-simbolu 'Onitsuka Tiger' liema dritt huwa protett bis-segwenti numri ta' registrazzjonjiet: 004360939 u 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 ta' l-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.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3) u d-dokumenti esebiti kif jidhru a fol. 5 sa fol. 31 tal-process.

Rat id-digriet datat 14 ta' Dicembru 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-10 ta' Marzu 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 3 ta' Frar 2011 (fol. 46) fejn eccepew:-

1. Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu r-risposti taghhom fid-dettall fi stadju ulterjuri.

2. IIIi l-esponenti kitbu lis-socjeta` estera intimata SARL Bit Cheikh Imp-Exp ta' 192, Rue Carrula Lot No: 01/02 Bir el Djir Oran Algeria sabiex jinghataw kull informazzjoni li din jista' jkolla dwar il-mertu tal-kawza odjerna.

3. IIIi l-esponenti kitbu lil rikorrenti fil-kapacita` tieghu ta' mandatarju specjali tas-socjeta` rikorrenti sabiex jinghataw kull informazzjoni li hu jista' jkollu dwar is-socjeta` estera inimtata.

4. IIIi minghajr pregudizzju ghas-suespost r-rikorrenti *nomine* ghandu jgib prova tal-mandat tieghu.

5. Illi f'kwalunkwe kaz trid issir prova inekwivoka min-naha tal-attur illi l-oggetti li gew maqbuda u li fuqhom hija msejsa din l-kawza huma kontrafazzjonijiet u jikkontravjenu l-proprjeta` intelletwali tal-rikorrenti.

6. Salv risposti ulterjuri skont il-ligi.

Rat il-lista ta' xhieda u d-dokumenti esebiti tal-istess kuraturi a fol. 47 tal-process.

Rat in-nota ta' Dr. Peter Fenech datata 25 ta' Frar 2011 a fol 54 li biha pprezenta tliet dokumenti: Dok. "A" - l-affidavit ta' Dr. Peter Fenech; Dok. "B" - affidavit ta' George Agius (fol 56); Dok. "C" (rapport tas-socjeta` rikorrenti).

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-10 ta' Marzu 2011 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta' Marzu 2011.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi fis-16 ta’ Lulju 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 CMAU 5287860 li dahal gewwa l-Port Hieles fl-1 ta’ Lulju 2010 fuq il-vapur CMA CGM CHOPIN liema *container* kien fih total ta’ elf u ghoxrin par (1,020) zarbun tal-isport (Dok. ‘ASICS 2’) kollha bis-simboli msejha ‘ASICS Stripe’ u ‘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 is-simboli msejha ‘ASICS Stripe’ u ‘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, liema drittijiet jirrizulta li l-istess ghandhom abbazi tar-registrazzjoni tat-trademarks relattivi u d-dokumenti esebiti mill-attur nomine li jikkonfermaw dan u li hemm riferenza ghalihom fir-rikors guramentat u fl-atti l-ohra tal-kawza.

Illi ghalhekk it-talbiet attrici gew ippruvati, u fil-fatt mhux 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 biss fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm s-simboli msejha ‘ASICS Stripe’ u ‘Onitsuka Tiger’ li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru CMAU 5287860 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-*trademarks* taghha: s-simbolu ‘ASICS Stripe’ liema simbolu huwa protett bis-segwenti numri ta’ registrazzjonijiet: 005653845, 005628185, 005628144, 005628128, 005628111, 005628086, 005628061, 005628003, 005627989 u 005626577 (Dok. “ASICS 1”) u (b) s-simbolu ‘Onitsuka Tiger’ liema dritt huwa protett bis-segwenti numri ta’ registrazzjonjiet: 004360939 u 002965101 (Dok “ASICS 1”) kif kif inghad f’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 dawn iz-zraben fuq indikati, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez ta’ l-intimati.

3. Tordna li l-entita’ intimata ghandha tbati 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-entita`/socjeta` intimata b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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